



Resolution

2021 – Study Question – Designs

Modelli o disegni e il ruolo della tecnica nota

Background:

- 1) Questa risoluzione riguarda il ruolo di tecnica nota in relazione al design industriale per valutare i requisiti per la protezione di un disegno o modello e, nel contesto della contraffazione, nel determinare la portata della protezione di un diritto su un disegno o modello.
- 2) Poiché la terminologia può differire tra le giurisdizioni, ad esempio la registrazione del disegno o modello rispetto al brevetto di modello ornamentale, nella presente risoluzione, il termine diritto di design include un diritto di proprietà intellettuale non registrato e un diritto di proprietà intellettuale registrato o brevettato che protegge l'aspetto esteriore o l'ornamento di un oggetto o di un articolo di fabbricazione. La protezione mediante diritto d'autore, marchio e brevetto di utilità esula dall'ambito di applicazione della presente risoluzione.
- 3) Sono pervenute 39 Segnalazioni da parte dei Gruppi Nazionali e Regionali e dei Soci Indipendenti dell'AIPPI, che forniscono informazioni e analisi dettagliate sulle leggi nazionali e regionali relative alla presente Delibera. Questi Rapporti sono stati esaminati dal Reporter General Team di AIPPI e distillati in un Rapporto di Sintesi (vedi link sotto).
- 4) Al Congresso Mondiale AIPPI online nell'ottobre 2021, l'argomento della presente Risoluzione è stato ulteriormente discusso all'interno di una Commissione di Studio dedicata, e di nuovo in una Sessione Plenaria completa, a seguito della quale la presente Risoluzione è stata adottata dal Comitato Esecutivo dell'AIPPI.

AIPPI STABILISCE CHE:

Uso della tecnica nota nella valutazione dei requisiti di protezione/validità di un diritto di disegno o modello

- 1) La tecnica nota dovrebbe essere usata per definire la registrabilità/brevettabilità di un diritto di disegno o modello (come definito dalla legislazione nazionale, per esempio novità, carattere individuale o non ovvietà) in quelle giurisdizioni in cui è previsto un esame sostanziale da parte di un ufficio brevetti.
- 2) La tecnica nota dovrebbe essere usata per definire la validità di un diritto di disegno o modello (come definito dalla legislazione nazionale, per esempio novità, carattere individuale o non ovvietà), quando la validità del diritto di disegno o modello è contestato.
- 3) La tecnica nota dovrebbe essere usata per definire l'ambito di tutela di un diritto di disegno o modello (come definito dalla legislazione nazionale) nelle procedure di violazione.

Criteria della tecnica nota

- 4) La tecnica nota dovrebbe essere una qualsiasi divulgazione resa disponibile al pubblico ovunque nel mondo prima della data di riferimento del diritto di disegno o modello mediante un qualsiasi mezzo. La divulgazione di un disegno o modello, tuttavia, non deve essere considerata disponibile al pubblico quando è stata mostrata a terzi in condizioni di riservatezza (implicita o esplicita che sia).
- 5) La data di riferimento per determinare la tecnica nota di riferimento dovrebbe essere:
 - (i) per un diritto di modello o disegno registrato/non registrato, la data anteriore tra la data di deposito e la data di priorità (se è applicabile); e, (ii) per un diritto di modello o disegno non registrato la data in cui il modello o disegno è stato reso disponibile al pubblico.
- 6) Per quanto riguarda un disegno o modello registrato/brevettato, una divulgazione pubblica effettuata durante i 12 mesi immediatamente precedenti la data pertinente di un diritto su un disegno o modello ("periodo di grazia") non sarà identificata come tecnica nota al diritto di disegno o modello, dal momento che la divulgazione viene effettuata o mediante il designer, il richiedente, o il proprietario, o da un terzo a seguito di un atto scorretto o illegittimo in merito al designer, richiedente o proprietario.

Uso della tecnica nota quando si definiscono i presupposti per la protezione di un modello

- 7) Un riferimento di tecnica nota che divulga (i) il design in oggetto, o (ii) un modello che differisce dal disegno o modello in oggetto solo per aspetti immateriali, impedisce la registrabilità/brevettabilità, o l'accertamento di validità, del disegno o modello di interesse.
- 8) Dovrebbe essere possibile contestare la validità di un disegno o modello per motivi diversi rispetto alla novità, come prescritto dalla legislazione nazionale (ad esempio, carattere individuale o non ovvietà).

- 9) La mancanza di novità di un disegno o modello non si deve basare su una combinazione di riferimenti di tecnica nota anteriori.
- 10) Non dovrebbe essere possibile contestare altri requisiti previsti dalla legislazione Nazionale (ad esempio, carattere individuale o non ovvietà) di un disegno o modello sulla base di una combinazione di riferimenti di tecnica nota che rivelano le caratteristiche di un design, a meno che
 - (i) tale combinazione non sia suggerita nella tecnica nota, e
 - (ii) il design sia valutato nel suo complesso.

Influenza della tecnica nota sulla protezione e la contraffazione di un disegno o modello

- 11) La validità e la portata della protezione di un diritto di disegno o modello dovrebbero dipendere dalla quantità e dall'impressione visiva globale dei riferimenti della tecnica nota applicabile.