

IL DESIGN CHE NON TI ASPETTI

UNKNOWN DESIGN

Hogan
Lovells

a cura di
Hogan Lovells Studio Legale

testo di
Yu-An Chang e Federico Fusco



ORIGINAL PRODUCT



LOOKALIKE PRODUCT



ORIGINAL PRODUCT



LOOKALIKE PRODUCT

L'ATTACCO DEI CLONI ATTACK OF THE CLONES

Problemi con le 'repliche' di prodotti di arredamento: come costruire il proprio arsenale di diritti di proprietà intellettuale (IP) contro gli imitatori in Cina.

Problems with replica furniture: building your intellectual property (IP) arsenal against copycats in China.

I diritti IP sono territoriali per natura. Per proteggere il design di un prodotto dall'imitazione è importante costruire un arsenale di diritti IP e adottare una strategia completa per difendersi dai contraffattori sul campo. In Cina, sono disponibili forme di tutela che possono essere decisive a tal fine:

Design registrato – protegge il design di prodotti nuovi, in tutto o in parte, nella forma, struttura o combinazione di elementi che conferiscono un effetto estetico. Per essere 'nuovo', il design non deve essere identico ad altri divulgati prima della data della domanda di registrazione, che dovrebbe essere quindi depositata prima dell'uso. Dal 1° giugno 2021, la durata di protezione dei design registrati passerà da 10 a 15 anni.

Copyright su opere delle arti applicate – protegge la creazione originale di elementi artistici nel design di un prodotto. La registrazione non è strettamente necessaria, ma può essere utile come prova sulla carta della titolarità dei diritti ai fini del loro enforcement. Tuttavia, la soglia di protezione del design di un prodotto in quanto dotato di valore 'artistico' è alta e può essere un ostacolo.

Trade dress – protegge gli elementi distintivi del design di un prodotto che sono stati utilizzati e pubblicizzati tanto da permettere ai consumatori di ricollegarli all'impresa produttrice. Anche qui, l'asticella è alta e può essere difficile provare la notorietà anche per prodotti che sono presenti da anni sul mercato cinese.

Nei casi di imitazione di un ampio numero di prodotti, l'imprenditore imitato può considerare anche altre forme di tutela, come quella contro la concorrenza sleale,

e definire strategie di difesa che consentano di colpire il fenomeno in tutti i suoi aspetti.

Un esempio di questo approccio riguarda Molteni&C. La nota azienda italiana, infatti, ha recentemente portato a termine in Cina una serie di azioni legali per violazione del copyright e concorrenza sleale, definite favorevolmente con un accordo transattivo che vieta a un concorrente cinese di continuare a vendere oltre cento prodotti imitati, come quelli raffigurati in queste pagine.

IP rights are territorial in nature. To protect product design against imitation, it is important to build an IP arsenal and develop a holistic strategy to tackle copycats on the ground. In China, the following forms of IP protection are particularly important in this regard:

Design patent registration – this protects new product designs in whole or in part, particularly in the shape or structure or combination thereof having an aesthetic effect. For a product design to be considered as "new", it should not be identical to an earlier design disclosed to the public before the application filing date, meaning that an application should be filed before new designs are put into use. Starting from 1 June 2021, the term of protection for registered design patents will extend from 10 to 15 years.

Copyright in work of applied art – this protects original creation of artistic features of a product design. Registration is not strictly necessary but would serve as prima facie evidence of ownership useful to support enforcement actions. The threshold for a product design to be considered as having "artistic" features is

high, however, and this often creates challenges.

Trade dress – this protects distinctive product design features that have been extensively used and promoted to enable consumers to connect them with the owner. The threshold for establishing fame for this purpose is high even for products existing in the Chinese market for years.

In cases where a large number of product designs have been copied, one should also consider other potential legal claims, such as unfair competition, and develop a strategy to effectively address all the problems at the same time.

An example where such an approach was taken involves Molteni&C, a leading Italian designer furniture company. It has recently concluded several court actions for copyright infringement and unfair competition in China by obtaining a favourable settlement to stop a competing Chinese manufacturer from offering over a hundred lookalike products, such as those pictured in these pages.