Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione

[COM(2022) 666 final — 2022/0391 (COD)]

e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione)

[COM(2022) 667 final — 2022/0392 (COD)]

(2023/C 184/07)

Relatore: **Ferre WYCKMANS**

Consultazione	a) Consiglio, 21.12.2022
	b) Parlamento europeo, 12/12/2022
	Consiglio, 21.12.2022
Base giuridica	a) Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
	b) Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sessione plenaria	22.3.2023
Sessione plenaria n.	577
Esito della votazione	
(favorevoli/contrari/astenuti)	148/0/3

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che un efficace sistema di protezione dei disegni e dei modelli sia favorevole ai consumatori e ai cittadini, in quanto favorisce una concorrenza e pratiche commerciali leali. Contribuisce inoltre allo sviluppo economico stimolando la creatività nell'industria, nella produzione, nelle attività commerciali e nelle esportazioni.

1.2. Nella maggior parte degli Stati membri, per essere protetto dalla legge il disegno o modello deve essere depositato presso un ufficio nazionale della proprietà industriale. A seconda della legislazione nazionale considerata e del tipo di disegno o modello, quest'ultimo può anche essere protetto dal diritto d'autore in quanto disegno o modello non depositato oppure come opera d'arte. In alcuni Stati membri la protezione dei disegni e dei modelli industriali e la protezione del diritto d'autore si sovrappongono, in altri si escludono a vicenda. In talune circostanze, un disegno o modello può beneficiare anche della protezione ai sensi del diritto in materia di concorrenza sleale, ma le condizioni di protezione e la portata dei diritti e dei mezzi di ricorso esistenti possono variare sensibilmente.

1.3. Il CESE ritiene essenziale adeguare il quadro giuridico riguardante i disegni e modelli all'era digitale al fine di favorire la ripresa e la resilienza dell'UE e promuovere l'innovazione e la competitività. Concorda con la nuova definizione di disegno o modello contenuta nella proposta di direttiva, che diventa ancor più pertinente alla luce del progresso tecnologico, e che estende nel contempo il concetto di prodotto ai disegni e modelli tecnologici che non sono incorporati in oggetti fisici.

1.4. Il CESE sostiene inoltre la limitazione della protezione alle caratteristiche dell'aspetto che figurano in modo visibile nella domanda di registrazione, in quanto rafforza la certezza giuridica della protezione.

1.5. Il CESE si rallegra del fatto che la proposta di regolamento adotti la soluzione proposta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Acacia* del 20 dicembre 2017 ([1]), nella quale ha chiarito l'interpretazione da dare alla nozione di «clausola di riparazione», soprattutto in quanto tale soluzione migliora la tutela dei consumatori.

([1]) Cause riunite C-397/16 e C-435/16.

1.6. D'altro canto, il CESE non crede che la fusione della tassa di pubblicazione con la tassa di registrazione ridurrà il costo totale delle tasse da pagare, in quanto il costo dei rinnovi, secondo la proposta, aumenterà drasticamente. Questa misura non sembra pertanto essere così favorevole alle PMI e ai singoli autori come sostiene la Commissione. Il CESE auspica che siano previsti importi inferiori per le PMI e i singoli autori, eventualmente in proporzione al loro fatturato.

1.7. Secondo il CESE, la semplificazione derivante dall'abolizione della regola dell'«unità di classe» è necessaria ma non sufficiente, in quanto sussiste ancora la necessità di migliorare l'ergonomia dei sistemi di deposito di disegni e modelli offerti sui siti web degli uffici nazionali della proprietà industriale e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, in prosieguo: «l'Ufficio»). Per affrontare questa sfida, gli uffici potrebbero rivolgersi alla professione dei consulenti in materia di proprietà industriale, permettendo così alle PMI e ai singoli autori di proteggere più facilmente i loro disegni e modelli.

1.8. Il CESE ritiene che non sia opportuno ricorrere all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per stabilire le norme relative alle controversie e ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio, in quanto un atto delegato è destinato unicamente a integrare l'atto di base e deve riguardare solo elementi non essenziali. Le disposizioni che la proposta di regolamento prevede di far adottare mediante atti delegati riguardano invece i diritti sanciti dal titolo VI della Carta dei diritti fondamentali relativamente alla giustizia, in particolare l'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e quindi non possono essere considerate elementi non essenziali.

1.9. Il CESE raccomanda che tali disposizioni siano definite dal regolamento stesso.

2. **Contesto**

2.1. Nel diritto positivo, la direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) (in prosieguo: la «direttiva») armonizza parzialmente le legislazioni nazionali in materia di protezione giuridica dei disegni e modelli e il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio ([3]) (in prosieguo: il «regolamento») istituisce un sistema autonomo per la protezione dei diritti unitari in tutta l'Unione europea per i disegni e modelli dell'UE depositati e per i disegni e modelli dell'UE non depositati, a condizione che questi ultimi soddisfino le condizioni della protezione, vale a dire che siano nuovi e presentino un carattere individuale. In assenza di deposito, il titolare può avere difficoltà a dimostrare l'esistenza di un diritto al disegno o modello. Inoltre, la durata della protezione è limitata a tre anni e la portata dei diritti conferiti è inferiore.

2.2. Il regolamento è stato modificato nel 2006 per dare attuazione all'adesione dell'UE al sistema internazionale di deposito dell'Aia, il cui obiettivo era istituire una procedura unica, semplice, poco costosa e centralizzata di deposito dei disegni e modelli presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

2.3. Il regolamento esclude i pezzi di ricambio dalla protezione dei disegni e modelli dell'UE in quanto non è stato possibile raggiungere un accordo al riguardo in fase di elaborazione della direttiva. In assenza di sostegno da parte del Consiglio, nel 2014 la Commissione ha ritirato la sua proposta di revisione della direttiva.

2.4. La proposta in esame fa seguito a tale fallimento e deriva dalla comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE — Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*, pubblicata a seguito della riforma della normativa dei marchi. La sua ambizione è quella di essere più adatta all'era digitale, più accessibile ed efficiente per i singoli autori, le PMI e le industrie, meno costosa e complicata, e di aumentare la certezza giuridica del sistema di protezione.

3. **Osservazioni generali**

3.1. Un disegno o modello industriale consiste nell'aspetto ornamentale di un oggetto, che può essere tridimensionale o bidimensionale. Un disegno o modello riuscito riesce a conciliare in modo armonioso la funzione e la forma. Che si tratti di tavoli o di telefoni, il disegno o modello rende l'oggetto attraente o lo fa preferire a un altro.

3.2. Un disegno o modello industriale si applica a vari prodotti dell'industria e dell'artigianato, quali strumenti tecnici o medici, orologi, gioielli, articoli di lusso, oggetti per la casa, elettrodomestici, veicoli, strutture architettoniche, prodotti del settore tessile, articoli per il tempo libero ecc.

3.3. Conferendo all'oggetto la sua attrattiva e il suo potere di seduzione, il disegno o modello industriale aumenta il valore di mercato del prodotto. La protezione di un disegno o modello contribuisce pertanto a garantire la redditività di un investimento.

([2]) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998 pag. 28).

([3]) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

3.3.1. Il CESE ritiene che un efficace sistema di protezione sia pertanto vantaggioso per i consumatori e per i cittadini, in quanto favorisce una concorrenza e pratiche commerciali leali.

3.3.2. Promuove inoltre lo sviluppo economico stimolando la creatività nell'industria e nella produzione industriale, nonché lo sviluppo delle attività commerciali e delle esportazioni.

3.4. Nella maggior parte degli Stati membri, per essere protetto dalla legge il disegno o modello deve essere depositato presso un ufficio nazionale della proprietà industriale. A seconda della legislazione nazionale considerata e del tipo di disegno o modello, quest'ultimo può anche essere protetto dal diritto d'autore in quanto disegno o modello non depositato oppure come opera d'arte.

3.5. In alcuni Stati membri la protezione dei disegni e dei modelli industriali e la protezione del diritto d'autore si sovrappongono, mentre in altri si escludono a vicenda. Un disegno o modello può beneficiare anche della protezione ai sensi del diritto in materia di concorrenza sleale, ma le condizioni di protezione e la portata dei diritti e dei mezzi di ricorso esistenti possono variare.

3.6. Alla luce degli obiettivi dell'UE di favorire la ripresa e la resilienza e di promuovere l'innovazione e la competitività, il CESE ritiene essenziale adeguare il quadro giuridico riguardante i disegni e modelli all'era digitale. Concorda con la nuova definizione proposta, che considera pertinente alla luce del progresso tecnologico, e che estende nel contempo il concetto di prodotto ai disegni e modelli tecnologici che non sono incorporati in oggetti fisici.

3.7. Il CESE sostiene altresì il rafforzamento della certezza del diritto derivante dalla limitazione della protezione alle caratteristiche dell'aspetto che figurano in modo visibile nella domanda di registrazione.

3.8. Sostiene inoltre l'adeguamento della portata dei diritti conferiti dal deposito di un disegno o modello in modo da coprire i problemi connessi all'impiego delle tecnologie di stampa 3D, nonché l'aggiunta, come nel diritto dei marchi, del diritto dei titolari di disegni e modelli di impedire che le merci contraffatte passino attraverso il territorio dell'Unione o siano vincolate a un regime doganale senza essere immesse in libera pratica, al fine di combattere la contraffazione.

4. **Osservazioni particolari**

4.1. ***Clausola di riparazione e protezione dei consumatori***

4.1.1. La protezione dei pezzi staccati o pezzi di ricambio («componenti di un prodotto complesso») mediante il diritto in materia di disegni e modelli ha fatto molto discutere. Acquisita a seguito del regolamento, tale protezione è accompagnata da un'eccezione, nota come «clausola di riparazione», al fine di limitare il monopolio dei costruttori o dei fornitori (in particolare del settore automobilistico) sul mercato dei pezzi di ricambio (articolo 110). Detta «clausola di riparazione» prevede che il titolare di un disegno o modello relativo a un pezzo di ricambio non possa esercitare un monopolio o impedire a un terzo di immettere sul mercato pezzi di ricambio destinati a riparare un prodotto e a ripristinarne l'aspetto originario.

4.1.2. Infatti, il produttore di un prodotto finito complesso (automobile, orologio, telefono cellulare ecc.) controlla spesso l'intera catena di produzione. È quindi probabile che realizzi un doppio profitto, non solo sul mercato della vendita del prodotto finito ma anche sul mercato della vendita dei pezzi di ricambio.

4.1.3. L'economia comportamentale ha inoltre dimostrato che la maggior parte dei consumatori fa la propria scelta sulla base del prezzo di vendita del prodotto primario, senza interessarsi al prezzo dei servizi secondari. Essi sono quindi vincolati dal loro investimento iniziale e costretti a pagare un prezzo che non avrebbero necessariamente accettato in altre circostanze.

4.1.4. Il CESE osserva che tale situazione rischia di creare problemi di diritto della concorrenza, in quanto il produttore/assemblatore originario con un diritto sui disegni e modelli gode di un notevole vantaggio competitivo che, in ultima analisi, può danneggiare il consumatore:

— nei confronti dei clienti, in quanto gli consente di applicare prezzi elevati o vendite vincolate;

— nei confronti dei riparatori, al fine di accaparrarsi il mercato o di imporre i propri termini e condizioni ai riparatori che accetta di rifornire;

— nei confronti dei propri fornitori, in quanto potrebbe vietare loro di rifornire riparatori indipendenti o vietare ai fornitori indipendenti di copiare i loro pezzi di ricambio per rifornire il mercato delle riparazioni.

4.1.5. Al fine di evitare la monopolizzazione dei mercati secondari, il legislatore dell'UE ha deciso di limitare i diritti che possono essere ottenuti sui pezzi di ricambio.

— La prima limitazione è talvolta indicata come clausola delle «esatte forme e dimensioni» (*must match*) (articolo 8, paragrafo 2). L'aspetto esteriore di un prodotto necessario per il collegamento con un altro prodotto non può essere protetto.

— La seconda limitazione riguarda la protezione delle parti non visibili.

4.1.6. Una parte che non è visibile durante l'uso normale del prodotto non può essere protetta depositando un disegno o modello (articolo 4, paragrafo 2).

Si tratta ad esempio:

— dei meccanismi di un orologio;

— dell'interno della maggior parte dei motori per elettrodomestici;

— del motore di un'autovettura (considerato non visibile durante l'uso normale del veicolo, anche se è facilmente visibile sollevando il cofano).

4.1.7. I pezzi di ricambio che possono essere protetti sono quindi quelli che non prevedono alcun meccanismo di interconnessione e sono visibili. Ai sensi del regolamento è pertanto possibile proteggere un gran numero di parti. Ad esempio, per un'automobile si tratterà:

— dei fari;

— dei parafanghi;

— del cofano e delle portiere (ma non delle cerniere);

— del volante.

4.1.8. Il prodotto che non è protetto dal deposito di un disegno o modello può quindi essere riprodotto da qualsiasi produttore concorrente di pezzi di ricambio e alimentare il mercato delle riparazioni.

4.1.9. Tuttavia, l'applicazione di tali disposizioni ha sollevato una serie di interrogativi. Il CESE si rallegra pertanto del fatto che la proposta di regolamento tenga conto della soluzione proposta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Acacia* del 20 dicembre 2017, nella quale ha chiarito l'interpretazione da dare alla nozione di «clausola di riparazione».

4.1.10. Il CESE sottolinea che la Corte d'appello di Parigi ha applicato concretamente questa soluzione nella sentenza dell'11 settembre 2018 riguardante la causa n. 2017/01589, nel caso di cerchioni commercializzati su un sito di vendita online. La «clausola di riparazione» non aveva potuto essere validamente invocata dal venditore, in quanto tali cerchioni erano offerti «ai fini della personalizzazione estetica dei veicoli» e del *tuning*. I cerchioni in questione sono stati quindi dichiarati contraffatti e il venditore sanzionato per la contraffazione di disegni e modelli.

4.1.11. Alcuni Stati membri hanno liberalizzato il mercato dei pezzi di ricambio. La legge francese sul clima e la resilienza n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 liberalizza il mercato della vendita di alcuni pezzi di ricambio di automobili a decorrere dal 1º gennaio 2023.

4.1.12. Tale misura punta a ridurre i prezzi in questo mercato, che tra il 2019 e il 2020 sono aumentati in media dell'8 %, in parte a causa dell'aumento della complessità tecnica delle varie parti, come i motori dei retrovisori elettrici, i sensori installati nei parabrezza ecc. Gli Stati più «liberali» per questo settore non dispongono di un'industria altamente sviluppata, con la significativa eccezione della Germania, paese di grandi costruttori di automobili, nel quale però il mercato è già più libero.

In Francia, a partire dal 1º gennaio 2023, i fornitori di componenti, a prescindere dal fatto che essi siano parti originali — vale a dire che siano stati montati sul veicolo nuovo — o che siano indipendenti, saranno in grado di commercializzare elementi in vetro. I fornitori di componenti che hanno partecipato alla prima installazione degli altri pezzi di ricambio visibili (elementi ottici, retrovisori ecc.) potranno quindi commercializzare i pezzi come i costruttori.

4.2. ***Costo della protezione dei disegni e dei modelli***

4.2.1. L'EUIPO dispone di un sistema di deposito online di disegni e modelli che indica un costo attuale a partire da 350 EUR. Il CESE ricorda che un disegno o modello dell'UE depositato è valido per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di deposito e che può essere rinnovato ogni cinque anni per un periodo massimo di 25 anni.

4.2.2. Oltre ai costi di deposito, vi sono tre tipi di tasse:

— il diritto di registrazione di 230 EUR, al quale può aggiungersi un diritto di registrazione supplementare di 115 EUR per 2-10 depositi supplementari, e di 50 EUR oltre i 10;

— la tassa di pubblicazione di 120 EUR, che può essere aumentata di 60 EUR per 2-10 pubblicazioni supplementari e di 30 EUR oltre le 10;

— la tassa per il differimento della pubblicazione di 40 EUR, che può essere aumentata di 20 EUR per 2-10 disegni o modelli e di 10 EUR oltre i 10.

4.2.3. L'importo delle tasse da pagare dipende da due fattori:

— se la domanda contiene uno o più disegni e modelli;

— se la pubblicazione del disegno o modello sarà differita o no.

4.2.4. La loro struttura corrisponde al seguente modello:

— una tassa di base per un disegno o modello singolo o per il primo disegno o modello di una domanda multipla;

— una tassa ridotta per ogni disegno o modello dal 2º al 10º;

— una tassa ulteriormente ridotta per i disegni e modelli dall'11º in poi.

4.2.5. Il regolamento proposto prevede una riduzione a 70 EUR del costo del primo rinnovo (dopo cinque anni) e un aumento a 140 EUR per il secondo rinnovo (dopo 10 anni), a 280 EUR per il terzo rinnovo (dopo 15 anni) e a 560 EUR per il quarto rinnovo (dopo 20 anni). L'importo delle tasse per i primi due rinnovi rimane invariato rispetto a quello attualmente dovuto, ossia 210 EUR in totale, ma le successive tasse di rinnovo aumentano drasticamente.

4.2.6. La proposta non sembra essere così favorevole alle PMI e ai singoli autori come sostiene la Commissione. Il CESE auspica che siano previsti importi inferiori per le PMI e i singoli autori, eventualmente in proporzione al loro fatturato.

4.2.7. Inoltre, il CESE non ritiene che la modifica della struttura delle commissioni che consiste nel fondere le tasse di pubblicazione e di registrazione ridurrà il costo totale delle stesse.

4.3. ***Soppressione della regola dell'«unità di classe»***

4.3.1. Anche se il deposito può riguardare più disegni o modelli, essi devono necessariamente essere destinati ad essere incorporati o applicati a prodotti appartenenti alla stessa «classe», in virtù della regola dell'«unità di classe». Tali classi sono organizzate in un elenco denominato «classificazione di Locarno».

4.3.2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di Locarno, tale classificazione «ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo» e comprende:

— un elenco delle classi e sottoclassi;

— un elenco alfabetico dei prodotti che costituiscono disegni e modelli industriali, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali sono assegnati;

— alcune note esplicative.

4.3.3. L'abolizione della regola dell'«unità di classe» prevista nella proposta di regolamento, che consentirebbe alle imprese di presentare più domande di disegno o modello combinando più disegni e modelli in una stessa domanda multipla, senza doversi limitare ai prodotti appartenenti alla stessa classe Locarno, mira a incoraggiare le PMI e i singoli autori a depositare i loro disegni e modelli per proteggerli.

4.3.4. Secondo il CESE, la semplificazione derivante dall'abolizione della regola dell'«unità di classe» è necessaria ma non sufficiente, in quanto sussiste ancora la necessità di migliorare l'ergonomia dei sistemi di deposito di disegni e modelli offerti sui siti web degli uffici nazionali della proprietà industriale e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, in prosieguo: «l'Ufficio»).

4.3.5. Per affrontare questa sfida, gli uffici potrebbero avvalersi delle competenze dei consulenti in materia di proprietà industriale, permettendo così alle PMI e ai singoli autori di proteggere più facilmente i loro disegni e modelli.

4.3.6. I consulenti in materia di proprietà industriale continueranno naturalmente ad accompagnare i titolari dei diritti nello sfruttamento dei loro disegni e modelli e a rappresentarli in caso di controversie.

4.4. ***Delega di potere e adozione di atti delegati***

4.4.1. La proposta di regolamento prevede che le disposizioni relative alle controversie in materia di diritto dei disegni e modelli siano adottate mediante atti delegati.

Si tratta in particolare:

— del ritiro e della modifica del disegno o modello (articoli 47 *bis* e 47 *ter*);

— delle azioni di nullità (articolo 53 *bis*);

— della procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio (articolo 55 *bis*);

— della procedura orale dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio (articolo 64 *bis*);

— dell'istruzione (articolo 65 *bis*);

— della notifica delle decisioni e delle citazioni (articolo 66 *bis*);

— della procedura per le comunicazioni all'Ufficio (articolo 66 *quinquies*);

— del calcolo e della durata dei termini procedurali (articolo 66 *septies*);

— della ripresa del procedimento dinanzi all'Ufficio (articolo 67 *quater*);

— della rappresentanza professionale dinanzi all'Ufficio in caso di controversia (articolo 78 *bis*);

— del pagamento di tasse e tariffe (articolo 106 *bis bis*).

4.4.2. Il CESE ritiene che non sia opportuno ricorrere all'articolo 290 del TFUE per stabilire le norme relative alle controversie e ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio, in quanto un atto delegato è destinato unicamente a integrare l'atto di base e deve riguardare solo elementi non essenziali. Le disposizioni citate riguardano invece i diritti sanciti dal titolo VI della Carta dei diritti fondamentali relativamente alla giustizia, in particolare l'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e quindi non possono essere considerate elementi non essenziali dell'atto di base.

Bruxelles, 22 marzo 2023

La presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG