

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Tutela della Proprietà Intellettuale

**INDUSTRIAL DESIGN:
DALLA 633/1941 ALLA MODA DIGITALE**

Relatore

Prof. Paolo Marzano

Candidata

Maria Rosaria Bossa

Matricola: 152753

Correlatore

Prof. Gustavo Olivieri

Anno Accademico

2021 - 2022

Introduzione	5
--------------------	---

CAPITOLO I

L'INDUSTRIAL DESIGN: LE FONTI NORMATIVE

1.1 Il design: contenuti e varianti	9
1.2 Il diritto autoriale e brevettuale. Un'analisi comparativa.....	16
1.3 Il Design nella moda e le forme di tutela internazionale. Il caso dei Paesi di Common Law	19
1.4 La tutela del design nei Paesi dell'UE	23
1.5 La tutela italiana	25
1.5.1 Le singole tutele: la tutela principale, il diritto d'autore e il marchio di forma ..	30
1.5.2 La questione della tutela cumulativa come disegno industriale e come marchio di forma	32
1.5.3 La tutela del disegno industriale come diritto d'autore nella direttiva 98/71 CE e nell'art. 2, n. 10) del r. d. 22 aprile 1941, n. 633.....	39
1.6 La disciplina della concorrenza sleale.....	42
1.7 La recente normativa: i marchi collettivi, d'origine e l'attenzione ai consumatori non vedenti	47
1.8 Lo sviluppo della moda in Italia e il ruolo dell'industrial design	48

CAPITOLO II

L'INDUSTRIAL DESIGN: LA GIURISPRUDENZA

___Premessa.....	53
2.1 Christian Louboutin v.s Yves Saint Laurent	54
2.2 Louboutine v.s Zara.....	66
2.3 Christian Louboutin v.s Van Haren.....	67
2.4 L'approccio europeo alla tutela del marchio.....	71

2.5 Il caso Calzaturificio tecnica v.s Dival (1997).....	75
2.6 Il caso Tecnica Group S.p.a. v.s Anniel.....	78
2.7 Tecnica Group S.p.a. v.s Chiara Ferragni.....	81
2.8 L’approccio europeo ai requisiti dell’industria del design.....	86
2.8.1 Il caso Cofemel.....	86
2.8.2 Il caso Doceram.....	88
2.8.3 Il caso Brompton.....	90
2.8.4 Il caso “Vespa”.....	93
2.9 Un’analisi delle pronunce europee.....	96

CAPITOLO III

I CONTRATTI TRA UTENTE E PIATTAFORME DIGITALI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE: UNA PROSPETTIVA FUTURA

<i>Premessa</i>	102
3.1 Prospettive future del diritto d’autore e nuove tecnologie.....	103
3.1.1 <i>Blockchain</i> e diritto d'autore.....	105
3.1.2 La tecnologia DLT della Blockchain e la tokenizzazione.....	109
3.1.3 La nozione di <i>smart contract</i>	113
3.2 I profili critici dell’applicazione delle nuove tecnologie al diritto d’autore.....	116
3.3 La moda nel mondo digitale.....	117
3.3.1 L’impiego della Blockchain in funzione anticontraffattiva.....	124
3.3.2 Gli standard di affidabilità e il coinvolgimento di enti qualificati.....	129
3.4 I Token non fungibili.....	131
3.5 Crypto art, moda digitale e NFT.....	133
3.5.1 Moda ed NFT. Aspetti giuridici.....	137

3.6 Il Metaverso e la moda digitale. Un'analisi empirica	139
<i>Conclusioni</i>	145
Bibliografia	150

Introduzione

La distinzione tra l'idea creativa e gli oggetti realizzati appare indispensabile per comprendere la portata della tutela autoriale.

L'ipotesi è che nel design la protezione del diritto d'autore non sia più accordata, come per regola (art.6 l. a. e art. 2576 c.c.), all'idea creativa in sé, ma piuttosto al singolo oggetto in cui essa si estrinseca. Soltanto se gli oggetti frutto di quell'idea hanno un valore artistico (sul mercato dell'arte), l'idea risulta a sua volta protetta.

Un oggetto può avere un valore artistico e quindi, individualmente, avere un prezzo sul mercato dell'arte o almeno, secondo l'opinione corrente e non condivisibile ed essere apprezzabile come opera d'arte nonostante la riproduzione in scala industriale. Al contrario, è difficile immaginare che un'idea abbia di per sé un prezzo rilevabile sul mercato dell'arte, ossia che possa essere considerata un'opera d'arte indipendentemente dall'oggetto materiale cui dà forma. È possibile sostenere che nel disegno industriale, attraverso il presupposto legale del “valore artistico di per sé”, la legge tuteli, ricorrendone le condizioni, l'oggetto realizzato applicando l'idea, non più l'idea creativa in astratto. La tutela autoriale sembra dunque traslata dall'idea all'oggetto che ne è figlio. Il *design* nasce come arte votata a migliorare la vita delle persone, riempiendo l'ambiente in cui vivono con oggetti e strumenti gradevoli che elevino lo spirito.

Una tutela “lunga”, accordata in modo automatico a tutte le opere del disegno industriale, al di fuori dei rari casi in cui i singoli oggetti realizzati abbiano di per sé un valore artistico, sarebbe funzionale all'idea di “monopolizzare” l'estetica, riservando la fruizione dei frutti migliori soltanto ai più abbienti mentre, la tutela più breve mal si accorsa con l'esigenza di protezione richiesta dagli autori. Tali questioni aprono la trattazione del tema

relativo alla regolazione del diritto d'autore nel mondo della moda, nonché al trasferimento dei diritti associati ai prodotti fashion.

Il mondo della moda si è da sempre contraddistinto per essere espressione di identità e cultura e, negli ultimi anni, il mercato in cui si realizzano gli scambi, oltre ad avvalersi del digitale, sta proponendo nuovi articoli, costituiti da mere immagini, che trovano nei Token Non Fungibili il titolo adatto a rappresentarli. Il *design* si sta, dunque, trasformando in digitale e i diritti annessi vengono trasferiti con nuove modalità.

L'elaborato affronta i temi descritti in tre capitoli di cui, il primo, avente ad oggetto le fonti normative del design.

Il secondo capitolo analizza alcune pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto il design industriale della moda mentre il terzo, ed ultimo capitolo, illustra il recente orientamento del settore che si sta avvalendo dei *Not Fungible Token* (NFT) per scambiare immagini di prodotti in formato pixel. L'immagine del capo di moda, nel caso degli NFT, si presenta come un pixel e il suo utilizzo è destinato ad un ciclo di vita breve. Attraverso il *token*, il bene appare costituito non soltanto dall'immagine ma, altresì, dati e metadati certificati nella stessa *Blockchain* (autore, quotazione iniziale e finale, vicende circolatorie, etc.).

La c.d. *tokenizzazione di un asset creativo*, prevede la scomposizione della titolarità del bene in micro-quote scambiabili sullo stesso portale. Lo scopo è di consentire ad una pluralità di acquirenti di acquistare, detenere e scambiare tali quote.

Chi acquista un NFT rappresentativo di un capo di moda può farlo sia per detenere l'esclusiva in caso di un suo utilizzo nel mondo digitale, si pensi ai *videogames* in cui, un *avatar* appare in scena vestendo il capo in *pixel*, oppure è possibile acquistare un NFT di un capo storico, detenendone, spesso, l'esclusiva. Tale approccio sembra appropriato in caso si voglia collezionare tali immagini che, in caso di bassa produzione, consentono anche di assicurare un certo valore.

La recente modifica di Facebook che è divenuto aperto al Metaverso (la realtà virtuale che si sviluppa in rete e in cui è possibile presenziare con un *avatar*) esprime pienamente la portata di tali innovazioni. L'elaborato, in tal senso, si conclude con un'indagine empirica in cui sono state proposte alcune interviste finalizzate a risalire alla conoscenza del tema.

CAPITOLO I

L'INDUSTRIAL DESIGN: LE FONTI NORMATIVE

Premessa

La distinzione tra l'idea creativa e gli oggetti realizzati appare indispensabile per comprendere la portata della tutela autoriale. Si affaccia perciò, e prende corpo, l'ipotesi che nel *design* la protezione del diritto d'autore non sia più accordata, come per regola (art. 6 l.a. e art. 2576 c.c.), all'idea creativa in sé, ma piuttosto al singolo oggetto in cui essa si estrinseca. Soltanto se gli oggetti frutto di quell'idea hanno un valore artistico (sul mercato dell'arte), l'idea è a sua volta protetta. A ben vedere, il riferimento, sconosciuto alle altre fattispecie di tutela autoriale, alle “*opere del disegno industriale che presentino di per sé (...) valore artistico*” sembra riferibile soltanto ad un oggetto materiale. Un oggetto può avere un valore artistico e quindi, individualmente, avere un prezzo sul mercato dell'arte o almeno, secondo l'opinione corrente e non condivisibile, essere apprezzabile come opera d'arte nonostante la riproduzione in scala industriale. Al contrario, è difficile immaginare che un'idea abbia di per sé un prezzo rilevabile sul mercato dell'arte, cioè che possa essere considerata un'opera d'arte indipendentemente dall'oggetto materiale cui dà forma. Si può quindi sostenere che nel disegno industriale, attraverso il presupposto legale del “*valore artistico di per sé*” la legge tuteli, ricorrendone le condizioni, l'oggetto realizzato applicando l'idea, non più l'idea creativa in astratto. La tutela autoriale sembra dunque traslata dall'idea all'oggetto che ne è figlio.

Il *design* nasce come arte votata a migliorare la vita delle persone, progetto che non può tollerare un sistema normativo che dilati temporalmente fino all'estremo la tutela autoriale su tutti gli oggetti di *design*, ma reclama piuttosto una privativa di durata conveniente, come quella accordata ai disegni e modelli, tendenzialmente aperta in prospettiva, dopo un termine ragionevole al massimo

venticinquennale, alla libera riproduzione dei pezzi risultati più gradevoli e quindi di maggior successo sul mercato.

All'opposto, una tutela "*lunga*", accordata in modo automatico a tutte le opere del disegno industriale, al di fuori dei rari casi in cui i singoli oggetti realizzati abbiano di per sé un valore artistico, sarebbe funzionale all'idea di "monopolizzare" l'estetica, riservando la fruizione dei frutti migliori soltanto ai più abbienti, secondo una prospettiva puramente commerciale che degrada l'arte del design ad una professione *business oriented*.

Le pagine che seguono analizzano la questione nell'ottica di definirla e di offrire un quadro d'insieme del tema.

1.1 Il design: contenuti e varianti

Con i termini "*design*" e di "modelli" si fa riferimento alla progettazione di un'esteriorità riferita ad un prodotto o, anche, solo ad una sua parte.

L'accezione, dunque, coinvolge aspetti specifici che denotano le merci e che rimandano alle linee, ai colori, ai contorni, alla forma, alla struttura superficiale o, anche, ai materiali impiegati per realizzare un prodotto o per ornarlo.

La differenza tra "*design*" e "modello" risiede nella forma progettuale del prodotto che, nel primo caso, si presenta in modalità bidimensionale, come le decorazioni, i disegni riprodotti sui tessuti, i caratteri tipografici impiegati ecc., mentre, nel caso del "modello" ci si riferisce alla rappresentazione tridimensionale del prodotto, si pensi alla progettazione di un mobile o di un oggetto.

Il legislatore riconosce titolarità del *diritto d'autore* al creatore del "*design*" o del "modello" ma solo se sussistono alcune condizioni.

In *primis*, la "novità", vale a dire la non identità ad altro disegno o modello registrato in data anteriore a quella di deposito della domanda di registrazione.

La differenziazione legata a dettagli irrilevanti, configura un caso di identità, per cui, per aversi “novità”, è necessario che siano stati apportate modifiche sostanziali ed evidenti a prodotti già divulgati. La divulgazione consiste nell’aver reso il prodotto accessibile al pubblico, sia tramite registrazione che esposizione (ad es. in seguito ad una pubblicazione su riviste, cataloghi, internet o una presentazione in una fiera). L’ avere rivelato un progetto realizzato a terzi sotto vincolo, esplicito o implicito, di riservatezza, non configura un’ipotesi di divulgazione. Quando la divulgazione risulta essere stata realizzata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda (cosiddetto anno di grazia)¹. Come si vedrà, tale disposizione riguarda la normativa italiana ed europea, ma non la si riscontra negli altri ordinamenti.

Oltre alla novità, un ulteriore requisito richiesto è il “carattere individuale” che sussiste quando un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato (individuabile nel soggetto dotato di una conoscenza media di un settore) differisce, in maniera significativa, da quella generale in lui suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico precedentemente.

Infine, per ricevere tutela, il “design” o il “modello” devono essere “leciti”, non contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Un’accezione specifica del termine è quella di “design industriale” (o *industrial design*) impiegato per indicare quei processi produttivi che combinano gli elementi di creatività individuale dei *designer* con quelli organizzativi di processi industriali tipici delle imprese². La nozione offerta implica che l’“industrial design” accolga nel proprio ambito tutte le attività dedite alla produzione dei prodotti connotandola di nuovi significati e contenuti simbolici³.

¹ Art. 34, comma 3, D.lg. 30/2005.

² Heskett H. (1980), *Industrial Design*. Thames and Hudson, London, p.88.

³ Verganti R. (2013), *Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean*, Cambridge, Harvard Business Press, p.12.

Tale vocazione ha una natura cangiante, vale a dire destinata ad imbattersi con l'evoluzione dei contenuti, essendo questi fortemente influenzati dalle mode che presiedono, nei vari periodi, i vettori creativi. Ciò spiega perché il termine "design" attrae significati legati al trend del periodo storico in cui esso prende vita.

Il paradigma delle industrie creative deriva, infatti, da quegli ambiti di produzione di beni e servizi culturali in cui la componente del valore simbolico è, per diverse ragioni, preponderante e, poiché i simboli identificano i tempi, ecco che l'industria in oggetto, finisce per rappresentare la manifestazione dello spirito che anima il periodo. Ciò non toglie che, in seno a tale spirito, non possa gemmare una forma di creatività derivante da impulsi soggettivi che si allontanano dal percorso sociale. È, dunque, la creatività, il vero detonatore del *design* e, in quanto tale, essa si può regimentare in un prodotto che la veicola contenendola in una rappresentazione esteriore.

L'*industrial design* produce, dunque, creatività e lo fa agendo, in *primis*, sulle forme, che affina in ambiti vari, dai mobili, all'oggettistica, ai capi di abbigliamento, agli accessori ed altro, proponendosi nei prodotti che, in quanto tali, sono simboli sociali⁴. Dal lato dell'organizzazione dei processi creativi si evidenzia che i meccanismi di generazione di nuove idee siano strettamente collegati alle caratteristiche strutturali delle comunità e, soprattutto, alla suscettibilità di essere riproducibili in serie.

L'*industrial design*, infatti, prende le distanze dall'arte, proprio per la sua inclinazione alla riproduzione seriale, allontanandosi anche dalla fabbricazione tradizionale, per essere innovativa ed impiegare strumenti di fabbrica.

La storia del design inizia nel 1800, con l'avvento della Rivoluzione Industriale, che rese possibile qualcosa mai vista prima nella Storia, la produzione di merci in serie e la possibilità di conferire loro forme molto varie che coniugavano la

⁴ Vicari S., Cillo P. e G. Verona (2011), *Capacità creativa e innovazione. Un modello interpretativo resource-based*, in Sinergie. Rivista di Studi e Ricerche, n. 67, 5, pp. 123-147.

creatività dell'artigiano con i vantaggi insiti nella riduzione dei costi dell'industrializzazione.

Tale avvento diede all'*industrial design* una connotazione storica, avviando il fenomeno, ma, si badi, esso è stato preceduto da un altro evento che, a rigore, deve essere considerato il vero iniziatore dell'*industrial design*: la stampa di Gutenberg, affermatasi nella metà del XVIII secolo. Con lo sviluppo della stampa si iniziano ad elaborare nuove forme espressive che si connotarono di nuova creatività rispetto alla routinaria produzione precedente.

Con ciò ci si riferisce al ricorso a nuove matrici che impiegavano tavolette di legno che riportavano le lettere incise che, inchiostrate e premute da un torchio su un foglio di carta, riuscivano a realizzare, delle scritte stilizzate (potenzialmente, anche, delle immagini). Il *design* si presentava sotto forma di estetica funzionale per cui, la stampa di Gutenberg viene considerata la prima vera forma di creazione industriale incentrata sulla forma, inaugurando un'attività che è consistita nell'immaginare di riempire uno spazio vuoto, entro cui versare il piombo fuso⁵. Tutto ciò aveva richiesto una progettazione che si identificava con l'immaginare il segno o l'immagine che si andava a creare, nel progettare e, infine, nel realizzarla.

La stampa è proto *industrial design* anche nell'accezione di dovere risolvere delle problematiche legate alla necessità di rispettare delle regole che esistono anche nell'industria creativa, visto che la forma deve contenere delle espressioni che, nel caso specifico, dovevano permettere la trasmissione di concetti. In altri termini, serviva rigore scientifico per arrivare a stampare⁶.

Gutenberg, infatti, dovette risolvere il problema dell'allineamento dei caratteri su delle righe e lo fece impostando la *consecutio* delle lettere su un binario preimpostato.

⁵ Ibidem, p.156.

⁶ Bertani M. (2011), *Diritto d'autore europeo*, Torino, Giappichelli, p.23.

Ma l'*industrial design* è tale solo se si presenta connotato di novità e, nel caso della stampa, oltre alle modalità di riproduzione, si poté osservare una nuova veste della stessa, insita nell'attività di rilegatura che richiedeva la ricomposizione dei fogli secondo un ordine consequenziale, al fine di confezionarli dotandoli di frontespizi e custodie che davano originalità al libro. La grafica, l'arte della stampa, il libro sono classificabili nell'ambito del "design" anche considerandone l'aspetto relativo al connubio tra il lavoro artigianale e quello industriale, denotando il rilievo della fase progettuale rispetto a quella produttiva.

Il frontespizio e la modalità impiegata per impaginare conferiva un carattere al libro, che andava garantito nelle stampe successive che avrebbero dovuto consistere in corpi realizzati in serie. La serialità poneva altri problemi come quello di non fare perdere chiarezza ai fascicoli e, al contempo, di mantenerne il formato e la maneggevolezza, connotandoli di contenuti funzionali e, quindi economici, che andavano ad aggiungersi a quelli estetici⁷.

Ecco che il *design* si declina sempre ai valori economici della funzionalità che dovranno accompagnare la forma, prestandosi a trovare collocazione nel mercato e ciò, come si vedrà, lo differenzia dalle mere *arti figurative*.

La stampa, dunque, è il precursore dell'*industrial design* nell'accezione dell'individuazione delle forme innovative da dare ai prodotti e della loro predisposizione ad essere riprodotte.

Successivamente, con la diffusione delle fabbriche, al *design* si impose l'esigenza di produrre grandi quantità per cui, l'aspetto innovativo e lo stile iniziarono a ricevere meno attenzione anche se, nella fase progettuale, si iniziò ad imporre l'interesse verso la ricerca, la sperimentazione e l'originalità.

Per scorgere un legame più strutturato tra produzione seriale e creatività si dovettero attendere gli inizi del XX secolo, quando la Wiener Werkstätte, una

⁷ Cautela C. e M. Simoni (2013), *Product Design Strategies in Technological Change*, Milano, McGraw Hill, p.89.

ditta fondata nel 1903, in Austria da Josef Hoffmann, Koloman Moser e da un banchiere collezionista d'arte, Fritz Waerndorfer, diede vita al *protorazionalismo*, una tendenza che associava l'artigianato all'economia, ispirandosi all'Art and Crafts inglese⁸.

Il *protorazionalismo* di Hoffmann e Moser si arricchì di un vero e proprio programma, che indicava alcuni punti imprescindibili da seguire:

la ricerca dei gusti prevalenti tramite uno scambio tra il pubblico, il progettista e l'artigiano;

la produzione di oggetti ad uso domestico, che coniugassero la semplicità con la qualità;

la funzionalità come caratteristica primaria dei prodotti;

la ricerca dell'eccellenza nelle fasi della lavorazione, ovvero un'elevata connotazione qualitativa;

l'ornamento come elemento aggiuntivo (laddove possibile).

L'industria in oggetto produceva tessuti, gioielli, ceramiche, mobili e cartoline. Da allora, molte altre industrie iniziarono a connotarsi di nuove funzionalità interne volte ad aggiungere stile ai prodotti, ricercandolo nelle tendenze del momento.

Tale orientamento esplose nel 2° e 3° decennio del XX secolo nella cosiddetta Art Déco. Si tratta di un fenomeno artistico che riguardò le arti decorative, visive, l'architettura e la moda e vide Parigi come centro ispiratore⁹. Storicamente, l'Art Deco nacque nel mondo della moda, ad opera di Paul Poiret il primo stilista moderno¹⁰.

Il filone si caratterizzò per una vera e propria riforma estetica dell'ambiente moderno. Anche se Poiret è conosciuto per aver liberato le donne dall'uso del

⁸ Vicari S., Cillo P. e G. Verona (2011), *Capacità creativa e innovazione. Un modello interpretativo resource-based*, op. cit., p.101.

⁹ L'expò di Parigi vide, infatti, trionfare molte categorie dall'ebanisteria agli accessori moda.

¹⁰ Ravasi D. e G. Lojacono (2005), *Managing Design and Designers for Strategic Renewal*, in *Long Range Planning*, n.38, 1, pp. 51-77.

corsetto e per i suoi abiti stravaganti (gonne asimmetriche, tuniche velate in stile harem, pantaloni alla turca) il suo contributo principale fu l'uso del drappaggio. Le maggiori fonti di ispirazione furono le tradizioni folcloristiche che vedevano la creazione sartoriale partire da un tessuto tagliato in forma rettangolare a cui dare forma.

La semplicità delle sue creazioni diede vita alla nascita del modernismo, fissando i paradigmi della moda moderna, che cambiarono, per sempre, la direzione della storia del costume. Il termine Art Dèco venne rivalutato, successivamente, in pieno "boom economico", con le creazioni dovute al principale esponente, Hoffmann, che furono basate su un astratto geometrismo.

Le figure preferite in quegli anni erano ispirate al cubismo e al futurismo, i colori divennero molto più vivi rispetto al passato e molti motivi si ispiravano agli animali e ai cristalli. Mentre l'oggettistica, l'arredamento e l'architettura si avvalsero di materiali come l'alluminio, l'acciaio, la lacca e il legno ecc. la moda si caratterizzò per un ritrovato senso dell'essenziale e del bello, inteso come oggetto sgargiante e colorato.

In quegli anni il *design* italiano si impose in molti ambiti, dalle moto alle automobili fino, addirittura, ai tralicci metallici della Edison destinati alle linee elettriche ad alta tensione.

Parlando del *design* italiano, la moda iniziò ad imporsi su tutti gli altri settori e Milano e la Brianza (storica culla della produzione del *furnishing design made in Italy*) si distinsero per la diffusione di opifici dediti al settore.

In Brianza, in particolare, si diffusero varie aziende produttrici di *design industriale*, ciò anche grazie ai fondi di *private equity*¹¹ come Charme, fondata da Luca Cordero di Montezemolo, proprietario del marchio Poltrona Frau e Opera del gruppo Bulgari.

¹¹ Il *private equity* è una di investimento finanziario che prevede che un'entità apporti nuovi capitali in una società target acquistando azioni e/o sottoscrivendole apportando nuovi capitali all'interno dell'obiettivo.

La città di Milano, invece, si è concentrata nel *design* della moda.

1.2 Il diritto autoriale e brevettuale. Un'analisi comparativa

Per comprendere la natura della tutela del *design* è necessario distinguere tra l'idea creativa che lo caratterizza e gli oggetti realizzati.

L'ipotesi di fondo è che nel *design* la protezione del *diritto d'autore* non sia accordata all'idea creativa in sé quanto, piuttosto, al singolo oggetto in cui essa si estrinseca. In tal senso, nella sola ipotesi in cui i prodotti derivati dall'idea originale sono connotati di un reale valore innovativo, lecito e di valore individuale, anche l'idea che ne è alla base, può considerarsi, di riflesso, protetta¹².

In altri termini, solo alle opere del “disegno industriale” che presentino, di per sé, valore artistico può riconoscersi piena tutela, ciò anche se vengono realizzate ricorrendo a produzione industriale.

Poiché il diritto tutela l'oggetto e non l'idea creativa che lo anticipa, il “disegno industriale” deve, necessariamente, possedere un presupposto creativo, quello artistico, affinché il progetto astratto possa ricevere una tutela indiretta (che si realizza tramite la protezione dell'oggetto)¹³.

Il progetto alla base dell'ottenimento dell'oggetto non tollera una regolazione normativa che dilati la tutela autoriale su tutti gli oggetti di *design*, ma reclama, piuttosto, una privativa di durata conveniente (come è quella accordata ai disegni e modelli). Il termine, entro cui costringere tale tutela, è al massimo

¹² Auteri P., *Diritto di autore*, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada (2016), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5^a ed. Giappichelli, Torino, p. 586.

¹³ Bertani M. (2011), *Diritto d'autore europeo*, op. cit., p.99.

venticinquennale, cui consegue la libera riproduzione dei pezzi risultati più gradevoli e quindi di maggior successo sul mercato.

In teoria, si sarebbe potuta porre una tutela di tipo “lungo”, accordata in modo automatico a “tutte” le opere del disegno industriale, al di fuori dei rari casi in cui gli oggetti realizzati avessero, di per sé, un valore artistico, tuttavia, ciò sarebbe stato funzionale all’idea di “monopolizzare” la ricerca estetica, attribuendole una natura, unicamente, di supporto commerciale.

Quanto delineato richiede di operare una distinzione tra il *design* e la comune opera di *arte figurativa*, la cui tutela dipende solo dal “carattere creativo”, ossia dalla sua detenzione di un’identità tale da renderla diversa dalle altre già prodotte e non copia plagiaria. Indipendentemente da ogni valutazione di mercato e dall’apprezzamento dei critici, all’*arte figurativa* è comunque riservata una tutela ancorata al diritto d’autore¹⁴.

Fuoriescono dall’ambito del *design* le opere realizzate dal produttore creativo, artigianalmente che non si prestano ad essere riprodotte su larga scala.

Il diritto d’autore insito nel *design*, inoltre, non si estende alla serie di oggetti diversi ma fra loro somiglianti, quasi appartenenti ad una stessa “famiglia”, riferendosi solo all’oggetto base, su cui vengono impostate le riproduzioni simili che, risultano essere, di rimando, considerate rientranti nella tutela.

Tale tutela, infatti, non viene meno quando il suo artefice si cimenti, più volte, nello stesso tema artistico, come nel caso di oggetti che vengono riprodotti con lievi variazioni.

Pertanto, anche la mera ricerca di una prassi realizzativa “a-seriale”, capace di generare un’infinità di risultati diversi l’uno dall’altro, tenuti assieme dalla stessa logica procedurale può essere oggetto di tutela. La storia dell’arte moderna mostra che, soprattutto in passato, autori di importanti opere di *design* ne hanno

¹⁴ Ricolfi M.(2015), *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, p.56.

chiesto ed ottenuto il *brevetto per invenzione o modello industriale*, e talora entrambe le tutele congiuntamente¹⁵.

A riguardo si pone un problema terminologico in quanto la creazione artistica non è, normalmente, atta a risolvere un problema tecnico ed è, concettualmente, incompatibile con la nozione di “invenzione” che è sottostante al brevetto.

La risposta a tale interrogativo si rinviene nel tentativo di cercare di tutelare, nel caso della creazione artistica, la rivendicazione della paternità dell’opera¹⁶.

Tale interpretazione, peraltro, potrebbe complicarsi nei casi in cui l’opera creativa di *design*, oltre ad essere esteticamente gradevole, risolva anche un problema tecnico, come accade, ad esempio, nel caso di una poltrona la cui forma, oltreché gradevole, riduca il rischio di scivolare o sia atta a curare l’affaticamento della colonna vertebrale rendendosi ergonomica.

In questi casi, considerato il comune convincimento che esclude dalla tutela autoriale le caratteristiche formali dei prodotti che assolvano una funzione utilitaristica¹⁷, la tutela brevettuale parrebbe concepibile ma limitata al metodo di funzionamento.

In ogni caso, però, sia che ne venga invocata a sproposito la tutela come “invenzione” (e quindi brevettabile) sia che, in rari casi, abbia entrambe le nature, artistica e funzionale, il *design* resta sempre protetto, quanto al carattere creativo, dal *diritto d’autore*, a condizione che abbia valore artistico, nella sua accezione precisata.

¹⁵ È il caso, ad esempio, della famosissima Poltrona CL9 - 1961 (Nastro o Ribbon Chair) di Leonardi e Stagi, protetta a suo tempo dal brevetto industriale n.716925 intestato a Cesare Leonardi, o del Dondolo - 1967 (Rocking Chair) degli stessi Autori, protetto sia dal brevetto per invenzione industriale n. 842463 intestato Cesare Leonardi, sia dal brevetto per modello industriale n.131862 intestato a Cesare Leonardi.

¹⁶ Ricolfi M.(2015), *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, op. cit., p.78.

¹⁷ Auteri P., G. Floridia, V. Mangini, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada (2016), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., p.97.

In tal senso la tutela cambia, non essendo protetta dal *brevetto* ma dal *diritto d'autore* il che comporta che le ipotesi di nullità del brevetto o, nei rari casi in cui possa essere validamente richiesta la sua scadenza, non produrranno nessuna conseguenza sulla tutela autoriale, che è da intendersi intatta.

Quanto argomentato induce a ritenere circoscritta agli aspetti estetici dell'oggetto di *design*, con esclusione delle eventuali caratteristiche che assolvano una funzione utilitaristica, la tutela autoriale implicando che i beni saranno liberamente riproducibili industrialmente da chiunque solo trascorso il tempo di tutela. Ciò significa che, ricorrendo alla sola tutela tramite *diritto d'autore*, la forma non sarà riproducibile senza il consenso del titolare, mentre gli ulteriori, eventuali, aspetti tecnico-funzionali resteranno liberamente accessibili se non sia stato, contestualmente, concesso un brevetto dopo la sua scadenza, laddove rilasciato.

Il *design*, pertanto, può ricevere tutela sia per le sue funzioni che per la forma estetica. Ciò premesso, occorre segnalare che la tutela descritta assume differenti configurazioni nei vari ordinamenti, come di seguito illustrato.

1.3 Il Design nella moda e le forme di tutela internazionale. Il caso dei Paesi di Common Law

La tutela del *design* si connota in maniera differente nei vari Paesi che la regolano.

Concentrando l'attenzione sulla tutela del *design* di un prodotto di "moda", esso può eccepire differenti modalità protettive basate sugli istituti giuridici previsti dai Paesi.

Negli Stati Uniti, ad esempio, la protezione delle collezioni del settore moda si realizza attraverso *Copyright, Trade Dress e Design Patent*.

Il *Copyright*¹⁸ è una modalità di tutela riconosciuta al prodotto “moda” solo dal 1976¹⁹ (i c.d. *dresses and accessories* vengono tutelati da *copyright* solo quando è evidente la loro natura di “opere d’arte”). Si badi che l’istituto base del Copyright non viene esteso ai prodotti di moda in quanto subisce delle specifiche.

Nel regolare l’istituto, infatti, il legislatore statunitense ha riconosciuto nell’esistenza nei prodotti di presupposti artistici la condizione per la tutela tramite *Copyright* (Diritto d’Autore).

Poiché un prodotto di moda ha sempre la duplice funzionalità di copertura del fisico e di espressione di stile, in tal senso, la giurisprudenza del Paese è stata sempre molto netta nel separare i prodotti aventi una mera funzionalità utilitaristica con quelli che detengono anche un’implicazione creativa. Ciò è evidente nel caso *Galiano v. Harrah’s Operating Co.* (2005), in cui venne negata la tutela ad un marchio produttore di capi d’abbigliamento per avere imitato un disegno già esistente che, però, mancava di creatività²⁰.

L’istituto del *Copyright* statunitense protegge l’apparenza globale di un prodotto, purché innovativa, e si applica, quindi, anche alle imitazioni fatte con materiali di scarsa qualità e con rifiniture scadenti²¹. Ciò lo declina come un istituto giuridico che può arrivare ad esasperare la protezione fino a ritenere illecito un *design* di moda “poco diversificato da un altro”.

Il *Trade Dress*, o marchio tridimensionale, protegge, invece, la capacità distintiva anche se acquisita tramite “*secondary meaning*”, vale a dire con l’uso e la notorietà. La U.S. Supreme Court, nel caso *Samara Brothers v. Wal-Mart*

¹⁸ Il *copyright* è un termine che identifica il diritto d’autore nei Paesi di common law, all’interno dei quali, però, si configura in vari modi.

¹⁹ Il Copyright Act del 1976 è uno statuto limitato alla legislazione sul copyright degli USA e rappresenta, tutt’oggi, la base per la legge sul copyright degli stati federati.

²⁰ US Supreme Court, *Galiano v. Harrah’s Operating Co.*, 416 F.3d 411, 419 (5th Cir. 2005)

²¹ Bertani M., *Diritto d’autore europeo*, op. cit., p.102.

(1998), ha stabilito il principio generale, per cui, per ricevere tutela, le collezioni di moda, dovrebbero sempre possedere il requisito del *secondary meaning*²².

Si tratta di un precedente che ha creato molte perplessità, visto che i capi di moda si caratterizzano proprio per la loro vita effimera, spesso solo stagionale, che tende ad impedire una *secondary meaning*, per cui, tecnicamente, la tutela finisce anche per riguardare solo il *packaging design* oltre che il *fashion design*²³.

La successiva decisione sul caso *Coach Inc. v. We Care trading Co.* (2001), ha visto la società produttrice di moda, Coach, dimostrare, ricorrendo alla testimonianza di esperti del settore, che il *design* delle proprie borse avesse raggiunto una certa capacità distintiva grazie al *secondary meaning*²⁴.

In merito, infine, alla tutela della moda, tramite l'istituto del *Design Patent*, il legislatore statunitense ha inteso proteggere la novità, la non ovvietà e la non mera funzionalità dei prodotti.

La durata di tale protezione è stata fissata a 14 anni.

La "non ovvietà" costituisce il requisito che connota il capo di un carattere originale, tuttavia, il problema per le imprese che dovrebbero provarne la detenzione, riguarda la difficoltà incontrata nella dimostrazione dell'esistenza di varianti rispetto a modelli passati.

A volte, infatti, le differenze sono minime, a ciò occorre aggiungere che vedersi riconosciuta un'esclusiva di un prodotto detentore di originalità, richiede circa 2 anni e diverse migliaia di dollari, il che spiega perché il *design patent* sia così poco richiesto.

²² US Supreme Court, *Samara Bros., Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.* 165 F. 3d 120, 125-7 (2d Cir. 1998).

²³ US Supreme Court, *Coach, Inc. v. We Care Trading Co.*, No. 99-CV-11672 (DLC), 2001 WL 812126.

²⁴ Camparotto E.(2019), *Nel rischio di confusione fra marchi conta il pubblico meno attento*, in Guida dir., in: <https://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2019-10-31/nel-rischio-confusione-marchi-conta-pubblico-meno-attento-183520.php?uuid=ACqeKvv>.

Un'eccezione è rappresentata dal brand Jimmy Choo, una casa di moda titolare di centinaia di *design patents*, in gran parte relative a modelli di scarpe ed in minor parte a quelli di borse. La disciplina statunitense descritta è stata introdotta nel marzo del 2006 quando venne presentato un progetto di legge che ha integrato il titolo 17 del *Copyright Act*, del 1976 del *United States Code* che comportava un'eccezione alla regola generale della “*utilitarian doctrine*”.

L'intervento del 2006 ha aggiunto, nel Capitolo 13 (“*Protection of original designs*”) la voce “*fashion designs*” alla precedente eccezione rappresentata da “*vessel hulls*”.

Il progetto di legge, nato col nome di “DPPA” (“*Design Piracy Prohibition Act*”), ha subito alcuni emendamenti nel 2012, fino a giungere all'ultima versione che ha assunto il nome di “*Innovative Design Protection Act of 2012*” (“IDPA”).

Tale versione ha introdotto una protezione di tre anni per il “*fashion designs*” che può essere spesa per difendersi da copie “sostanzialmente identiche”. Nello specifico, la protezione in oggetto consiste nel chiamare in giudizio, non prima di aver informato, con un preavviso di 21 giorni²⁵, l'autore delle presunte copie. Tale misura ha avuto lo scopo di evitare di ricorrere in giudizio nei casi in cui il contravventore si ravveda.

Nel Regno Unito, il settore moda è disciplinato dalla *Fashion Law*, e, a seguito della Brexit, si prevede che i modelli e *design* che debuttano nel Paese non siano automaticamente tutelati, se non registrati in uno Stato appartenente all'UE.

La “prima divulgazione” di modelli e disegni inerenti prodotti di moda, può coincidere con un debutto in passerella, alla diffusione di un *look book*

²⁵ La ragione di tale obbligo di notifica previa all'azione di 21 giorni risiede nel tentativo di sanare la disputa a livello stragiudiziale evitando così che la lite giunga in giudizio.

che si compone di immagini, alla presentazione di un *design* innovativo anche sul sito web di un brand²⁶.

Anche l'invio di nuove creazioni ad uno *store*, può considerarsi una forma di divulgazione.

Prima della Brexit, non era richiesta alcuna registrazione per garantire la tutela in oggetto e, in modo indifferente, si procedeva ad una protezione contestuale nel Regno Unito o in un altro stato dell'Unione europea²⁷. Con la Brexit occorre scegliere di registrare attività, design ed eventuali forme brevettate per cui, i *designer* e le imprese del Paese dovranno scegliere tra la protezione nazionale garantita o quella dell'UE, entrambe realizzabili tramite registrazione, oppure provvedere alla divulgazione contemporanea nel Regno Unito e nell'UE.

Una passarella tramite *live streaming* potrebbe rappresentare un metodo per farlo.

1.4 La tutela del design nei Paesi dell'UE

A differenza dei Paesi di Common Law, in particolare degli Stati Uniti d'America, l'UE ha provveduto alla protezione delle collezioni di moda in maniera più articolata ed omogenea. Successivamente all'armonizzazione delle legislazioni su disegni e modelli degli Stati membri dell'UE (Direttiva

²⁶ Falce V. (2012). *La modernizzazione del diritto d'autore*. Giappichelli, Torino, p.104.

²⁷ Sirotti Gaudenzi A.(2013), *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, p.23.

98/71/CE), e del Design Comunitario (Regolamento CE 6/2002)²⁸, è stata riservata tutela al modello, tanto “registrato” che “non registrato”.

Come si è visto, mentre negli USA è stato preferito estendere la disciplina del *Copyright* al *fashion design*, nei Paesi UE è stata accordata una protezione comunitaria di disegni e modelli, con una durata di massimo 25 anni (rinnovabile ogni 5 anni) se registrati, e di 3 anni dalla data di divulgazione, qualora non registrati²⁹.

L’istituto del *design* comunitario non registrato e, quindi, gratuito, si adatta bene al settore della moda, in cui la creazione di collezioni, almeno due volte all’anno, comporterebbe ingenti spese destinate alla protezione (laddove fosse previsto che per ottenere tutela gli articoli dovessero essere sempre registrati).

Allo stato attuale, la riconosciuta peculiarità del “prodotto moda” gli consente di godere dei 3 anni di protezione gratuita come *design* comunitario “non registrato”. Inoltre, dal primo anno dalla data di divulgazione è sempre possibile decidere se registrare o meno gli articoli della collezione di moda.

La scelta di registrare il modello garantisce di estendere la protezione oltre il triennio, godendo dei rimanenti 24 anni previsti dal Regolamento.

È chiaro che, se una collezione si sta rivelando di successo, converrà registrarla e i 2 anni di protezione gratuita, consentono di capirlo.

Si badi che, la protezione del *design* non registrato, si limita a perseguire il produttore di copie evidenti ed in “mala fede”, mentre, tramite la “registrazione”, si ottiene una protezione più estesa, coinvolgendo anche i casi di articoli plagiati e creati da terzi in “buona fede”, ma in una data successiva alla registrazione di *design*. Inoltre il *design* comunitario registrato prevede la possibilità del cosiddetto *design multiplo* che consente di registrare, in un’unica operazione,

²⁸ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

²⁹ Gargiulo G. (2008), *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Dir. ind.*, 2008, p.423.

tutti i disegni o modelli di cui si richiede protezione. Nel 2007, *Karen Millen*, una disegnatrice di moda irlandese ha vinto la sua causa intentata contro il marchio *Dunnes Stores* sulla base di tre modelli di abiti da donna non registrati, ma ampiamente divulgati in tutti i Paesi UE non più di tre anni prima e quindi ancora sottoposti a protezione da *design comunitario* non registrato.

Nella disputa in commento, il giudice, dopo aver riconosciuto agli abiti di *Karen Millen* lo status di *design comunitari non registrati* (aventi i requisiti di “novità” e “carattere individuale”), ha deciso in favore della parte attorea, condannando la convenuta alla consegna delle merci contraffatte nonché al pagamento di un risarcimento del danno³⁰. La protezione garantita alle collezioni di moda nell’Unione Europea non esclude il ricorso ad altri diritti esclusivi della Proprietà Intellettuale ed Industriale, il Diritto d’Autore ed il marchio³¹. La normativa italiana ha accolto tali indirizzi.

1.5 La tutela italiana

Sulla tutela delle opere del disegno e, in particolare, del disegno industriale in Italia è esistito un ampio dibattito dottrinale che ha condotto, oggi, a ritenere che le opere del disegno industriale siano da qualificarsi come *opere dell’ingegno di carattere creativo*³².

È quindi difficile negare, da un punto di visto teorico, che tali opere siano correttamente tutelabili attraverso il *diritto d’autore*³³. È tuttavia necessario, preliminarmente, richiamare la distinzione fra opere che presentano

³⁰ Aliprandi S. (2007), *Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore*. Ed. Prima Ora, Lodi, p.112.

³¹ Falce V. (2012). *La modernizzazione del diritto d’autore*, op. cit., p.122.

³² *Ibidem*, p.122

³³ Frassi F.(1997), *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano; Giudici S. (!989). *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in Riv. dir. ind., fasc.2, II, p.268.

carattere creativo e valore artistico, ed i disegni e modelli, che consistono nel mero progetto, ancorché innovativo ed individualizzante. In tal senso, diviene essenziale distinguere le opere del *design*, tutelate dal *diritto d'autore* (ex artt. 1 e 2 della l. 22 aprile 1941, n. 633), dai *disegni* e *modelli* relativi ad oggetti, oggetto di registrazione e di una diversa disciplina (art. 31 e ss. Codice della proprietà industriale, oltre che in base al reg. CE 12 dicembre 2001, n. 6)³⁴.

Tale distinzione, chiama in causa anche i dispositivi dell'art. 17 e del Considerando 8 della direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 secondo cui: *“considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore”*³⁵ e che *“I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro [...] sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”*³⁶.

In Italia, le opere derivanti dal design sono tutelate dal *diritto d'autore*, sino dalla legge 633 del 1941³⁷.

³⁴ È perciò criticabile l'uso dell'espressione “disegni e modelli” con riferimento alle “opere del disegno industriale” (cfr. artt. 44.1 e 239 c. p. i.). L'equivoco terminologico fra le due fattispecie ricorre, come sarà evidente, anche a livello comunitario.

³⁵ Considerando 8 della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998.

³⁶ Art.17 della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998.

³⁷ Legge 22 aprile 1941, n. 633, “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941).

L'art.2.4 di tale legge, subordina la tutela tramite diritto d'autore delle opere [...] dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, [...] anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.

La necessità di “scindibilità” citata ha indotto la nostra prevalente dottrina e giurisprudenza a negare tale tutela alle opere del *design*.

A risolvere la questione è intervenuto l'art.22 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95³⁸ che ha soppressa la frase che rimandava alla “scindibilità” aggiungendo all'elenco dell'art. 2 della legge sul *diritto d'autore* il punto n.10 che fa esplicito riferimento alle “*opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”³⁹.

La tutela d'autore delle opere del *design* che siano nuove e che abbiano i requisiti di *creatività* e *valore artistico* è oggi pacifica nel nostro ordinamento.

L'art. 32 c.p.i.⁴⁰ definisce “nuovo” un disegno o modello “*se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli insignificanti*”. L'art. 33 c.p.i. aggiunge la definizione di “*carattere individuale*” di un disegno o modello, rinvenendolo qualora “*l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Nell'accertare il carattere*

³⁸ Entrato in vigore il 19 aprile 2001 ed emanato in attuazione della direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 sulla protezione dei disegni e modelli.

³⁹ L. 633, n. 42, art.2 punto 10.

⁴⁰ D. Lgs. n. 30 del 2005.

individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.

La normativa comunitaria ha provveduto al riconoscimento della rilevanza del diritto d'autore in un'accezione più ampia, comprensiva del *design*, come si evince dal tenore della direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 (oggi nella versione codificata 2006/115/CE del 12 dicembre 2006) ove il “considerando” n.4 enuncia il principio per cui “*la protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici*”. Tale postulato mostra lo scopo di non limitare la protezione del diritto in commento al solo formato attuale, provvedendo ad un suo adattamento ai tempi.

La direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993⁴¹, nel regolare la durata di protezione del *diritto d'autore*, ha trovato applicazione in Italia soprattutto con riferimento alle opere del disegno industriale⁴².

Trovano applicazione anche i dettami della direttiva 98/71/CE sulla protezione dei disegni e modelli, sopra richiamata (cons. 8 e art. 17); ed anche la direttiva 2001/29 del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore, sottolineando (cons.12) la “*grande importanza anche sotto il profilo culturale*” di una protezione del diritto d'autore adeguata e riconosciuta, con una formula decisamente ampia, laddove si riferisce “*agli autori, per quanto riguarda le loro opere*” (art. 2).

⁴¹ Oggi, nella versione codificata 2006/116/CE del 12 dicembre 2006.

⁴² Il testo originario dell'art. 44.1 c. p. i. prevedeva una durata venticinquennale del diritto d'autore sulle opere del disegno industriale, in violazione della richiamata direttiva 93/98/CEE (attuata con l. 6 febbraio 1996, n. 52). In seguito ad una denuncia di infrazione per il mancato rispetto da parte dello Stato italiano di tale direttiva (infrazione n. 2500/4088) la Commissione CE inviava, in data 25 luglio 2005, una comunicazione invitando (ex art. 226 del Trattato) il nostro Paese ad adeguarsi alla direttiva, sia con riferimento alla durata di protezione del diritto d'autore sulle opere del disegno industriale, sia con riferimento ai limiti della protezione rispetto ai preuenti. Il termine di durata del diritto d'autore è stato quindi portato a settanta anni dalla morte dell'autore dal d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, conv. In: l. 6 aprile 2007, n. 46. Tale termine è quello di cui al vigente art. 44.1 c. p. i.

In merito alla definizione di *design*, disegni e modelli, la norma dell'art.22 del d.lgs. 95/2001, modificando gli orientamenti precedentemente assunti dalla legge 633/41 sul *diritto d'autore*, stabilisce che la disciplina è realizzata in attuazione della direttiva 98/71/CE. Il cumulo fra le due normative ha richiesto il riconoscimento esplicito del *diritto d'autore* per le opere del *design* (cons. 8 e art. 17 citati) dando così luogo alle modifiche della nostra legge. Con riferimento agli sviluppi della nostra legge, si deve ancora ricordare che il Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), con l'art. 246 lett. gg, ha disposto l'abrogazione del d.lgs. 95/2001, riportando la disciplina dei disegni e modelli negli artt. 31 ss. c.p.i. e introducendo una norma che non riguarda direttamente i disegni e modelli, ma le opere del *disegno industriale*, cioè il diritto d'autore sulle opere dell'*industrial design*⁴³. Poiché il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera, art. 6 della legge 1941/633 ed anche art.17 della dir. 98/71/CE che si riferisce “*alla protezione della legge sul diritto d'autore vigente nello Stato fin dal momento in cui il disegno o modello [più esattamente “l'opera” è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma*”, è necessario riconoscere tale protezione anche alle opere che, anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 95/2001⁴⁴, erano state create e pubblicate assurgendo a dominio pubblico. Ricapitolando, l'opera di integrazione richiesta dal legislatore comunitario ha portato, allo stato attuale, il nostro ordinamento prevedere, nel *Codice della Proprietà Industriale*, la possibilità di tutelare una *linea di design* ricorrendo alla *registrazione del disegno o modello* avente le caratteristiche della “novità” e del “contenuto individuale”⁴⁵.

⁴³ Gargiulo G. (2008), *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, op. cit., p.430 ss.

⁴⁴ Cioè anteriormente al 19 aprile 2001.

⁴⁵ L'*industrial design* trova la sua prima tutela nella disciplina dei disegni e modelli (artt. 31 ss. c. p. i., e Regolamento CE n. 6 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari), che consente di acquistare un titolo di proprietà industriale con la registrazione.

1.5.1 Le singole tutele: la tutela principale, il diritto d'autore e il marchio di forma

L'art. 31 del c.p.i. stabilisce che:

“1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”.

Un disegno o modello si considera provvisto di *carattere individuale* se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore si distingue da quella suscitata in lui da qualsiasi altro *disegno* o modello precedentemente divulgato.

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni, ma il titolare può ottenerne la proroga per uno o più periodi di cinque anni fino raggiungere un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda (art. 37 c.p.i.).

A tale tutela “principale” si affianca, generando i dubbi di compatibilità delle diverse discipline, un'ulteriore specifica tutela basata sul *diritto d'autore*,

quando il disegno “*presenta di per sé carattere creativo e valore artistico*”⁴⁶ (art. 2, n. 10, l. 22 aprile 1941, n. 633, l. a.) ed altre tutele che derivano dalla registrazione come *marchio di forma*⁴⁷.

Nel primo caso, quello della tutela tramite *diritto d'autore*, la protezione conferita dal *copyright* non è più limitata al massimo a venticinque anni, ma dura “*tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori*” (art. 44 c.p.i.).

Se si decide per la registrazione del *marchio di forma* la tutela è di durata potenzialmente illimitata, in quanto essa dura dieci anni dal deposito della domanda e può essere successivamente rinnovata per un numero indefinito di periodi di dieci anni (artt. 15, comma 4, e 16, comma 2, c.p.i.). Tuttavia, la registrazione come marchio di forma estetica del prodotto non è sempre ammessa, essendo proibita, a pena di nullità del marchio, quando la “*forma dà un valore sostanziale al prodotto*” (artt. 9 e 25, lett. b, c.p.i.).

L'articolo 9 del Codice della proprietà industriale e l'articolo 7(e) del Regolamento sui marchi dell'Unione Europea⁴⁸ stabiliscono l'impossibilità di registrare come marchi di forma se trattasi di forme⁴⁹: “*imposte dalla natura stessa dei prodotti; del prodotto affinché si ottenga un risultato tecnico; che danno un valore sostanziale al prodotto*”.

⁴⁶ Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (D. Lgs 15 gennaio 2016, n. 8).

⁴⁷ La sussistenza del valore artistico dev'essere valutata considerando parametri sia soggettivi che oggettivi. In merito ai parametri soggettivi l'opera “*deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti simili presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene*”. Da un punto di vista oggettivo, invece, è necessario considerare, la notorietà raggiunta dell'opera stessa – che può essere riscontrata anche alla luce dell'apprezzamento di cui la stessa gode tra gli esperti. Tribunale di Milano, 27 novembre 2017, n.11942.

⁴⁸ Regolamento 2017/1001.

⁴⁹ Gargiulo G. (2008), *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, op. cit., p.438.

I due meccanismi di tutela (come *marchio di forma* da un lato e *disegno e modello* dall'altro) non sono alternativi, ma possono essere *cumulabili*, inoltre, come si è visto, la tutela dal punto di vista della proprietà intellettuale si estende fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, evidenziando un'estensione di gran lunga superiore alla tutela del mero *design* industriale.

1.5.2 La questione della tutela cumulativa come disegno industriale e come marchio di forma

Gli artt. 14, comma 1, lett. c), e 25, lett. b) c.p.i. prevedono la nullità del marchio laddove risulti essere costituito da “*segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o un altro diritto esclusivo di terzi*”, e specularmente l'art. 43, comma 1, lett. e) c.p.i. prevede la nullità della registrazione “*se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore*”.

Il tenore dei due articoli postula che la registrazione dell'aspetto del prodotto come marchio di forma renda nulla la successiva registrazione eventualmente ottenuta da altri come disegno o modello, e viceversa.

Posta questa premessa è, comunque, possibile esaminare gli argomenti addotti a sostegno del cumulo, in capo allo stesso soggetto, della tutela dell'aspetto del prodotto sia come marchio che come disegno o modello.

Un primo argomento a sostegno di tale affermazione si basa su dati formali.

Tanto la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giudica dei disegni e modelli⁵⁰, quanto (e soprattutto) il Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, prevedrebbero il

⁵⁰ Nello specifico ci si riferisce al Considerando 7 ed all'art.16.

cumulo della protezione fra marchio e modello⁵¹. Tale articolo prevede, infatti, che “*il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale*”⁵².

A ben vedere, però, tali disposizioni sembrano escludere un'incompatibilità a priori fra regolamentazioni diverse, non implicando, necessariamente, l'automatica compatibilità fra la registrazione di un bene come marchio d'impresa e come disegno o modello.

La Direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli sembra, invece, avallare la lettura della compatibilità in oggetto, prevenendo espressamente la “*cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore*” (Considerando 8).

Tale direttiva afferma la non escludibilità dell'applicazione ai disegni e modelli “*delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile*” (Considerando 7)⁵³.

Sebbene vi siano possibili letture a favore della cumulabilità della registrazione dell'oggetto come *design* o come marchio di forma in seno delle diverse discipline, pur congiuntamente applicabili, è possibile individuarsi un divieto di

⁵¹ Sena G. e Giudici S.(2020), *La nuova disciplina dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè, p.82.

⁵² Art. 96, par. 1, Reg. n.6/2002.

⁵³ Non diversamente l'art. 17 della Direttiva ammette espressamente i disegni e modelli alla «protezione della legge sul diritto d'autore», laddove l'art. 16 si limita a lasciare «*impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale*».

cumulo fra protezione della forma del prodotto sia come *marchio di forma* che come *modello*. La *ratio* di tale divieto riporrebbe l'incompatibilità sugli aspetti concettuali che distinguono i due istituti vale a dire per l'applicazione di principi generali. Così, ad esempio, se da un lato il Regolamento sui disegni e modelli comunitari lascia intendere un'apertura verso la cumulabilità (art.96, par.1 citato) basterebbe leggere nel *carattere individuale* richiesto al disegno per essere validamente registrati (art.33 c. p. i.) l'attitudine di quella forma a dare "un valore sostanziale al prodotto" per impedirne la registrazione anche come *marchio di forma* (art.9 c.p.i.).

Poiché, inoltre, non esiste più, come accadeva in passato, nella disciplina dei disegni e modelli il requisito dello "speciale ornamento", non è più possibile considerare non registrabili come *marchi le forme* i disegni con gradiente estetico sufficiente ad accedere alla tutela come *modello*⁵⁴.

La tesi della tutela alternativa basata su valutazioni merceologiche e non più soltanto estetiche, ossia sul diverso grado di capacità della forma di impressionare in modo favorevole il consumatore condizionandolo all'acquisto si basa su un'interpretazione specifica dell'art. 9 c.p.i., secondo la quale può essere registrato come *marchio di forma* unicamente il *segno distintivo* atto ad influenzare la scelta d'acquisto di un consumatore medio⁵⁵. Quando la forma è tale da riuscire ad influenzare in maniera positiva anche la valutazione merceologica dell'"utilizzatore informato" (art. 33 c.p.i.), ossia il consumatore che segue il mercato e conosce il valore dei dettagli dei prodotti, si può accedere solo alla modalità di tutela che è insita nel "modello". Quindi il *modello*

⁵⁴ Tale orientamento passato, si basava sull'idea che, in un'ottica di costante affinamento dell'aspetto dei prodotti industriali come mezzo per divulgare la bellezza e migliorare la vita dei consumatori, non fosse giusto rendere potenzialmente perpetua la privativa sui pregi estetici: Gargiulo G. (2008), *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, op. cit., p.432 ss.; Lamandini M., Pappalardo M.(2008), *Il caso "Smart" e il "valore sostanziale della forma"*, in *Dir. ind.*, 2008, p.545 ss.

⁵⁵ "Il pubblico", come si esprimono gli art. 12 e 14 c. p. i.

costituisce l'innovazione estetica che è compresa dal consumatore informato mentre il *marchio di forma* è invocabile nelle ipotesi di dati estetici riconoscibili dal “consumatore medio”⁵⁶.

Giustificare la teoria del cumulo sulla base di dati normativi che ammettono, in modo generico, la possibile coesistenza fra la disciplina che regola il *marchio* e quella dei *disegni e modelli* incontra, però, molte perplessità.

Secondo altra teoria, il cumulo della tutela come *disegno* o *modello* e come *marchio di forma* sarebbe sempre possibile “quando il significato e la funzione attribuiti al segno attraverso l'uso e la pubblicità trasformi la mera forma in un segno distintivo», posto che «mentre i disegni e modelli non svolgono alcuna funzione di indicazione di origine del prodotto, il marchio di forma, al pari degli altri segni distintivi, è segno che svolge una funzione di identificazione e pertanto deve, quantomeno idealmente, essere estrinseco al prodotto”⁵⁷.

L' opinione in oggetto, se ha il pregio di cogliere la differenza tra il *marchio di forma* ed il *disegno o modello* fornisce, però, alla questione relativa alla cumulabilità, una risposta insoddisfacente.

Per l'analisi in discorso occorre soffermarsi sulla evoluzione del marchio che, oggi, ha perso gran parte della sua capacità di fornire l'origine o la provenienza del prodotto (basti pensare alla ormai libera trasferibilità del marchio senza l'azienda, oppure al rilascio di licenze plurime di marchio).

Tali aspetti gli conferiscono la funzione di strumento giuridico di tutela del valore attrattivo della forma, specie se pubblicizzata, mentre al consumatore viene garantita una tendenziale identità qualitativa di tutti i prodotti aventi lo stesso marchio (ciò si rinviene nelle norme sulla “non decettività” [artt. 14, co 2, lett. a); art.21, co 2; 23, co 4, e 26, co 1, lett. b) del c.p.i.])⁵⁸.

⁵⁶ Ghidini G.(2010), *Un appunto sul marchio di forma*, Riv. dir. ind., fasc.1, I, p. 72.

⁵⁷ Gargiulo G.(2008), *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, op. cit., p.435.

⁵⁸Vanzetti A., Di Cataldo V.(2005), *Manuale di diritto industriale*, 5^a ed, Milano, p. 131 ss.

Tuttavia, ciò palesa una nuova valutazione in quanto il valore attrattivo della forma è certamente proprio anche del *disegno* o *modello* che, come si è detto, altro non è che una forma in grado di suscitare una particolare impressione su un consumatore informato. In definitiva, adottando una visione più moderna, *marchio di forma* e *disegno* o *modello* sono entrambi titoli di proprietà industriale atti a conferire una particolare attrattiva al prodotto. Non si può dire, perciò, che la teoria del cumulo delle due tutele non sollevi un problema di snaturamento di istituti che il legislatore mantiene distinti e che rischiano, in tal modo, di confondersi⁵⁹.

Un dubbio ulteriore riguarda la possibilità che il *marchio di forma* si riduca ad un espediente volto a perpetuare l'esclusiva accordata a chi dispone del titolo di proprietà industriale su una forma che rende un prodotto particolarmente attraente e di largo successo commerciale. Espediente la cui legittimità appare molto dubbia⁶⁰.

In realtà, l'accoglimento della teoria della possibilità della duplice tutela, come *marchio di forma* e *disegno* o *modello*, trova adeguata giustificazione solo nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le due privative, pur connotando entrambe il prodotto, hanno un diverso ambito di protezione e si basano su criteri di valutazione differenti⁶¹. Il *marchio di forma*, secondo l'analisi giurisprudenziale, distingue il prodotto agli occhi del consumatore medio (altrimenti detto "*pubblico*", come recita l'art. 12, co 1, lett. b) c.p.i.), che valuta i prodotti presenti sul mercato con un esame sintetico, il *disegno* o

⁵⁹ Ghidini G.(2010), *Un appunto sul marchio di forma*, op. cit., p.79.

⁶⁰ Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in Foro it., 2008, I, 1654, secondo cui la forma di un prodotto che ne consente la registrazione come marchio deve rivestire un carattere ornamentale o funzionale *inferiore a quello necessario per rendere la forma brevettabile come modello*, ma che *tuttavia goda di un proprio autonomo carattere distintivo*, dal che potrebbe inferirsi che quando un oggetto può aspirare alla registrazione come modello, non può contemporaneamente essere registrato anche come marchio di forma.

⁶¹ Tribunale di Milano (ordinanza 11.12.2014 di T. Milano, Sez. I.

modello, invece, ha una funzione diversa, riuscendo a distinguere il prodotto anche agli occhi dell' "utilizzatore informato" (art. 33, co 1, c.p.i.), ossia il consumatore che è intenditore, conoscitore del mercato e delle sue tendenze, e in grado di riconoscere l'evoluzione di quella tipologia dei prodotti⁶².

Si può, dunque, concludere che il cumulo delle due tutele potrebbe ritenersi possibile solo quando la forma distintiva sia tale da conferire, contemporaneamente, al prodotto entrambe le prerogative descritte: *di risaltare agli occhi del consumatore informato, ma anche, più generalmente, di catturare l'attenzione del pubblico dei potenziali consumatori*⁶³. Si tratta, però, di una relazione che non è biunivoca: se è praticamente impossibile immaginare un *disegno o modello* che non sia in grado di attirare anche l'attenzione del "consumatore medio", non è detto che un *marchio di forma* sia anche in grado di suscitare un'impressione particolare in un consumatore esperto. La relazione fra *disegno o modello* e *marchio di forma* si rivela solo "discendente"⁶⁴: gli oggetti detentori dei requisiti per la registrazione come *disegni o modelli* avranno necessariamente anche la capacità distintiva per la registrazione come *marchio di forma*, mentre l'ipotesi contraria non è veritiera.

Sul punto, occorre non cadere nell'equivoco di invertire i termini del giudizio, attribuendo al *marchio di forma* una capacità distintiva di livello medio, che potrebbe essere colta dal pubblico indistinto dei consumatori del prodotto, ed al *disegno o modello* una capacità "minore", ma abbastanza sufficiente ad essere colta da un consumatore informato. Si tratta di un errore che condurrebbe a far

⁶² Nel caso di specie, la forma di un'automobile era registrata come modello e come marchio di forma; il tribunale ritenne che non fosse violato il modello - perché ad un esame complessivo un consumatore attento poteva ben cogliere le diversità fra le due forme - ma il marchio di forma, in quanto gli elementi di stretta somiglianza fra le due vetture potevano creare confusione nel pubblico dei potenziali consumatori, attirandoli verso il «clone» (ed inducendoli, verosimilmente, ad entrare nelle concessionarie di quest'ultimo, rimanendo esposti alla capacità di persuasione dei venditori).

⁶³ Ghidini G.(2010), *Un appunto sul marchio di forma*, op. cit., p.77.

⁶⁴ Ibidem, p.84.

sì che tutti i *marchi di forma* si configurerebbero automaticamente come registrabili anche come disegni o modelli. Tale conclusione deriva dalla constatazione che ciò che può essere colto da un consumatore medio deve, necessariamente, essere percepito, da quello più esperto. In tal modo, la specificità del *design* verrebbe meno e sarebbe di scarsa utilità pratica per le forme che hanno una capacità distintiva del prodotto modesta. La legge suggerisce che vi sia un'ideale linea ascendente che parte dal *marchio di forma* per salire all'*industrial design* prevedendo che quest'ultimo deve essere idoneo ad "impressionare l'utilizzatore informato"⁶⁵. Si potrebbe obiettare che, al fine di richiamare l'attenzione di chi già ben conosce i prodotti sul mercato, il *disegno o modello* deve possedere una forma particolarmente originale e gradevole, che certo ben potrebbe, a maggior ragione, colpire anche il "consumatore medio". Al fine di un corretto inquadramento del *design* diviene, dunque, centrale il riferimento normativo all'idoneità della forma a suscitare l'"impressione" citata dalla norma, sull'utilizzatore informato. Il concetto implica la sua suscettibilità ad interessare il consumatore esperto, disponendolo verso un esame del prodotto, attento ai dettagli e preliminare al possibile acquisto.

Occorre comprendere la differenza tra ciò che colpisce a prima vista l'attenzione e ciò che potrebbe essere acquisito facendo un attento esame comparativo che, di solito, nessun consumatore compie⁶⁶. La legge, attraverso il concetto di "impressione", si riferisce solo alla prima ipotesi⁶⁷.

Un argomento in tal senso si trae anche dalla Direttiva comunitaria sui *disegni e modelli* 98/71/CE il *carattere individuale* deve essere fondato su una "chiara differenza" tra l'impressione generale suscitata dal *disegno o modello* in un utilizzatore informato rispetto al "*patrimonio esistente di disegni e modelli*"⁶⁸. È

⁶⁵Art. 33 c. p. i.

⁶⁶ Se non, forse, quando ha già deciso l'acquisto ed è solo incerto fra più modelli.

⁶⁷ Previsto dall'art.11, par. 1, Reg. 6/2002.

⁶⁸ Considerando n.13.

chiaro, quindi, che ciò che colpisce l'attenzione di un consumatore esperto, informato, impressionandolo in maniera positiva in quanto si distacca dalle linee dei prodotti analoghi, è un elemento rilevatore di originalità⁶⁹.

Quando la forma di un oggetto non solo trae l'attenzione di un "consumatore medio", ma è anche in grado di suscitare un'impressione positiva in un consumatore esperto, la tutela come *design* o *modello* può comportare vantaggi ulteriori rispetto a quella riservata al *marchio di forma*. Anzitutto, essa beneficerà, senza necessità di alcuna procedura amministrativa, della tutela "comunitaria" triennale, venendo considerato come un bene immateriale suscettibile di proprietà industriale e potrà essere sicuramente commercializzato, offerto in licenza, conferito in società senza attendere l'esito della domanda di registrazione come marchio. Inoltre, il *design* o *modello*, a differenza del *marchio di forma*, non è soggetto a decadenza per volgarizzazione⁷⁰ e quindi potrà comunque durare fino a venticinque anni. Ciò trova conferma anche se dovesse avere tanto successo da divenire la forma più comune di commercializzazione di quel prodotto. Nei limiti appena precisati, *marchio di forma* e *disegni o modelli* risultano dunque perfettamente compatibili.

1.5.3 La tutela del disegno industriale come diritto d'autore nella direttiva 98/71 CE e nell'art. 2, n. 10) del r. d. 22 aprile 1941, n. 633

⁶⁹ Per di più, se l'industrial design altro non fosse che un segno con capacità attrattiva minore del marchio di forma, non si capirebbe perché, in virtù del regolamento comunitario 6/2002 (CE) benefici ex lege di una tutela triennale senza onere di registrazione né altre formalità amministrative (art. 11, par. 1), godendo così, sotto questo aspetto, di una tutela più efficace di quella del marchio di forma. Scuffi M., Franzosi M., Fittante A.(2005), *Il codice della proprietà industriale*, Padova, p.200.

⁷⁰ Art. 13, comma 4, c. p. i.

Al di là della tutela *brevettuale per marchio di forma o disegno e modello*, l'*industrial design* può ricevere, se ne sussistono le condizioni, una tutela in base al *diritto d'autore*.

Le decisioni giurisprudenziali e l'ampio dibattito dottrinale dimostrano come questa forma di tutela sia la più ambita. Ciò è dovuto alla sua durata, a anche all'assenza di oneri finanziari e di procedure amministrative necessarie per conseguirla, nonché per le difese garantite e le sanzioni giudiziarie previste.

Il testo originario della legge sul diritto d'autore⁷¹ sembrava escludere dalla tutela generale che provvedeva a garantire gli oggetti *d'industrial design*, fissando tra le condizioni previste la pretesa che il valore artistico della creazione applicata all'industria fosse “*scindibile dal carattere industriale del prodotto*”⁷².

Si tratta di un'espressione da intendersi nel senso che l'oggetto potesse essere apprezzato autonomamente come un'opera d'arte, a prescindere dalla sua funzione pratica⁷³. In tal senso, solo pochi capolavori potevano essere ammessi alla tutela, perché, quasi sempre, *l'industrial design* consiste in forme originali ed esteticamente attraenti per oggetti di cui è però evidente la funzione pratica.

L'avvento della direttiva 98/71 CE che, al considerando n.8 ed all'art.17, prevede la possibilità di *cumulo della protezione quale disegno o modello con quella sul diritto d'autore*, e la modifica dell'art.2 della L. n.633 del 1941 attuata col d.lgs. 2 febbraio 2001, n.95, che concede la protezione in base al diritto d'autore alle “*opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”⁷⁴ è stato inteso come un capovolgimento della precedente scelta normativa, che si mostra orientata a concedere il *copyright* ad ogni disegno o modello⁷⁵. Tuttavia, la direttiva 98/71 CE non impone agli Stati

⁷¹ L. n.633 del 1941.

⁷² Art. 2, n.4, L. n. 633 del 1941.

⁷³ Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, Torino, 1999, p.209 ss.

⁷⁴ Art. 2, n.10.

⁷⁵ Sandri S.(2005), La tutela del design e la teoria della percezione visuale, (Trib. Venezia 2 febbraio 2004, n. 9283, ord.), *Il diritto industriale*, Vol.13, Fasc. 5, p.528.

membri di accordare la tutela del diritto d'autore a tutti i disegni e modelli registrati, lasciandoli liberi di “*determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore*”⁷⁶“scegliendo l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”⁷⁷.

Il riferimento della direttiva alle condizioni cui i legislatori nazionali possono subordinare la concessione del diritto d'autore fuga ogni dubbio all'idea secondo cui tutto il *design* sarebbe stato ormai assunto nella categoria delle opere d'arte, in veste di genere autonomo di creazione artistica.

In realtà, però, non tutto il *design* rientra nella tutela del diritto d'autore e ciò è dimostrato non solo dal tenore del testo dell'art. 2, n. 10) L. 633 del 1941 e dall'art. 17 della direttiva 98/71 CE, ma pure dall'art. 44, comma 1, c.p.i., che considera “eventuale”, e non “necessaria”, la tutela del disegno o modello in base al diritto d'autore. Ciò premesso, resterebbe da stabilire come distinguere il *design* dalle *altre diverse forme non artistiche*.

Il *valore artistico*, nell'accezione ripresa dall'art. 2, n. 10, L.633 del 1941 subordina la nozione di “artistico” alla detenzione di un valore commerciale sul mercato delle opere d'arte.

Tuttavia, poiché i pezzi quotati sul mercato delle opere d'arte sono o unici o numerati in piccola serie (basti pensare alle stampe d'autore), viene così risolta negativamente la questione degli oggetti d'arte popolare o dei mobili progettati da architetti famosi ma riprodotti in scala industriale⁷⁸.

Un bene riprodotto da anni in migliaia di esemplari, per quanto bello, concepito da un autore famoso e censito su pubblicazioni specializzate o esposto in musei, mancherà del requisito di detenere valore commerciale sui mercati dell'arte.

⁷⁶ Considerando 8.

⁷⁷ Art.17.

⁷⁸ Campobasso G.F., *Diritto commerciale. I*, op. cit., p.209 ss.

Ammettendo dunque che l'art. 2, n. 10), L.633 del 1941 protegga con il diritto d'autore l'attività creativa dei *designer* soltanto quando essa sia creativa di opere ciascuna delle quali abbia un suo autonomo valore sui mercati dell'arte, risulta ininfluente ogni valutazione basata sul pregio in sé del modello o sulla fama raggiunta dal suo artefice.

Anche numerose opere "serializzate" possono vantare uguale origine e fama di opere d'arte, anche se risultano essere facilmente acquistabili in qualsiasi negozio specializzato ad un prezzo di mercato che, in genere, riflette la funzione che esse svolgono come pezzo d'arredamento e non costano come un'opera unica o riprodotta in serie limitata e numerata⁷⁹.

Inoltre, può accadere che un'opera, inizialmente protetta dal diritto d'autore non possa più vantare tale tutela, se chi ne deteneva il *copyright* ne abbia fatto un oggetto seriale, permettendone la produzione a livello industriale.

1.6 La disciplina della concorrenza sleale

L'articolo 2569 c.c. attribuisce al marchio la funzione di garantire l'identità originale del prodotto, individuandolo e consentendogli di distinguerlo da altri prodotti. Da ciò discendono i requisiti del marchio: *novità; capacità distintiva; originalità*.

Alla luce di ciò, l'ambito oggettivo di efficacia di un marchio d'impresa ed i limiti della sua tutela nei confronti di altri marchi sono strettamente connessi alla confondibilità dei prodotti.

Il diritto di esclusiva e la normativa che regola la contraffazione dei marchi si estende anche ai *disegni e modelli* per cui, oltre all'art.2569 c.c. citato, anche l'art 20 c.p.i., deve essere inteso come regolatore di tali ambiti, laddove stabilisce

⁷⁹ Sandri S.(2005), La tutela del design e la teoria della percezione visuale, op. cit., p.532.

che il titolare di un marchio possa fare uso esclusivo dello stesso e vietare a terzi tutti gli impieghi specificati nell'articolo⁸⁰.

La direttiva 98/71/CE conferma l'estensione citata stabilendo che “*la registrazione di un disegno e modello conferisce al titolare il diritto di un uso esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini*”⁸¹.

I titolari di un *modello* o di un *disegno industriale* possono, dunque, attivarsi con azioni di contraffazione contro terzi non autorizzati all'uso, laddove ve ne siano gli estremi. Mentre in merito al marchio, l'elemento discriminante è la possibile *associazione o confusione*, che si ritiene sussistente se si compromette il suo carattere distintivo e la novità, per quanto attiene al *disegno industriale* o al *modello* ciò che viene tutelato è, invece, il loro *carattere individuale*. La contraffazione viene definita dall'art. 473 c.p. come una “riproduzione” oppure un’“alterazione” di marchi o segni distintivi.

Le contraffazioni realizzate ai danni del titolare del marchio sono disciplinate dagli artt. 128, 129, 130 e 131 c.p.i. che prevedono azioni di tutela del diritto del titolare quali il sequestro, l'azione cautelare, l'azione inibitoria e la consulenza tecnica preventiva. Oltre a quelle descritte, la tutela del marchio da contraffazione si può esercitare anche ricorrendo all'azione di descrizione che mira a reperire e fissare prove del misfatto.

L'azione cautelare viene esperita nei casi in cui si avverte la necessità di dare una risposta veloce alla situazione in atto, mentre il procedimento ordinario viene impiegato nel caso in cui si punti ad ottenere anche un risarcimento.

⁸⁰ Ad es. l'apposizione dello stesso marchio su un prodotto o sulla sua confezione, l'atto di vendita.

⁸¹ Art. 12.

Gli strumenti di tutela descritti presuppongono l'esistenza di *fumus boni iuris* che consiste nella fondatezza dell'esistenza dei presupposti per l'azione e di *periculum mora*, cioè che vi sia la concretezza del pericolo⁸².

L'azione inibitoria viene esperita per impedire la fabbricazione, il commercio e ogni attività che implichi l'utilizzo del marchio contraffatto. Il d.lgs. n. 131/2010 ha previsto anche la consulenza tecnica preventiva, regolata tramite rinvio all'art. 696-bis c. p. c.

A differenza dell'azione di descrizione, *“l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto... ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”*⁸³.

L'art.125 c.p.i. regola l'azione di risarcimento del danno subito dalla violazione di diritti di proprietà industriale.

Nello specifico, viene stabilito che *“il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative*⁸⁴.

L'art.125 c.p. prevede, inoltre, una *“liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”*.

⁸² Macaluso F.(2013), *Mozart finì in una fossa comune. Vizi e virtù del copyright*, Milano, Egea, p.113.

⁸³ Art,696 c. p. c.

⁸⁴ Art. 125 c. p. i., co 1.

La legge ammette il cumulo di tali tutele e lo estende, come anticipato, ai *disegni* e ai *modelli e marchio di forma*.

Inoltre, nell'accezioni di *design* rientrano anche i prodotti che risultano essere il risultato di un lavoro di ricerca che ha portato all'ottenimento di innovazione estetica e che possono consistere in forme non registrabili.

Le azioni descritte non sono le sole riconosciute ai titolari potendosi anche ricorrere a quella di *concorrenza sleale*, poiché è facilmente dimostrabile che la contraffazione comporta la confusione dei prodotti o dei servizi contraddistinti⁸⁵. In base all'art.2598 c. c., l'azione di concorrenza sleale è attivabile contro chi *“usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”*. Per aversi *“concorrenza sleale”*⁸⁶ è necessario che le parti in causa offrano sul mercato beni o servizi aventi il requisito di soddisfare lo stesso tipo di bisogno. L'azione in oggetto ha lo scopo di impedire comportamenti che siano in grado di influenzare le scelte dei consumatori inducendoli in errore tramite l'induzione ad associare un prodotto ad un altro che gode di maggiore fama.

L'imitazione di un *disegno* o di un *modello* deve, dunque, realizzare confusione, non rilevando, dunque, i casi in cui l'indicazione della provenienza dei prodotti sia idonea a non genera il rischio di non riuscire a risalire all'effettivo produttore. Rientrano a pieno titolo tra i casi perseguiti, le imitazioni pedissequae di un prodotto, delle sue parti esterne e della sua forma.

⁸⁵ Sandri S.(2005), *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, op. cit., p.533.

⁸⁶ Cass. civ., sez. I, 21 marzo 1995, n. 3247 in Dir. Ind., 1996, p.379.

La confusione, dunque, può dirsi realizzata quando ci si appropria delle caratteristiche di originalità e capacità distintiva dei marchi, del *design* e dei modelli. In generale, i tentativi di imitazione servile è considerabile un mezzo confusorio.

Vi è confusione anche quando si imita la parte esterna di un oggetto, la sua forma, se tale appropriazione si presta a causare confusione nel consumatore che deve acquistare il prodotto, l' [...] *imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa imprimendosi nella mente dei consumatori*⁸⁷.

La tutela per *concorrenza sleale* mira, dunque, alla deterrenza della manipolazione della *capacità distintiva* dei prodotti. Ciò premesso, la confondibilità per imitazione non si basa su un esame specifico di ciascun elemento, ma sul ricorso ad un giudizio sintetico, che chiama in causa la percezione e le sensazioni trasmesse⁸⁸.

Inoltre *“l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere la registrazione del disegno e modello*⁸⁹. I comportamenti sleali sono disciplinati anche nel Codice di Autodisciplina del

⁸⁷ Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062.

⁸⁸ Sandri S.(2005), *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, op cit., p.534.

⁸⁹ Cass. civ, sez. I, 1 marzo 2003, n. 3721.

design che, all'art. 1, stabilisce che l'attività deve essere caratterizzata da "prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali".

Il Codice di Autodisciplina definisce sleali i comportamenti come "l'imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui".

1.7 La recente normativa: i marchi collettivi, d'origine e l'attenzione ai consumatori non vedenti

Il recente D. Lgs n. 15 del 2019 ha previsto *l'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica, ai fini della registrabilità del marchio*, modificando l'art. 7, comma 1, CPI.

Il legislatore ha ammesso la *tutela di nuovi tipi di marchi (c.d. non tradizionali)* quali, ad esempio, quelli sonori, olfattivi o luminosi.

La legittimazione all'uso del marchio deriva, oggi, dall'essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese ed essere inserito nel registro (registro Uibm) in modo da permettere la determinazione dell'oggetto della protezione conferita al titolare.

Novellando, parzialmente, l'art.11 c.p.i il decreto ha consentito la registrazione del "marchio collettivo" impiegabile da una rete di imprese. Sono autorizzate a richiederne la registrazione le *persone giuridiche di diritto pubblico e dalle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti* (che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti).

Un'altra novità introdotte dal decreto è rappresentata dal *marchio di certificazione* previsto dal nuovo art.11 bis c.p.i.

Il marchio di certificazione è definito dall'art. 27 della Direttiva (UE) 2015/2436 come "*il marchio d'impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di*

fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati”.

I marchi di certificazione sono segni finalizzati a *certificare determinate caratteristiche dei prodotti o dei servizi* (ad esempio la qualità).

La legge 3 maggio 2019 ha, inoltre, introdotto novità sul diritto d'autore.

In attuazione della direttiva (UE) 2017/1564⁹⁰ la legge ha reso liberi gli atti di messa a disposizione del pubblico, riproduzione, di comunicazione al pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale⁹¹, a beneficio delle persone non vedenti, affetti da disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

1.8 Lo sviluppo della moda in Italia e il ruolo dell'industrial design

La moda italiana è nota oggi in tutto il mondo per il suo *design*, la qualità e l'originalità e mostra un'attenzione particolare alla competizione incentrata sulla novità.

La storia del *design* nella moda è connaturata con la diffusione della sartoria. Il *design industriale* del settore si basa, infatti, sulle innovazioni e sulle creazioni scaturenti da tagli, scelte di colori e tessuti particolari, accessori ecc. che attribuiscono ai prodotti una individualità. Sebbene sia consuetudine pensare alla moda italiana come ad un elemento costitutivo della nostra identità nazionale, i suoi sviluppi sono abbastanza recenti. La storia del *design* italiano si sviluppa già fra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, anche se non è possibile parlare di una moda nazionale autonoma da quella d'oltralpe, francese.

⁹⁰ La legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*”.

⁹¹ Protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi.

Nel 1911, all'Esposizione Internazionale di Milano, la sarta lombarda Rosa Genoni presentò una collezione di abiti il cui *design* era ispirato a noti artisti italiani del Rinascimento ed utilizzava, esclusivamente, tessuti prodotti nel nostro Paese. Il suo *design* era, dunque, investito dei canoni dell'individualità e della originalità.

Alcuni modelli si ispirarono alla *Primavera* del Botticelli ottenendo il Gran Premio per la sezione di Arte decorativa da parte della giuria⁹².

Tuttavia, la sua iniziativa valse a far sì che nel 1909 venisse fondato, in Lombardia, il comitato per "Una moda di pura arte italiana"⁹³.

Nel periodo tra i due conflitti mondiali emerse sulla scena nazionale ed internazionale una rete di avanguardie artistiche e, allo stesso tempo, si rafforzarono i processi di modernizzazione dell'industria tessile, dell'abbigliamento e dei consumi. E' proprio in questo periodo che in Italia viene a crearsi una vera e propria cultura della moda che ne avrebbe sostenuto il *design* anche tramite una manifestazione di assensi e dissensi sui prodotti.

Fra gli anni '20 e la fine della seconda guerra mondiale il Fascismo guardò con grande interesse alla moda italiana, intuendone la potenzialità in termini di risorse produttive e di immagine. Il Regime puntò sul settore tessile, dell'abbigliamento e delle pellicce con l'intento di garantire una produzione di una moda nazionale ed autonoma e, soprattutto, di affermare uno stile nazionale. Nel 1932 fu costituito, a Torino, l'"Ente Autonomo per la Mostra Permanente Nazionale della Moda", cui venne attribuita la funzione di programmare le mostre annuali (che avrebbero dovuto svolgersi in città) e di coordinare la produzione e la promozione dell'abbigliamento italiano e nel 1935, nacque l'Ente nazionale della moda (E.N.M.)⁹⁴ e alle precedenti funzioni fu aggiunto il

⁹² Rosa Genoni aveva lavorato a lungo come *première* in una famosa casa di moda milanese, H. Haardt et Fils che riproduceva modelli francesi ma il suo tentativo di sganciare la moda italiana non ebbe una grande risonanza.

⁹³ Sandri S.(2005), *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, op cit., p.89

⁹⁴ Ente Nazionale Moda, Decreto legge 31 ottobre 1935.

compito di controllare e certificare che la produzione delle case di moda fosse costituita almeno dal 35% (in seguito si passò al 50%) da modelli realizzati su *design* e tessuti italiani⁹⁵. Nel 1938, si parlò per la prima volta di moda autarchica. Con la fine della guerra ed il crollo del fascismo, si crearono le condizioni che avrebbero condotto nel breve futuro alla nascita della moda italiana moderna. Le sartorie italiane, nel giro di pochi anni, si trasformarono in *atelier*, dotandosi cioè di uno spazio per le sfilate e la creatività tornò ad imporsi⁹⁶.

L'esordio dell'esportazione di prodotti di moda italiana sui mercati internazionali viene datato 1951, anno che vide la prima sfilata collettiva dei vari marchi organizzata a Firenze da Giovanni Battista Giorgini nella sua villa in via de' Serragli. A seguito di tale evento seguirono manifestazioni simili che si tennero nella "Sala Bianca" di Palazzo Pitti. Giorgini riuscì a convogliare intorno alla manifestazione fiorentina un gruppo di creatori italiani della moda e accessori, insieme ad alcuni dei più autorevoli rappresentanti dei grandi magazzini americani⁹⁷. Nel massimo periodo di affermazione, la moda italiana è stata per molti versi debitrice nei confronti degli Stati Uniti: basti pensare agli aiuti giunti con il piano Marshall, fino all'aggiornamento sui metodi di produzione industriale dell'abbigliamento, che diffusero anche la cultura dell'*industrial design* nel settore, fino all'assegnazione di grandi partite di cotone provenienti da sud degli Stati Uniti. Il *design* nel settore iniziò a conquistare un

⁹⁵ Fortunati L., E. Danese (2005), *Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, volume III, Il Made in Italy*, p.56.

⁹⁶Molti dei nomi dell'alta moda provenivano dalle grandi sartorie italiane come Zecchi o Battilocchi. Con la conclusione dell'esperienza dell'Ente Nazionale Moda, nel 1948, venne fondato, su iniziativa di Franco Marinotti e di Aldo Fercioni, il Centro Italiano per la Moda di Milano. L'anno successivo venne costituito il Centro Italiano Moda intorno al quale si riunirono diverse case di moda che sfilarono nella prima manifestazione ufficiale a Roma, L. Fortunati, E. Danese, *Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda*, op. cit, p.65.

⁹⁷ Sirotti A., Gaudenzi S.(2013), *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.

rilievo sempre maggiore e alcune piccole industrie avviarono corsi di formazione aventi ad oggetto l'insegnamento del confezionamento, partendo dal disegno industriale⁹⁸.

Nel febbraio del 1959 la rivista statunitense "Fortune" dedicò un articolo a Giorgini, incoronandolo espressione della moda italiana, in particolare della cosiddetta *moda-boutique*, per loro altrettanto, se non più, interessante dell'alta moda. Al *First Italian High Fashion Show*, del febbraio 1951, infatti, accanto a nove case espressione di alta moda, anche quattro imprese minori, dette di *moda-boutique*: Avolio, Mirsa, Pucci, e Tessitrice dell'isola avevano presenziato con i propri abiti. Escludendo il sarto milanese Giorgio Avolio, le altre erano imprese fondate da esponenti dell'aristocrazia, il cui *design* riponeva l'aspetto distintivo sull'eleganza ed il buon gusto. La moda italiana divenne un cult internazionale quando le sorelle Fontana confezionarono l'abito da sposa per l'attrice Linda Christian che sposava il celebre Tyrone Power. In quegli anni il cinema internazionale iniziò a servirsi dei costumi italiani sottoscrivendo contratti con sarti e *atelier*. La moda, sia italiana che internazionale, ha avviato, da allora, un cammino che si è evoluto verso perfezionamenti continui che hanno riguardato, soprattutto gli aspetti legati alla titolarità del *design*.

Nel settore moda, il disegno industriale rimanda all'uso di arti e scienze applicate con l'obiettivo di ottenere miglioramenti estetici, ergonomici, funzionali, legati al processo produttivo o alla commerciabilità di un bene⁹⁹. Lo scopo del designer è di sviluppare il *brand*. Il *design* nel settore moda è una nozione che afferisce ad un progetto che, necessariamente, è preceduto da un'idea creativa e seguito da una realizzazione concreta di un prodotto. Il *design* si colloca in una posizione intermedia tra l'idea e l'oggetto, fungendo da raccordo tra i due, assumendo, tra

⁹⁸ Ancora più significativa, fu la funzione di promozione e sostegno alla conquista del mercato americano: i grandi acquirenti dei *department stores* e la stampa statunitense, salutarono con entusiasmo la "scalata" delle case di moda italiane.

⁹⁹ Lo scopo del *designer* è, dunque, di individuare e sviluppare soluzioni di forma, utilizzabilità, ergonomia, commercializzazione.

l'altro, un rilievo strategico laddove assume la veste di risoluzione di problematiche tramite un'innovazione.

Nel settore della moda, il *design* non ha solo un'accezione creativa, costituendo, al pari degli altri comparti industriali, uno strumento giuridico che attribuisce titolarità specifica a chi è detentore del diritto d'autore.

L'originalità, invece, ha la funzione di creazione di un mercato per il prodotto, per cui si rende necessario tutelarla allo scopo di non scoraggiare la produzione nel settore.

Le pagine che seguono intendono descrivere, in un'ottica giurisprudenziale, le forme di tutela attribuite ai titolari del diritto d'autore in oggetto.

CAPITOLO II

L'INDUSTRIAL DESIGN: LA GIURISPRUDENZA

Premessa

Nel tentativo di delineare gli aspetti interpretativi della normativa sull'*industrial design*, l'analisi verrà, ora, indirizzata agli aspetti giurisprudenziali che lo riguardano.

L'analisi in oggetto verrà sviluppata non senza avere dapprima svolto alcune considerazioni aggiuntive sul significato e sulla *ratio* dell'impedimento specifico alla registrazione della forma del prodotto concernente i segni costituiti esclusivamente dalla *forma dei prodotti che dà un valore sostanziale al prodotto* e, in particolare, sull'estensione della portata applicativa di questo in virtù delle novità introdotte dalla Direttiva 2015/2436/UE.

Il caso Louboutin, avente ad oggetto il marchio e non il *design*, può servire a comprendere quanto gli aspetti dell'originalità abbiano rilievo in merito alla creatività dei prodotti.

Alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice olandese dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea potrebbe fornirsi la risposta che segue: la nozione di *forma che dà un valore sostanziale al prodotto* si riferisce esclusivamente al valore intrinseco della forma in sé considerata. Un segno distintivo che si caratterizza per la combinazione di una forma e di un colore specifico può rientrare nel divieto di cui all'art. 3, par. 1), lett. e), della Direttiva 2008/95/CE ma solo a condizione che il colore, incorporato nella forma del prodotto, costituisca un elemento funzionale principale che attribuisce in via esclusiva un valore sostanziale al prodotto incorporante. In definitiva, la nozione di "*forma*", ai sensi di questa disposizione, non è limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto, come il contorno, le dimensioni e il volume del prodotto medesimo, ma riguarda potenzialmente anche altre caratteristiche non

tridimensionali, come un colore. Siffatte conclusioni parrebbero trovare conferma nell'estensione della disciplina degli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi di forma anche ai segni costituiti esclusivamente da altre caratteristiche del prodotto contraddistinto, che siano imposte dalla natura del prodotto, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che attribuiscano un valore sostanziale al prodotto. L'aggiunta dell'inciso o altra caratteristica del prodotto, di cui all'art. 4, par. 1, lettera e), iii), della Direttiva 2015/2436/UE, recentemente recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 15 del 2019, consentirebbe di applicare il divieto anche ai marchi costituiti da segni distinti da quelli tradizionali, ciò in ragione della crescente rilevanza assunta nella pratica dai marchi c.d. *atipici*, siano questi percepibili ovvero non percepibili alla vista, fermo restando, ovviamente, il riscontro degli altri requisiti idonei a consentire la registrazione di un marchio.

Nell'ottica di individuare la portata dell'accezione della forma, nel prosieguo, il caso Louboutin verrà, dunque, affrontato, prima di focalizzare l'attenzione sulle pronunce rilasciate sull'*industrial design*.

2.1 Christian Louboutin v.s Yves Saint Laurent

La particolarità del “prodotto moda” espone quest'ultimo alla necessità di ricercare continuamente nuovi spunti volti a fornire originalità. L'idea creativa, che ne è alla base, può essere considerata la fonte del valore di tali prodotti e, presupponendo costi di sviluppo, non può prescindere dall'ottenimento di ricavi adeguati legati alla loro vendita. Come è evidente, l'idea è il vero detonatore del successo di un capo di moda e la sua protezione finge da esortazione del settore, eventuali imitazioni sono, dunque, considerabili come un aspetto sanzionabile a causa degli effetti trasversali che esse possono provocare.

La questione principale riguarda la qualificazione delle imitazioni, occorrendo riconoscerle in modo da evitare eccessi di tutela che, qualora dovessero

configurarsi impedirebbero il corretto sviluppo del settore. In ambito giurisprudenziale casi di imitazione presunti sono stati, spesso, oggetto di contestazione e compito dei giudici è stato di individuare la loro effettività nonché il loro inquadramento in seno alla disciplina. È il caso di Christian Louboutin (Louboutin), uno stilista di calzature francese, che vanta un noto marchio di fabbrica che si distingue per il colore rosso che veniva apposto alle soles di scarpe di colore nero (*Red sole mark*)¹⁰⁰. Il brand vende le proprie scarpe a prezzi che oscillavano tra i quattrocento e i seimila dollari al paio (a seconda del modello) e il colore rosso delle loro soles aveva un importante ruolo nel successo raggiunto e testimoniato dal loro valore di mercato. Tale caratteristica, infatti, valeva a far sentire chi le indossava una persona *trendy* e benestante, nonché originale ed attraente¹⁰¹. I modelli descritti sono in commercio dal 1992 e da tempo i critici di moda li definiscono come "*le scarpe più desiderate al mondo*"¹⁰².

La suola di colore rosso era stata in grado, infatti, di creare un'icona che nel "settore moda" ha un significato simbolico molto intenso che si traduce in attrattore di vendite.

Oltre all'originalità dell'idea, Louboutin aveva indovinato anche la tonalità del colore rosso che si distingueva per la sua lucidità che spiccava nel contrasto con il colore nero della calzatura.

Si trattava di una tonalità che creava un particolare effetto, abbinandosi al nero, ed era stata registrata come marchio presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Yves Saint Laurent, un altro famoso brand di moda, iniziò, nel 2009, a commercializzare scarpe rosse con soles rosse, pubblicizzandole nei più noti

¹⁰⁰ Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 696 F.3d 206, 211–12 (2d Cir. 2012).

¹⁰¹https://www.ilmessaggero.it/moda/shopping/christian_louboutin_firma_le_scarpe_piu_desiderate_al_mondo_quelle_di_barbie-192187.html.

¹⁰² *Ibidem*.

magazines, come articolo originale, ammiccante e in grado di connotare chi le indossava di un fascino seducente.

Il lancio di tali scarpe venne concepito dal Louboutin come imitativo delle proprie il che condusse a ricorrere contro il *competitor* rivendicando la violazione del proprio marchio.

In risposta, Yves Saint Laurent presentò un controricorso in cui lamentava l'incongruenza di una registrazione che, a suo avviso, riguardando una tonalità di colore, non ineriva una caratteristica, ma solo una *funzionalità estetica*, presupposto che richiedeva l'annullamento della registrazione non essendo possibile registrare tale aspetto. La funzionalità, infatti, è legata a ciascun prodotto per cui, consentirne la registrazione come marchio, impedirebbe la produzione di ogni merce da parte di chi non la detiene, con ovvie conseguenze economico-commerciali.

Il Tribunale del Distretto Meridionale di New York adito accolse l'istanza avanzata dal marchio Yves Saint Laurent ritenendo che, anche se i colori possono essere considerati dei "segni distintivi", l'uso della tonalità di rosso era, di per sé, da considerarsi *esteticamente funzionale*.

Nello specifico, il tribunale di primo grado stabilì che la registrazione della tonalità in oggetto finiva per costituire un indebito ostacolo alla concorrenza¹⁰³. Pur riconoscendo che la Corte Suprema aveva, in passato, esplicitamente chiarito che, al momento dell'acquisizione del carattere distintivo un singolo colore potesse essere adottato come marchio, il tribunale rilevò che la natura dell'industria della moda presupponesse un impedimento all'accoglimento di un simile presupposto. Secondo il giudice, le industrie tessili cui si riferiva il monito

¹⁰³ Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 447 (S.D.N.Y. 2011).

della Corte Suprema erano molto diverse dall'industria della moda che ruota intorno alla “*creatività, all'estetica, al gusto e al cambio di stagione*”¹⁰⁴.

L'industria della moda non è solo fonte di *design*, avendo finalità espressive ed estetiche che rappresentano un viatico per il cliente che vuole rappresentarsi in società.

Nell'ottica descritta, il colore ne costituisce un elemento, per cui il tribunale di primo grado ha ritenuto, che la tonalità di rosso fosse *esteticamente funzionale* e che Louboutin non potesse vantare il diritto di impedire a Yves Saint Laurent di usare il rosso nelle soles di scarpe che, tra l'altro, a differenza delle sue, erano monocromatiche essendo tutte rosse. Uno degli aspetti ritenuti più rilevanti dalla Corte è stato che Louboutin aveva ammesso di aver usato il rosso perché “*sexy*” e “*attraente*” il che indicava che il colore avesse un mero scopo funzionale¹⁰⁵ e non tecnico ed innovativo.

Da ciò conseguiva che Yves Saint Laurent avrebbe potuto utilizzare il colore con finalità funzionali, “*per creare un look coeso composto da scarpe coordinate e indumenti*”¹⁰⁶.

Inoltre, se fosse stato riconosciuto tale diritto al marchio Louboutin, si ritenne, non solo Yves Saint Laurent, ma tutti gli altri concorrenti sarebbero stati esclusi dal diritto di “*raggiungere i [loro] obiettivi stilistici*”¹⁰⁷. In tal senso i giudici, attenzionarono, nella ricostruzione effettuata, gli effetti che la limitazione richiesta da Louboutin avrebbero prodotto sulla concorrenza. Quest'ultima, ad

¹⁰⁴ Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 778 F. Supp. 2d at 453.

¹⁰⁵ Id. at 453. Nello specifico la Corte sostenne che “[t]he outsole of a shoe is, almost literally, a pedestrian thing. Yet, coated in a bright and unexpected color, the outsole becomes decorative, an object of beauty. To attract, to reference, to stand out, to blend in, to beautify, to endow with sex appeal— all comprise nontrademark functions of color in fashion.”

¹⁰⁶ Id at 456.

¹⁰⁷ Id at 457.

avviso dei giudici, aveva un'accezione positiva in ogni senso, aiutando lo sviluppo economico, l'occupazione e, con essa, l'intero benessere sociale.

A causa, dunque, della natura funzionale del colore rosso utilizzato nella produzione delle scarpe, il tribunale di primo grado era giunto alla conclusione di rifiutare di riconoscerlo come un marchio potenziale, respingendo l'istanza di Louboutin.

Il tribunale distrettuale ha altresì stabilito che fosse necessario che la registrazione del marchio *Red Sole Mark* venisse cancellata essendo nulla¹⁰⁸. Non fu possibile, però, procedere a tale cancellazione da parte del giudice in questione¹⁰⁹ perché la questione non poteva ritenersi formalmente chiusa in quanto "*Louboutin aveva il diritto di procedere in appello prima che il tribunale potesse disporre*"¹¹⁰. Il tribunale si è riservato di procedere alla cancellazione concedendo a Louboutin il tempo necessario per difendere il proprio marchio, salvaguardando, in appello, i diritti collegati alla sua registrazione¹¹¹. Louboutin, infatti, ricorso in appello (*Second Circuit*)¹¹², e lo fece in tempi ristretti, preoccupato dei riflessi della sentenza di primo grado che, di fatto, avrebbero potuto condurre ad un'immissione sul mercato di numerose "*scarpe con la suola rossa a buon mercato*"¹¹³.

A tale appello si sono unite Tiffany & Co. e l'International Trademark Association società allarmate dalle conseguenze che sarebbero potute derivare nel settore della moda da un'eventuale conferma della decisione di primo grado. Ciò confermava quanto intuito dal Tribunale di primo grado che aveva visto il

¹⁰⁸ Id at 149.

¹⁰⁹ Id at 150.

¹¹⁰ Id at 156.

¹¹¹ Id at 150.

¹¹² Scott Flaherty, How They Won It: McCarter Saves Louboutin's Soles, LAW360 (Oct. 23, 2012), <http://www.jdsupra.com/legalnews/how-they-won-it-mccarter-saves-louboutin-98617/>.

¹¹³ Ibidem.

settore come basato sulla creatività e, dunque, sulla continua proposta di nuove formule.

L'appello venne considerato molto rischioso anche perché i tribunali di *Second Circuit* non "*guardano con favore alle impugnazioni delle decisioni provvisorie*"¹¹⁴. In altri termini, si era sviluppata una preoccupazione settoriale basta sia sulla decisione assunta dal tribunale di primo grado, sia sulle dinamiche giurisdizionali.

La decisione del *Second Circuit* giunse in tempo celere e conteneva una decisione orientata in senso favorevole a Louboutin che richiedeva l'annullamento della decisione del tribunale distrettuale. I giudici appellati sostennero che Louboutin fosse titolare di un marchio valido perché era il "pop" della suola rossa che contraddistingueva il suo creatore¹¹⁵. Il concetto di "pop" vale a riconoscerne un *secondary meaning*, vale a dire la consolidata associazione delle suole rosse al marchio Louboutin.

Yves Saint Laurent, tuttavia, non poteva essere considerato un marchio che aveva violato il diritto di Louboutin in quanto le sue scarpe erano monocromatiche (interamente rosse) e non incorporavano il "pop" della suola dal colore rosso, che apparteneva esclusivamente a Louboutin¹¹⁶. Il *Second Circuit* è giunto a questa conclusione analizzando vari aspetti del problema proposto.

In primo luogo, ha considerato se un singolo colore potesse fungere da marchio nell'industria della moda¹¹⁷.

Successivamente, si è interrogata in merito alla questione della possibilità di contemplare l'ipotesi di un marchio di un unico colore ovvero se considerarlo sempre *funzionale* nell'industria della moda e, quindi, non sottoponibile a

¹¹⁴ Ibidem.

¹¹⁵ Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 696 F.3d 206, 229 (2d Cir. 2012); Weiser, supra note 133, at A23; Flaherty, supra note 152.

¹¹⁶ Christian Louboutin, 696 F.3d at 228.

¹¹⁷ Id at 2015.

registrazione¹¹⁸. Infine, in base alle conclusioni precedenti, ha determinato se il Red Sole Mark potesse essere protetto come marchio legittimo¹¹⁹.

Per quanto riguarda la prima questione, il *Second Circuit* ha concluso che ciò fosse possibile, vale a dire che una tonalità di colore può essere registrata come marchio¹²⁰.

I giudici hanno stabilito che le precedenti pronunce che avevano negato tale aspetto si erano basate sul settore Qualitex (tessile) mentre, nel comparto moda, un colore può fungere da marchio nel caso in cui esso acquisti significato aggiuntivo in quanto in grado di “*distinguere i beni di un'impresa e identificare la loro fonte, senza servire ad alcuna altra funzione significativa*”¹²¹.

La Corte appellata ha anche interpretato la decisione della Corte Suprema sul Qualitex come strumentale al divieto di applicazione di una regola che, di per sé, avrebbe invalidato il marchio basato su un singolo colore in un settore che, per natura, non potrebbe premetterselo¹²². In tal senso, ha ritenuto che la decisione del tribunale di primo grado di vietare i marchi monocolori nel settore della moda era da ritenersi in contrasto con la decisione della Corte Suprema sul Qualitex¹²³. Il *Second Circuit* ha poi proposto i punti di vista della dottrina in merito alla *funzionalità estetica* sancendo che, non tutti i singoli segni costituiti da colori possono essere considerati *esteticamente funzionali* nel settore della moda e, riferendosi al comparto¹²⁴ Qualitex ha stabilito che “*nel determinare se un marchio ha una funzione estetica, ci preoccupiamo di garantire che il suo*

¹¹⁸ Id.

¹¹⁹ Id.

¹²⁰ Id.

¹²¹ Christian Louboutin, 696 F.3d at 218 (quoting Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 514 U.S. 159, 166 (1995)).

¹²² Id at 223.

¹²³ Id at 224.

¹²⁴ Id at 225.

successo nella promozione non vada a vanificare il diritto del titolare di proteggere quel marchio"¹²⁵.

Il *Second Circuit* ha concluso che la gamma di tonalità, nel caso specifico, era talmente ampia da non esporre al rischio di impedire "lo sfogo creativo" dei *competitors* riservandosi solo di non escludere Louboutin dalla nicchia di mercato che si era creato grazie al proprio ingegno¹²⁶. Inoltre, riconoscendogli tale diritto, i consumatori non avrebbero comunque, subito danni da un impedimento di concorrenza, in quanto esistevano molte altre tonalità cui fare riferimento.

In tal senso, il *Second Circuit* ha ritenuto che, specificatamente nel settore moda, i segni distintivi rappresentati da un colore potrebbero essere accettati come marchi purché non suscettibili di ostacolare la concorrenza¹²⁷.

Piuttosto che applicare la decisione del tribunale distrettuale, il *Second Circuit* ha richiesto che i tribunali chiamati a pronunciarsi sul tema in oggetto, assumessero le proprie decisioni bilanciando "*i vantaggi competitivi derivanti dalla protezione degli aspetti identificativi di un marchio contro i costi scaturenti dall'impedimento ai concorrenti di utilizzare la caratteristica*" e non ha ritenuto necessario che venisse deciso in merito alla funzionalità del marchio rappresentato da una suola rossa, non essendo questo l'aspetto rilevante¹²⁸.

Riassumendo le conclusioni principali, il *Second Circuit* ha concluso che *Suole Rosse* potrebbe fungere da marchio valido e che se il giudice *a quo* dovesse

¹²⁵ Id. at 222. "When the aesthetic design of a product is itself the mark for which protection is sought, we may also deem the mark functional if giving the markholder the right to use it exclusively 'would put competitors at a significant non-reputation-related-disadvantage.'" Id. at 219–20 (quoting *Qualitex Co.*, 514 U.S. at 165).

¹²⁶ Id. at 223.

¹²⁷ *Christian Louboutin*, 696 F.3d at 224.

¹²⁸ Id. at 222 [citing *Fabrication Enter. v. Hygenic Corp.*, 64 F.3d 53, 59 (2d Cir. 1995)].

sentenziare che un colore non può essere impiegato nel settore della moda come marchio, doveva essere considerato, chiaramente, un errore¹²⁹

In base allo standard *Qualitex*, il *Red Sole Mark* avrebbe dovuto possedere un significato aggiuntivo per pretendere protezione.

Le spese pubblicitarie di Louboutin, la copertura mediatica e il volume delle vendite, dimostravano, ad avviso del *Second Circuit*, che il marchio *Suole Rosse* aveva raggiunto obiettivi di mercato che avevano sancito una sua affermazione nell'immaginario del pubblico.

In altri termini, nella mente del pubblico la suola rossa rimandava alle scarpe Louboutin¹³⁰.

Ciò nonostante, Louboutin, non poteva ingiungere Yves Saint Laurent dalla vendita della sua scarpa monocromatica, ma è stato confermato il diritto al marchio in modalità *Red Sole Mark*¹³¹, ignorando l'importanza della imitazione nel settore della moda (se il *Second Circuit* avesse applicato un test di *funzionalità estetica* sul marchio della suola rossa, avrebbe correttamente concluso che si trattava di un marchio funzionale e, pertanto, non valido)¹³².

Sebbene Louboutin può eccepire che la decisione della Corte Suprema in merito a *Qualitex* richiedesse al *Second Circuit* di concedergli il diritto esclusivo di

¹²⁹ Id at 228.

¹³⁰ Id. at 225–26. “Factors that are relevant in determining secondary meaning include: (1) advertising expenditures, (2) consumer studies linking the mark to a source, (3) unsolicited media coverage of the product, (4) sales success, (5) attempts to plagiarize the mark, and (6) length and exclusivity of the mark’s use.” Id. at 26 (quoting *Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 143 n.4 [2d Cir. 1997]).

¹³¹ *Christian Louboutin*, 696 F.3d at 227. The Second Circuit limited its conclusion to only the contrast of the Red Sole Mark to the rest of the shoe after finding that “*Louboutin’s own consumer surveys [showed] that when consumers were shown the YSL monochrome red shoe, of those consumers who misidentified the pictured shoes Louboutin-made, nearly every one cited the red sole of the shoe, rather than its general red color.*” Id. at 228.

¹³² Raustiala Kal & Sprigman C.(2012), *The knockoff economy: how imitation spurs innovation*, p.44

utilizzare il *Red Sole Mark*, la moda è pur sempre un settore molto diverso da Qualitex, per cui non dovrebbe rappresentare un ostacolo all'imitazione¹³³.

La sentenza del *Second Circuit* è stata oggetto di analisi in dottrina, secondo i professori Kal Raustiala e Christopher Sprigman, la caratteristica del settore risiede nella sua riarticolazione di disegni già esistenti¹³⁴.

La copia consente, tra l'altro, ai consumatori appartenenti a tutte le classi socio-economiche di accedere alle nuove tendenze della moda senza dovere spendere cifre impeditive.

Inoltre, è la stessa obsolescenza indotta del *design*, esorta i *designer* a creare nuovi modelli e mantiene viva l'innovazione nel settore della moda¹³⁵. La decisione del *Second Circuit* di vietare la copia del Red Sole Mark preserva il mantenimento di prezzi elevati delle scarpe Louboutin inibendo l'innovazione nel settore calzaturiero, uno dei ruoli che l'imitazione gioca nell'industria della moda è, infatti, quello di controllare la crescita dei prezzi dei nuovi modelli rendendoli accessibili a tutti¹³⁶. L'abbigliamento è un prodotto "*socialmente complesso e dipendente dal contesto*"¹³⁷ per cui non è possibile prescindere dai segnali dell'ambiente per trarre spunti innovativi, anche ispirandosi a idee già in circolazione. Accoppiando la natura del prodotto abbigliamento con il desiderio umano di "*comprare ciò che gli altri comprano*"¹³⁸, i consumatori soddisfano il bisogno di mostrare le nuove tendenze sfoggiate da una celebrità o offerte da un noto brand che lo fa a prezzi elevati¹³⁹, proprio grazie all'avvenuta imitazione. L'imitazione, intesa come ispirazione, fornisce a questo consumatore la

¹³³ Ibidem, p.45.

¹³⁴ Ibidem, p.44-45.

¹³⁵ Ibidem, p.46.

¹³⁶ Ibidem, p.34.

¹³⁷ Ibidem, p.45.

¹³⁸ Dauriz L., Remy N. e Sandri N.(2014),*Luxury shopping in the digital age*. Mc Kinsey. 1 maggio 2014. <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/luxury-shopping-in-the-digital-age>.

¹³⁹ Chritian Louboutin, 696 F. 3d at 227.

possibilità di accedere all'alta moda senza spendere eccessivamente. Ciò denota la funzione sociale dell'ispirazione affermando il “*paradosso della pirateria*”¹⁴⁰. Oltre alla riduzione dei costi, l'imitazione di prodotti di moda, infatti, induce alla loro obsolescenza che consente, a sua volta, lo sviluppo dell'innovazione nel settore. Tuttavia, poiché la copia svolge un ruolo essenziale nella protezione di un'ampia gamma di clienti e dell'industria della moda stessa, la decisione del *Second Circuit* (che ha impedito ad altri di copiare il marchio della Suola Rossa, avendone riconosciuto la regolarità di marchio) è stata ritenuta dagli osservatori, molto dannosa. Il *Second Circuit* ha consentito solo ai facoltosi, i cd *early adopter*, i primi acquirenti di un prodotto, di permettersi scarpe del marchio Suola Rossa impedendo la diffusione di versioni più economiche. Inoltre, la decisione del *Second Circuit* ha ostacolato il ciclo di obsolescenza indotta, tipica del settore, con conseguente riduzione della creatività nel settore della moda. A ciò si aggiunga che i primi utilizzatori che apprezzano l'esclusività delle *Suole Rosse* non hanno alcun incentivo a "passare avanti" acquistando altri modelli di scarpe, consapevoli di poterle indossare insieme a pochi altri.

Inoltre, considerando le caratteristiche del settore moda, non vi è dubbio che il marchio *Suole Rosse* non può che configurarsi, a differenza di quanto stabilito dal *Second Circuit*, come *esteticamente funzionale*. Come si è visto, il *Second Circuit* ha affermato che i tribunali, nell'assunzione delle proprie decisioni, devono fare ricorso ad un test di bilanciamento e soppesare i vantaggi della protezione del marchio con gli svantaggi connessi all'impedimento esteso ai concorrenti di utilizzare la particolarità.

Se la Corte avesse utilizzato tale test avrebbe rilevato che i costi per la concessione in esclusiva dei diritti sul Louboutin *Red Sole Mark* sono

¹⁴⁰ Il paradosso della pirateria è dato dalla riduzione dei prezzi e una maggiore commercializzazione delle versioni meno costose del design, che consentono ai consumatori anche di livelli di reddito più bassi di godere delle nuove tendenze.

estremamente alti rispetto al danno creato ai concorrenti, ciò a causa dell'importanza che ha il colore rosso nell'industria della moda. Oggi, questo colore è usato per “*farsi notare*”, per “*segnalare passione, romanticismo e brio*” e il restringimento del suo impiego finisce per impedire tali espressioni in un settore che basa la propria produzione su aspetti emotivi¹⁴¹.

In conclusione, il caso Louboutin non solo ha lasciato i *designer* nella costante paura di essere denunciati per incorporare le tendenze della moda nei loro progetti, ma ha anche fornito una soluzione razionale agli altri tribunali chiamati a decidere su casi simili.

La sentenza in oggetto è stata richiamata, ad esempio, dal Tribunale di Bologna¹⁴² secondo il quale: “*Deve ritenersi valido il marchio di Christian Louboutin consistente in una suola “rosso lacca” per calzature, in ragione, da un lato, della celebrità a livello mondiale che esso ha acquisito sul mercato e, dall'altro, del fatto che il colore rosso lacca non esprime qualità fisiche tipiche della suola delle calzature, ma appare fantasioso, arbitrario e ardito*”.

La particolarità della decisione in commento sta nel fatto che concede in Italia i provvedimenti cautelari richiesti sulla base, oltre che della registrazione per Marchio Comunitario n. 5282322 (ed a tutt'oggi ancora in vita), anche dell'estensione internazionale della priorità Louboutin che era stata ormai annullata nel maggio precedente dai Giudici Parigini¹⁴³.

Per il resto, il Giudice bolognese non sembra poter far altro che riconoscere, sulla base delle circostanze concrete del caso in esame, come emerse dall'ampia produzione documentale di parte ricorrente, e come indicate appunto nella

¹⁴¹ Roggero C., *La tutelabilità del marchio Louboutin*, in <https://www.dandi.media/2017/04/gli-orientamenti-internazionali-sulla-tutelabilita-del-marchio-louboutin/>.

¹⁴² Tribunale di Bologna, 10 settembre 2012.

¹⁴³ Cosa senz'altro possibile, essendo ormai trascorso il quinquennio utile ad affrancare dalle sorti della propria c.d. «base nazionale» la registrazione effettuata a livello internazionale.

massima, che il marchio in questione è non solo percepibile come segno¹⁴⁴ ma anche, poiché dotato di forte carattere distintivo, sicuramente valido e pertanto meritevole di tutela.

2.2 Louboutine v.s Zara

Il marchio Louboutin è stato coinvolto anche in un contenzioso con il brand Zara. Nel 2012, la Corte di cassazione parigina, confermando la decisione della Corte d'appello, ha escluso l'ipotesi di contraffazione da parte di Zara France riferita alla produzione di scarpe munite di *red sole*, sancendo la nullità del marchio "internazionale" semi-figurativo di Louboutin.

Secondo il parere della Corte, il marchio in oggetto risultava privo delle proprietà richieste al carattere distintivo ed insite nella chiarezza, intelligibilità, obiettività, accuratezza e precisione.

La bidimensionalità del marchio impediva, inoltre, di stabilire con esattezza gli aspetti relativi alle curvature che richiedevano di essere tridimensionali e che non consentivano, neppure, di risalire correttamente al suo posizionamento che, avrebbe anche potuto intendersi riferibile al lato interno.

I giudici *a quo* avevano anche evidenziato che il colore rosso appariva indefinito, tanto che Christian Louboutin aveva dovuto depositare, in corso di causa, un nuovo marchio tridimensionale con l'indicazione di uno specifico codice Pantone, non specificato in precedenza¹⁴⁵.

In base a tali considerazioni, non è stata riconosciuta alcuna tutela al brand Louboutin.

¹⁴⁴ Cfr. sul tema Sironi, in Vanzetti A.(2013), (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, sub art. 7, p.98.

¹⁴⁵ Acconciaioco B. (2019)., *Marchi figurativi e rischio di confusione*, in *Giustizicivile.com*, 10, 6 ss.

Nella stessa direzione si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Federale svizzero¹⁴⁶ che ha confermato il diniego di applicazione del marchio internazionale di Louboutin nel Paese ha ritenuto il colore rosso applicato alle soles di calzature un *segno banale, decorativo e privo di contenuti distintivi*¹⁴⁷.

2.3 Christian Louboutin v.s Van Haren

Un ulteriore caso che ha coinvolto il marchio Louboutin è intervenuto nel 2018 e si è concluso con un giudizio, la cui massima è riportata di seguito:

*“L’art. 3, par. 1, lett. e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione”*¹⁴⁸.

Il caso ha coinvolto la società Van Haren Schoenen BV (Van Haren), una società operativa nei Paesi Bassi ed avente ad oggetto la vendita al dettaglio di calzature. Nel 2012 la Van Haren ha venduto calzature femminili munite di tacco alto la cui suola era rivestita di colore rosso.

Cristian Louboutin, nel 2009, aveva registrato presso l’Ufficio del Benelux della proprietà intellettuale l’istanza di registrazione di un marchio consistente nel colore rosso¹⁴⁹ della suola di un modello di scarpe.

Successivamente, nel 2013, Louboutin ha circoscritto il suo marchio alla tutela delle sole *“calzature femminili con tacco alto”*, escludendo il modello

¹⁴⁶ Sentenza del 27 aprile 2016.

¹⁴⁷ Musumeci M.E.(2016), *La rivincita del “rosso Louboutin”*, in Giur. it., 12,p. 2649 ss.

¹⁴⁸ CGUE, causa C-163/16, sentenza 12 giugno 2018.

¹⁴⁹ Tonalità Pantone identificato con il codice 18-1663TP.

ortopedico e, nel maggio dello stesso anno, si è rivolto al Tribunale dell’Aja per un’azione di contraffazione del marchio contro la società Van Haren. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale adito, ha accolto, parzialmente, la domanda della società Louboutin, riconoscendo la legittimità del marchio, ma la Van Haren vi ha fatto opposizione¹⁵⁰, sostenendo che il marchio controverso avrebbe dovuto essere ritenuto nullo poiché il suo oggetto consisteva in un marchio figurativo bidimensionale (che si sostanziava in una mera superficie di colore rosso).

Il giudice d’appello ha, innanzitutto, ritenuto che, considerata l’inscindibilità del colore rosso alla suola, tale marchio non avrebbe potuto essere considerato *figurativo bidimensionale*, nonostante nella descrizione del marchio controverso, Louboutin avesse precisato che il *contorno* della scarpa non facesse parte del marchio, avendo la sola funzione di evidenziare la sua posizione. Inoltre, il giudice faceva notare che gli acquirenti delle calzature Louboutin le preferivano proprio per la caratteristica descritta, il che confermava l’esistenza di *secondary meaning*.

Nella ricostruzione del caso, il colore rosso, apposto alla suola di una scarpa, richiedeva di determinare se tale marchio violasse, o meno, l’articolo 3, par. 1, lett. e), iii), della direttiva 2008/95/CE rubricato “*Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità*”.

L’articolo citato stabilisce infatti che “*Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: [...] e) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (i), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (ii), dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (iii)*”¹⁵¹. La nozione di “forma” fa conseguire il divieto di registrazione o la sua nullità qualora essa sia già avvenuta, per cui, la questione risiedeva nello stabilire se, quella registrata da

¹⁵⁰ Ai sensi dell’art. 2.1, par. 2, della convenzione del Benelux.

¹⁵¹ Articolo 3, par. 1, lett. e), iii), della direttiva 2008/95/CE.

Louboutin potesse configurarsi come tale¹⁵². Autorizzare la registrazione di un marchio come “forma” laddove essa coincida con la sua stessa funzione significa, come anticipato, impedire lo sviluppo della concorrenza e la creazione di monopoli.

Il dibattito si incentrò, così, sulle caratteristiche del marchio registrato ovvero se esse fossero perimetrare agli aspetti tridimensionali consistenti nei contorni, dimensioni e volumi oppure se coinvolgesse anche il colore. La domanda che il giudice adito si è posta è se il colore rosso pantone, applicato alle soles delle scarpe Louboutin, rendesse applicabile il precetto che vieta (o rende nulla) la registrazione delle forme se funzionali alla merce. L’articolo 3, par.1, lett. e), iii), della direttiva 2008/95/CE lascia intendere che un colore applicato alla suola di una scarpa con tacco rientra nell’accezione di *forma* e l’avvocato generale, nella qualificazione del marchio controverso, aveva stabilito che, quello riferibile alle scarpe Louboutin, pur essendo registrato come figurativo, rimandasse alla *forma* del prodotto e, in quanto tale, risultava essere nullo.

La richiesta successiva avanzata da Louboutin come *marchio di posizione* (vale a dire riferito alla sua collocazione su tutta la suola a delimitazione di questa) non andava, invece, ad impattare sulla forma del prodotto. Il marchio, ad avviso dell’avvocato generale, non riguarda la forma di una scarpa (o di una suola) ma rivendicava la tutela di un particolare tipo di colore¹⁵³ applicato alle soles delle scarpe con tacco alto.

Non era la forma della scarpa né quella della suola ad essere stata registrato ma la tonalità di colore, applicato alla suola.

Piuttosto che a un marchio costituito da un colore specifico, in base a tale ricostruzione, esso avrebbe dovuto essere assimilato ad marchio costitutivo della

¹⁵² In Italia, secondo l’articolo 9 CPI non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che sono costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

¹⁵³ Identificato dai codici internazionali.

forma del prodotto rivendicante la tutela di un colore in relazione a detta forma¹⁵⁴.

La Grande Sezione della Corte adita non accolse l'interpretazione del resistente rinvenendo l'assenza di una configurazione assimilabile alla definizione di forma. Ad avviso della Corte, la forma avrebbe dovuto essere intesa come un insieme di linee o di contorni suscettibili di delimitare il prodotto nello spazio, per cui, un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, non poteva essere idoneo a palesare una forma così intesa.

La Corte si è interrogata, dunque, essenzialmente, circa la capacità di un colore di una suola di costituire una forma e quindi essere soggetta al divieto di registrazione imposto dalla direttiva marchi.

La risposta a tale quesito è stata negativa: il marchio registrato dal Louboutin non puntava a registrare una forma specifica di suola ma a mettere in evidenza la posizione che il colore rosso occupa all'interno della suola¹⁵⁵.

Pertanto, in base a tale ricostruzione, la Corte stabiliva che tale registrazione di colore di suola aveva lo scopo di evidenziare ed identificare il marchio, ma non costituiva la forma del prodotto.

Il colore rosso tonalità Pantone codice 18-1633TP, non avrebbe potuto costituire una forma, anche, in quanto rappresentativo di un codice tonale preciso e idonea a rappresentare un elemento funzionale al “*secondary meaning*”, vale a dire la riconoscibilità da parte del pubblico.

Tale sentenza ha contraddetto le conclusioni della precedente decisione del U.S. District Court, Southern District of New York del 10 agosto 2011 (Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent), che non aveva ritenuto di difendere pienamente il marchio “red soles”.

¹⁵⁴ Ricolfi M. (2015), *Trattato dei Marchi. Diritto Europeo e Nazionale*, Torino, p.77.

¹⁵⁵ Roggero C., *La tutelabilità del marchio Louboutin*, op. cit., p.88.

La Corte di New York aveva, infatti, ritenuto di lasciare nella disponibilità dei concorrenti l'uso del colore in questione avendo una funzionalità attrattiva specifica che non poteva essere negata¹⁵⁶.

2.4 L'approccio europeo alla tutela del marchio

La Corte europea di giustizia (CGUE) si è ripetutamente pronunciata in merito alla estensione merceologica del diritto di marchio, meno all'interno di giudizi di contraffazione, quanto, piuttosto, sotto il profilo della carenza del requisito di *originalità* del marchio comunitario.

Il presupposto ricercato è stato, infatti, il venir meno del rischio di confusione con un marchio anteriore. Tale giurisprudenza si è profilata in varie pronunce, iniziate con la sentenza Canon del 1998¹⁵⁷, spesso richiamata successivamente come modello di riferimento.

La Corte ha richiamato, in tale sede, alcuni principi cui riferirsi nelle decisioni giurisprudenziali:

- a) esiste un *rischio di confusione* quando il pubblico può essere indotto in errore in merito all'origine delle merci o dei servizi contrassegnati dai marchi in conflitto;
- b) il *rischio di confusione* richiede una valutazione di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie. All'uopo si andrà a valutare la somiglianza dei marchi e quella

¹⁵⁶ Come si è visto, nel "case" americano la U.S. Court of Appels for the Second Circuit, 5 settembre 2012, sull'appello presentato dalla Louboutin aveva rivisitato la sentenza precedente riconoscendo al marchio Louboutin, riferibile alla suola rossa in contrasto con il colore del pellame della scarpa un segno distintivo di *secondary meaning*.

¹⁵⁷ Corte eur. giust. 29-9-1998 C-39/97, Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 4038. Nello stesso senso Corte eur. giust. 22-9-1999 C-342/97, ivi, 1998, n. 4045. I principi «Canon» sono riaffermati da Trib. CE 12-12-2002 T-110/01, ivi, 2003, n. 4612; Trib. CE 15-1-2003 T-99/01, ivi, 2003, n. 4613; Trib. CE 22-6-2004 T-185/02, ivi, 2004, n. 4776; Trib. CE 6-7-2004 T-117/02, ivi, 2004, n. 4778; Trib. CE 13-7-2004 T-115/02, ivi, 2004, n. 4779.

dei prodotti o dei servizi designati, così che una similitudine tra i prodotti o servizi minima possa essere compensata da un grado di uguaglianza tra i marchi elevato, e viceversa;

c) il *rischio di confusione* si rivela tanto maggiore quanto più intenso risulta essere il carattere distintivo del marchio anteriore, e quindi, quelli che hanno un elevato carattere distintivo, o per ragioni intrinseche, o a causa della loro notorietà, godono di una tutela maggiore rispetto ai marchi il cui carattere distintivo appare essere inferiore;

d) la similitudine tra prodotti o servizi deve essere valutata considerando tutti i fattori caratterizzanti che includono, la loro destinazione, la loro natura, il loro impiego, la loro concorrenzialità o complementarità.

Il primo aspetto rimanda alla valutazione della capacità di creare confusione ed indurre in errore il pubblico tenuto alla valutazione della provenienza dei prodotti. In tal senso, dovrà darsi rilievo al fatto che i prodotti (o servizi) delle parti in lite vengano offerti in maniera stabile da un medesimo operatore o, viceversa, vengano offerti solo da organizzazioni differenti. Le eventuali affinità tra i prodotti appartenenti ai due marchi in conflitto non sono una variabile da ritenersi indipendente¹⁵⁸ ma collegata, nel senso che, con l'aumentare della capacità distintiva si incrementa l'ambito merceologico di esclusiva del marchio. Infine, la somiglianza (cd *affinità*) va verificata considerando una serie di fattori e, in particolare, la loro natura, il loro impiego e destinazione, nonché il loro trovarsi in rapporto di concorrenzialità o di complementarità.

Si ritiene che i criteri decisori dovrebbero essere ampliati, ricomprendendo non solo la detenzione della stessa natura, bisogno, clientela, ma altresì¹⁵⁹ il rapporto di concorrenzialità o complementarità tra i prodotti (di differenti operatori) aventi il medesimo marchio. In altri termini, si avrà *contraffazione* quando il

¹⁵⁸ Confondibilità fra i segni.

¹⁵⁹ Come suggerisce la sentenza «Canon».

medesimo marchio è rinvenibile su prodotti aventi natura anche molto differente ma, appunto, concorrenziali o complementari¹⁶⁰.

Potrà assumere altresì rilievo il fatto che nella struttura produttiva o distributiva i prodotti (o servizi) delle due parti in lite vengano offerti da un medesimo operatore o, viceversa, da operatori differenti.

Il valore relativo alla natura, al bisogno e alla clientela si ridimensiona, perché essi non sono gli unici elementi necessari del giudizio di affinità. Trova valorizzazione l'insieme degli elementi fattuali, in quanto solo dal loro esame¹⁶¹ si rinviene la risposta al problema dell'estensione merceologica del diritto sul marchio azionato in causa. Infine, il peso specifico degli elementi di fatto non appare costante e predeterminato essendo destinato a cambiare con il variare delle circostanze concrete. Ad esempio, l'identità relativa alla "natura" del prodotto assumerà un peso maggiore se si è in presenza di un'identità della tipologia astratta di prodotto (ad es. un capo di abbigliamento, una borsa), ma anche similitudine nella natura della componente di base (capo di abbigliamento sartoriale o meno).

I criteri proposti dalla giurisprudenza comunitaria pongono ancora molti interrogativi, come si misura la notorietà di un marchio, la distanza tra settori produttivi e in che modo il maggiore grado di affinità merceologica possa supplire ad una minore somiglianza tra i segni.

La via indicata dalla Corte europea di giustizia appare teoricamente sicura, e quindi praticamente più produttiva di quella fin qui seguita dal nostro sistema interno che non si è dato dei veri principi guida. È certo, però, che i criteri prospettati dalla sentenza Canon non devono essere considerati meccanici, ed il

¹⁶⁰ Acconciaioco B. (2019), *Marchi figurativi e rischio di confusione*, op. cit., p.16.

¹⁶¹ E non da formule precostituite.

loro uso richiede attenzione: essi possono assicurare risultati migliori di quelli offerti dai criteri precedenti solo se vengono manovrati in modo corretto¹⁶².

Riconducendo l'analisi al settore "moda", la giurisprudenza comunitaria ha prestato particolare attenzione agli effetti della confusione sui consumatori, ciò è evidente già nelle sentenze storiche, come quella del 2008 in cui il Tribunale di I grado UE ha stabilito che *"Il marchio comunitario «L'Altra Moda», per abbigliamento ed accessori, non è confondibile con quello anteriore tedesco «Alba Moda», per gli stessi prodotti, in quanto la parola italiana «moda», ben comprensibile per i consumatori di riferimento perché molto simile alla parola tedesca equivalente, «mode», è descrittiva, mentre le prime parole di entrambi i marchi, su cui più si incentra l'attenzione del pubblico, sono profondamente diverse, anche sotto il profilo fonetico*¹⁶³.

Inoltre, si è sempre riservata attenzione alla dimensione merceologica della protezione, escludendo prodotti che non siano strettamente complementari *"Una licenza di marchio non consente di affermare la sussistenza di un nesso di complementarità tra prodotti, tale da far ritenere affini articoli di profumeria e articoli di pelletteria e/o di abbigliamento"*¹⁶⁴.

Nello stesso senso si chiarisce che relativamente alla valutazione delle similitudini tra prodotti, è possibile che, in particolare nei settori della moda e dei prodotti destinati alla cura dell'immagine, oltre ad una complementarità funzionale possa nascere, nella percezione del pubblico di riferimento, una complementarità di tipo estetico fra prodotti aventi natura, destinazione ed utilizzo differenti. Tale complementarità estetica deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto sia indispensabile o importante per l'uso dell'altro e che i consumatori ritengano normale utilizzare tali prodotti

¹⁶² In definitiva, solo se si verrà a creare un ceto di giuristi raffinato, come forse non siamo, ma che possiamo sperare di diventare.

¹⁶³ Tribunale I grado UE sez. V, 25/06/2008, n.224.

¹⁶⁴ Tribunale I grado UE sez. II, 11/07/2007, n.150.

insieme. Tuttavia, tale complementarietà estetica non deve essere ritenuta sufficiente per affermare che esiste una somiglianza fra i prodotti in questione, richiedendosi che i consumatori ritengano normale che i prodotti siano commercializzati con il medesimo marchio. Per valutare la somiglianza dei prodotti per i quali viene richiesto il marchio con i prodotti per i quali esiste un marchio anteriore si deve tener conto, sulla base della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti in questione, di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto fra tali prodotti. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità e complementarietà. In tale senso, i prodotti in pelle o gli articoli di abbigliamento non possono essere considerati simili a quelli della profumeria in quanto diversi sia per natura che per destinazione o uso, e non sussistendo elementi che consentano di ritenere che gli stessi siano concorrenti e complementari in un'ottica funzionale¹⁶⁵.

2.5 Il caso Calzaturificio Tecnica v.s Dival (1997)

I casi descritti fino ad ora hanno incentrato il dato decisorio sulla normativa europea o statunitense che ha fissato negli elementi descrittivi del marchio gli aspetti salienti su cui basare le sentenze. Gli aspetti tutelati rimandano alla creatività degli autori, al tipo di registrazione effettuato e agli aspetti concorrenziali esposti. Nella giurisprudenza italiana, questi ultimi hanno rappresentato i riferimenti principali delle pronunce che hanno preceduto l'introduzione della direttiva 2008/95/CE, si pensi al caso giudiziario che ha avuto ad oggetto la tutela di un marchio afferente un prodotto di moda nel lontano 1997 che si è concentrato sull'analisi degli impatti sulla concorrenza¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Tribunale I grado UE sez. II, 11/07/2007, n.150.

¹⁶⁶ Cassazione civile sez. I, 19/02/1997, n.1541.

I fatti rimandano ad Alfredo Bonora, titolare del calzaturificio “Dival” in causa con il “Calzaturificio tecnica”.

La sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 789 del 29.5.93 si era conclusa in senso confermativo della decisione del tribunale di Treviso, pronunciata nel giudizio che il "Calzaturificio Tecnica" spa aveva promosso contro il Sig. Bonura, per concorrenza sleale nella produzione e nella vendita degli scarponi "dopo sci" denominati "fast boot", contraddistinti dal marchio brevettato "moon boot", prodotti e distribuiti, in quasi tutto il mondo, fin dall’inizio del ‘70¹⁶⁷.

Ottenuto, ex art. 700 cpc, il provvedimento di inibizione alla produzione ed alla vendita, con l’autorizzazione a pubblicare il decreto su due quotidiani di Treviso, il “Calzaturificio Tecnica” spa si costituì nel giudizio di merito dichiarando che il modello "Fast boot" costituiva imitazione servile di quello "moon boot"¹⁶⁸ e ne chiese l’inibizione della produzione e del commercio.

Con l’appello, la Ditta Calzaturiera Dival, di Alfredo Bonora, contestò l’immotivato giudizio di originalità e l’asserita presenza di caratteristiche individualizzanti nello "scarpone" prodotto dal “CalzaturificioTecnica” aggiungendo che la stessa calzatura era stata già prodotta, commercializzata e divulgata da altre ditte e dagli stessi ideatori canadesi. Sottolineò, inoltre, che i primi giudici non avevano indicato quali fossero le caratteristiche individualizzanti del prodotto del “Calzaturificio tecnica”, ed avevano omesso ogni esame approfondito delle differenze tra i due prodotti. Censurò, inoltre, il mancato riconoscimento, da parte dei giudici, della standarizzazione dello "scarpone dopo sci" ed il non aver considerato il "marchio" quale elemento idoneo di differenziazione delle calzature in comparazione¹⁶⁹. La Corte veneziana ritenne che, in tema di concorrenza sleale, l’illecito si concretizza

¹⁶⁷ Acconciaioco B. (2019), *Marchi figurativi e rischio di confusione*, op. cit., p.23.

¹⁶⁸ Modello prodotto dal “Calzaturificio Tecnica”.

¹⁶⁹ Acconciaioco B. (2019), *Marchi figurativi e rischio di confusione*, op. cit., p.34.

nella confondibilità del prodotto con quello del concorrente e che, nella specie, doveva verificarsi se la forma del prodotto imitato avesse capacità distintiva, cioè l' idoneità ad essere riconosciuto, complessivamente, per la sua provenienza. In effetti, l'originalità del prodotto, come considerata dalla disciplina della concorrenza illecita, era diversa dalla originalità richiesta per la brevettabilità. Per questa occorrono, secondo la Corte territoriale, *novità ed originalità*, mentre per escludere l'imitazione confusoria era sufficiente la capacità distintiva, intesa come forma che differenzia il prodotto sul mercato e nelle valutazioni dei consumatori dei beni simili offerti da imprese concorrenti¹⁷⁰.

Nel giudizio di comparazione, la Corte veneziana aveva concluso per la totale confondibilità dei prodotti, che, a suo avviso, risultavano quasi perfettamente identici, sottolineando che si era dovuta considerare *l'apparenza complessiva del prodotto*, così come veniva immediatamente percepita dal consumatore, nel quadro di un giudizio sintetico. Nulla in merito alla standardizzazione del modello esaminato. Inoltre, negò che l'apposizione del marchio del produttore potesse essere considerato, nella specie, come elemento idoneo a scongiurare la confondibilità del proprio prodotto con quello del concorrente. Il titolare della ditta Calzaturificio Dival, Alfredo Bonora, decise di ricorrere in Cassazione¹⁷¹.

¹⁷⁰ Procedendo nell'analisi, la Corte territoriale sottolineò che proprio la diversità dei criteri utilizzabili per la brevettabilità e per il giudizio di imitazione confusoria aveva indotto il tribunale di Milano - in un giudizio promosso dal Calzaturificio Tecnica spa per rivendicare i diritti brevettuali - ad escluderne, fondatamente, la lesione per accertata predivulgazione mentre il medesimo fatto non influiva nella valutazione di un'asserita concorrenza confusoria da effettuare riconoscendo la provenienza del prodotto da una determinata impresa.

¹⁷¹ Nella sentenza impugnata sono stati delineati con esattezza, e con riferimento ad incontestabili principi giuridici, gli ambiti di applicazione della normativa che regola la concorrenza sleale "per confusione" tra i prodotti di diversi concorrenti e "per imitazione servile" di quei prodotti e della normativa concernente la loro brevettabilità; Pervenendo alla enunciazione di un principio di base secondo cui, in definitiva, la tutela contro la concorrenza sleale per imitazione servile ha diversa natura, diversa essenza, rispetto alla tutela assicurata dalle norme che regolano la brevettabilità dei prodotti. Alla stregua di tali presupposti, nella decisione impugnata si sono, quindi, sottoposte ad esame comparativo le realizzazioni in questione affermando che,

Questa, riconoscendo la legittimità dei principi enunciati dalla Corte territoriale; l'insindacabilità del concreto giudizio di confondibilità tra i prodotti delle parti e della loro collocazione temporale nel mercato; l'incongruenza, per i motivi adottati dai giudici del merito, del riferimento alla sentenza del tribunale di Milano concernente la asserita nullità del brevetto n.950276, si concluse che la censura formulata dal ricorrente non avesse fondamento giuridico.

Secondo la Corte, la confondibilità dei due prodotti determina, o può determinare, effetti assolutamente incontrollabili nella condotta della clientela, con conseguenza sul piano economico-commerciale imprevedibili. Già la Corte veneziana aveva sottolineato che il marchio "fast boot", apposto sulla produzione della appellante calzaturificio Dival nello stesso punto, nella medesima fascia, con carattere e colori analoghi e con lo stesso numero di lettere del marchio - moon boot" - apposto sul prodotto del resistente "Calzaturificio Tecnica" spa, più che differenziare, accentuava la confusione¹⁷². La Corte, pertanto, condannò il ricorrente alle spese in L.217.350 con lire quattromilioni di lire per onorari¹⁷³.

2.6 Il caso Tecnica Group S.p.a. v.s Anniel

riconosciute ad un prodotto caratteristiche distintive sue proprie, non necessariamente nuove od originali - indispensabili, invece, per la brevettabilità - non è legittima la condotta del concorrente che di quelle caratteristiche distintive si appropri.

¹⁷² Tanto più che la sua collaborazione era tale che nelle usuali modalità di esposizione del prodotto - vetrine dei negozi - finiva per essere percepita solo la seconda espressione "boot". Comune ai due segni distintivi che, secondo i giudici del merito, accentuava, se possibile, la confondibilità. Si tratta di valutazioni così logicamente motivate che, in questa sede, risultano ineccepibili, e perciò, non sindacabili.

¹⁷³ Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione. Roma 12.7.1996.

Un altro caso che ha avuto un rilievo nell'ambito dei giudizi espressi da Corti nazionali è quello che ha visto in causa Tecnica Group S.p.a. vs Anniel.

Con atto di citazione notificato il 7/10/13 Tecnica Group s.p.a. chiamava in giudizio il Gruppo Anniel s.n.c. di Simeoni Anna & C., Anniel s.r.l. e il Gruppo Coin s.p.a. ritenendoli autori della contraffazione e/o usurpazione dei suoi diritti lei spettanti in base alla L. 633/41¹⁷⁴.

I fatti riguardavano i "Moon Boots", stivaletti prodotti da Tecnica Group s.p.a. che, in base alla normativa, avrebbero dovuto essere considerati un'opera creativa, munita di valore artistico e tutelata, in tal senso, dalla legge n.633 del 1941.

Questo perché ad avviso dei giudici gli "scarponcini lunari" costituiscono *«opera creativa dotata di valore artistico e per questo tutelabile dalla legge sul diritto d'autore contro la contraffazione»¹⁷⁵*. La tutela autoriale ai "Moon Boots" prodotti da Tecnica Group S.p.A., doposci in voga da decenni, aveva presupposto la dichiarazione di una loro contraffazione ad opera del modello "Anouk" del gruppo Anniel.

Tecnica Group agiva nei confronti del gruppo Anniel sostenendo che i doposci "Anouk" costituissero un caso di violazione dei propri diritti d'autore sui "Moon Boots"¹⁷⁶. Inoltre, essi vennero considerati contraffattivi di altri modelli registrati sempre da Tecnica Group e relativi a dei doposci ricompresi nella collezione "East-west", che si caratterizzavano per una stilizzazione del modello "Moon Boots".

¹⁷⁴ La contraffazione ineriva al modello comunitario n. 001940313-0006 o, in subordine dei modelli n. 001731159-0002 e/o 0003, nonché la concorrenza sleale, con conseguenti inibitoria, fissazione di penale, ordine di distruzione dei prodotti in contraffazione, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

¹⁷⁵ Trib. Milano, 12 luglio 2016, n. 8628.

¹⁷⁶ Acconciaioco B. (2019), *Marchi figurativi e rischio di confusione*, op. cit., p.36.

Secondo la Tecnica Group la commercializzazione dei prodotti di Anniel costituiva contraffazione e usurpazione dei diritti di sfruttamento economici, nonché concorrenza sleale a suo danno.

In risposta, i giudici *de quo* sostennero che: *“I “Moon Boots” ben possono fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela prevista dall’articolo 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano. Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale. Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale”*.

In base a ciò, i giudici convennero che: *“Il modello “Anouk” delle convenute Anniel presenta tutte le predette caratteristiche creative dei “Moon Boots”, salvo che l’altezza del gambale è ridotta e le coppie di occhielli sono due anziché tre (con effetto estetico pressoché impercettibile). Non a caso, il pubblico degli utenti e particolarmente di quelli attenti ai fenomeni della moda, quali i gestori di blog tematici, hanno accolto Anouk con espressioni che non riescono a prescindere dal riferimento al prototipo iconico di Tecnica, usando espressioni quali: ‘l’evoluzione dei “Moon Boots”: adesso si portano bassi’, ‘gli Anouk Boots di Anniel assomigliano a dei Moon Boots, in modo più fine e portano i*

motivi ed i colori di Anniel’, ‘Anniel è tornata indietro agli iconici Moon Boots’¹⁷⁷.

I giudici non ritennero di volere analizzare gli aspetti inerenti ai profili di concorrenza sleale, in quanto la stessa contraffazione dei diritti d’autore accertata andava a fondarsi sui medesimi fatti costitutivi e pervennero, così, alla condanna di Anniel che fu costretta a ritirare i propri prodotti dal mercato.

2.7 Tecnica Group S.p.a. v.s Chiara Ferragni

Oltre che contro Anniel, la società Tecnica Group ha proceduto anche chiamando in causa tre società facenti capo all’*influencer* Chiara Ferragni.

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 25 gennaio 2021, al fine di qualificare artistica un’opera del *design*, ha stabilito che occorre individuare e soppesare “*al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto*”.

Tale massima gemma dalla vicenda che trova origine nel 2017, quando la Società Tecnica Group S.p.A. si rivolse al Tribunale di Milano contestando a tre società la commercializzazione delle calzature “Snow boots” tutte con marchio “Chiara

¹⁷⁷ Trib. Milano, 12 luglio 2016, n. 8628.

Ferragni”, adducendo che tali prodotti costituissero una contraffazione degli stivaletti doposci “Moon Boots”.

I fatti rimandano all’8 settembre 2017 quando Tecnica Group e Chiara Ferragni avevano sottoscritto un accordo in cui riconoscendo il diritto esclusivo di *design* industriale di Tecnica Group S.p.A., le tre società si impegnavano ad utilizzare i prodotti ma ad astenersi dalla commercializzazione di calzature che potessero richiamare i Moon Boots trattandosi di un modello sottoposto al diritto d’autore. Il diritto d’autore in oggetto ineriva al contenuto artistico riconosciuto ai Moon Boots da una sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 2016 (citata nel precedente paragrafo). Nel 2018, Tecnica Group ha adito il Tribunale di Milano contestando alle tre società la produzione e commercializzazione di due modelli di stivaletti che ricordavano, per forma e caratteristiche, i Moon Boots richiamati nell’accordo citato. Le modifiche apportate nella produzione dei nuovi modelli, ad avviso di Tecnica Group, erano minime e non bastevoli a ritenere rispettato l’accordo. Il Tribunale di Milano, chiamato nuovamente ad affrontare la questione del riconoscimento alle calzature del connotato di opera del *design* industriale¹⁷⁸. Richiamando la precedente pronuncia¹⁷⁹ il Tribunale di Milano, in favore dei Moon Boots ha riconosciuto la l’esistenza del connotato di “valore artistico” utile per la pretesa della tutela del diritto d’autore¹⁸⁰. Il Tribunale adito ha considerato, inoltre, che *“al fine di riconoscere una positiva significatività alla qualifica artistica di un’opera del design - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, [...] posto che l’opera a*

¹⁷⁸ Cui accede la tutela propria di cui all’art 2, n. 10 della legge sul diritto d’autore.

¹⁷⁹ Sentenza n. 8628 del 12 luglio 2016.

¹⁸⁰ Rilevando *“nel modo più oggettivo possibile la percezione che di una determinata opera di design possa consolidarsi nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato”*, Tribunale di Milano, 25 gennaio 2021.

*contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto*¹⁸¹.

I giudici hanno, poi, chiarito che il riconoscimento del valore artistico all'opera del *design* non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il valore acquisito a distanza di tempo, ma occorre contestualizzarlo nel momento attuale, rinvenendolo nella storicità e nella cultura del momento.

In altri termini, la sua valenza iconica avrebbe dovuto essere ricostruita considerando l'esistenza di una qualche sedimentazione critica e culturale che associasse i Moon Boots alla Tecnica Group.

I giudici milanesi hanno riconosciuto che si ha difficoltà ad affidare alla magistratura la valutazione dell'*“apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti”*¹⁸²; tuttavia, hanno superato l'ostacolo con riferimento al consueto parametro oggettivo: il riconoscimento da parte di istituzioni culturali, musei, pubblicazioni. Non è stato qui esaminato il quesito relativo all'esistenza di caratteristiche della forma imposte dalla soluzione di un problema tecnico che, del resto, è probabile che non abbia molto senso in relazione ad una calzatura assai semplice nella sua essenzialità¹⁸³.

Il Tribunale adito ha anche rilevato che, rispetto al convincimento precedentemente assunto (quello del 2016) non erano state prodotte deduzioni aggiuntive che potessero essere utilizzate per giungere a conclusioni differenti.

Il Tribunale di Milano ha, anzi, ritenuto che vi fosse stata una costante conferma delle deduzioni del 2016 anche in altre pronunce di grado superiore *“in ordine*

¹⁸¹ Tribunale di Milano, 25 gennaio 2021.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Ibidem*.

all'individuazione dei criteri di interpretazione del presupposto del valore artistico, affermando che se il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti quale il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche es artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista"¹⁸⁴.

Anche escludendo *“le pretese anteriorità costituite dalle calzature utilizzate dagli astronauti nella missione Apollo cui il modello dell'attrice traeva diretto ed esplicito spunto”* i giudici hanno ritenuto di confermare il riconoscimento della tutela autorale dei Moon Boots¹⁸⁵.

Il Tribunale ha anche riconosciuto che, nella fattispecie, non poteva configurarsi nemmeno un “plagio evolutivo” che, differentemente da quello “semplice” integra una distinzione solo formale delle opere comparate, per cui la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento eseguito su quest'ultima, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, ma nell'abusiva e non

¹⁸⁴ Cass. n. 7477/1. Il Tribunale di Milano ha, altresì, dato atto della sopravvenienza rispetto alla sentenza del 2016 anche di ulteriori *“manifestazioni di apprezzamento degli ambienti culturali ed artistici”* confermativi in concreto della sussistenza del presupposto del “valore artistico” delle forme del Moon Boots *“quali l'inserimento di tale prodotto nell'ambito del Triennale Design Museum di Milano nel 2016 nonché nell'esposizione permanente del Metropolitan Museum of Modern Art (MOMA) nel 2018”*, nonché di *“ulteriori dirette conferme in sede giudiziaria (Trib. Venezia, sentenza 15 marzo 2019; App. Venezia, sentenza 7 marzo 2019)”*.

¹⁸⁵Accertando conseguentemente l'effettiva interferenza dei modelli di calzature oggetto di contestazione.

autorizzata rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. artt. 4 e 18 Legge n. 633/1941”¹⁸⁶.

Con riferimento agli elementi ritenuti creativi dalle tre società convenute (la presenza di glitter ed il marchio distintivo) essi sono stati ritenuti non essenziali al fine di conferire originalità ai prodotti¹⁸⁷. In base a tale ricostruzione, il Tribunale di Milano ha sancito la violazione dei diritti patrimoniali della Tecnica Group sull'opera del *design* industriale Moon Boots.

Richiamando la L.633 del 1942 i giudici hanno ritenuto violati i diritti delle facoltà di cui all'art. 13 (*diritto esclusivo di riproduzione*), degli artt. 4 e 18 (*diritto di elaborazione*), dell'art. 17 (*diritto esclusivo di distribuzione*)¹⁸⁸. Inoltre, il Tribunale ha, rinvenuto l'inadempimento, da parte delle tre società, dell'accordo stipulato l'8 settembre 2017 in considerazione della violazione degli obblighi di astensione assunti dalle convenute nei confronti dell'attrice Tecnica Group S.p.A. riconoscendo “*la ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l'impegno di astensione assunto*” e ritenendo “*la mera attribuzione ad essi di un codice diverso*” e rispetto ai prodotti immessi nel mercato nel 2018 un inadempimento degli obblighi di buona fede.

Non è stata, invece, riconosciuta concorrenza sleale¹⁸⁹, in quanto “*coincidente con la condotta di plagio/contraffazione innanzi accertata*” non ritenendo che la condotta delle tre società fosse suscettibile di censura autonoma. I giudici hanno, infine, riconosciuto la responsabilità solidale delle tre società in merito alla lesione dei diritti di utilizzazione economica del *design* dei Moon Boots “*avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della*

¹⁸⁶ Cass. n. 14635/18.

¹⁸⁷ Aspetti necessari per riconoscere al modello degli Snow Boots dignità di opera autonoma.

¹⁸⁸ Cfr Bottero N., Travostino M.(2009), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Giappichelli, Torino, p.67.

¹⁸⁹ Dipendente dalla violazione dei diritti della società attrice sul design dei Moon Boots

consumazione dell'illecito"¹⁹⁰. L'accordo della retroversione dei profitti non ha consentito di prevedere un risarcimento dei danni per violazione *dei diritti d'autore* ma per i *diritti di privativa industriale*¹⁹¹. In applicazione del disposto di cui all'art.158, secondo comma della Legge sul diritto d'autore i giudici hanno stabilito che "*il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti*".

Pertanto, dagli utili conseguiti è stato possibile ricavare con buona approssimazione a consistenza del lucro cessante¹⁹².

In conclusione, la pronuncia ha fatto sì che il diritto d'autore prevedesse la tutela del *design* industriale sancendo il principio della salvaguardia della creatività.

2.8 L'approccio europeo ai requisiti dell'industria del design

Negli ultimi anni si sono susseguite diverse pronunce sul tema dell'industria del *design*, in particolare sui presupposti e i limiti della tutela della forma del prodotto. L'approccio europeo a tali temi va rinvenuto nelle diverse pronunce che, come si vedrà, si dirigono verso considerazioni diverse da quelle dei giudici nazionali.

2.8.1 Il caso Cofemel

¹⁹⁰ Aderendo così ad un orientamento precedentemente consolidatosi (Trib. Milano sentenza del 25 gennaio 2006).

¹⁹¹ Ai sensi dell'art. 125 c.p.i., comma 3.

¹⁹² Laddove la correlazione tra il danno arrecato ed il profitto del danneggiante sia manifesta nello sfruttamento a proprio favore di "occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato" con sottrazione delle stesse al danneggiato (Cass. n. 11225/15).

La prima sentenza significativa, in tal senso, è quella resa dalla Corte di giustizia dell'UE nel caso “Cofemel”¹⁹³ anche se va segnalato che, a rigore, la controversia non aveva direttamente per oggetto la forma tridimensionale di un prodotto ma, più ampiamente, la tutela di alcuni capi di abbigliamento (modelli di jeans, di felpe e di magliette) nei confronti di analoghi prodotti di un concorrente.

La ragione per la quale la pronuncia risulta di particolare significato per il tema che qui interessa è duplice. Essa per un verso affronta un quesito cruciale per diritto italiano, concernente la conformità al diritto europeo della previsione di un requisito di accesso addizionale, richiesto nel caso in cui l'entità della cui protezione si discute sia un'opera del disegno industriale; per altro verso fornisce una risposta non facilmente decifrabile.

La controversia verteva sull'applicazione di una norma portoghese, la lett. i) del par. 1 dell'art. 2 del Codice del diritto d'autore e dei diritti connessi, che conferisce la tutela di diritto d'autore alle “*opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una creazione artistica, indipendentemente dalla tutela della proprietà industriale*”. La previsione portoghese presenta assonanze significative con il n. 10 del comma 1° dell'art. 2 l.d.a. italiana, secondo cui sono comprese nella protezione del diritto d'autore

¹⁹³ Corte UE 12 settembre 2019, causa C-683/17, Cofemel - Sociedad de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, caso «Cofemel». Per un primo commento v. Derclaye E., *CJEU decides that the originality level is the same for all copyright works, including works of applied art* - Kluwer Copyright Blog 2019, disponibile a <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/09/18/cjeu-decides-that-the-originality-level-is-the-same-forall-copyright-works-including-works-of-applied-art/> nonché Galli C., *Quale valore artistico per le opere dell'industrial design?*, in *Filodiritto* 15 ottobre 2019, disponibile a <https://www.filodiritto.com/addio-al-valore-artistico-le-opere-dellindustrial-design>. Ma v. anche l'Amicus Curiae brief reso nel corso del procedimento da E. Derclaye-J. Griffiths-A. Metzger-M. Ricolfi-O.-A. Rognstad-A. Strowel, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Cofemel v G-Star, C-683/17, 2018* disponibile a https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2018/11/ecs-opinion-cofemel_final_signed.pdf e https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3309665.

“le opere del disegno industriale, che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

La Corte ha inteso i quesiti posti dal giudice portoghese remittente, peraltro, come sovente accade, non particolarmente chiari, come se la questione vertesse sull'ammissibilità di un requisito alternativo, la presenza di una *“creazione artistica”*¹⁹⁴ e non di un requisito addizionale o aggiuntivo, che si aggiunge senza sostituirlo al criterio ordinario del *“carattere creativo”*¹⁹⁵.

La risposta fornita dai giudici europei risulta piuttosto sfocata. Dagli ultimi paragrafi della decisione (parr. 55-56) e dal dispositivo è dato di desumere con una certa sicurezza che la Corte non accetta che per le opere del disegno possa valere un requisito alternativo a quello generale del carattere creativo o dell'originalità, alla stregua del quale *“perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo”*¹⁹⁶.

Non è però chiaro se la presa di posizione della Corte vada intesa nel senso che essa intenda precludere anche la previsione di un requisito aggiuntivo, come quello di cui al n. 10 del 1° comma dell'art. 2 e se, quindi, la legge italiana debba o non debba essere modificata sul punto.

2.8.2 Il caso Doceram

¹⁹⁴ Che corrisponde al “valore artistico” del diritto italiano.

¹⁹⁵ In questo senso già all'indomani della pubblicazione della decisione Galli C, *Quale valore artistico per le opere dell'industrial design?* Op. cit., p.78.

¹⁹⁶ Par.30 della sentenza, che richiama la sentenza del 10 dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, caso « Painer », parr. 88, 89 e 94, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, par. 14. Ma le citazioni potrebbero moltiplicarsi, a partire da Corte di giustizia 16 luglio 2009 (Quarta Sezione), causa C-5/08, Infopaq International c. Danske Dagblades Forenig, in Racc. 2009, I, 6569 ss., caso « Infopaq I », par. 37.

La seconda sentenza meritevole di attenzione riguarda il caso “Doceram”¹⁹⁷ e ci porta su di un terreno diverso: essa concerne la *tutela dei disegni e modelli*. Il caso non riguarda il settore moda ma le sue implicazioni hanno un rilievo in ogni ambito creativo. Esso ha avuto per oggetto la tutela di certi “perni di centraggio”. Secondo l’art. 8, par. 1, del reg. n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, fra i requisiti di accesso alla tutela di un disegno vi è, oltre ed accanto ai requisiti ordinari della novità e del carattere individuale, anche un requisito ulteriore: si tratta di accertare che “*le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto*” non siano “*determinate unicamente dalla sua funzione tecnica*”. Nella lettura della previsione si erano fronteggiati due criteri diversi per svolgere l’accertamento corrispondente: quello della *molteplicità delle forme* e quello della *causalità sufficiente*. Stando alla prima impostazione, l’impedimento o requisito di validità non si applicherebbe quando risultassero disponibili altri modelli o disegni alternativi in grado di eseguire la stessa funzione tecnica¹⁹⁸.

Secondo la seconda impostazione, della *causalità sufficiente*, la protezione andrebbe negata “*nel caso in cui l’esigenza di realizzare una funzione tecnica*

¹⁹⁷ Corte UE 8 Marzo 2018 (Seconda Sezione), causa C-395/16, Doceram GmbH c. CeramTec GmbH, caso « perni di centraggio », in Riv. dir. ind. 2019, II, 175 ss.

¹⁹⁸ Questa era la soluzione in passato suggerita anche dall’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue Conclusioni nel procedimento poi deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2002, causa C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd, in Racc. 2002, I, 5475 ss. e Giur. ann. dir. ind. 4464, caso « Philips/Remington », par. 32 ss., che aveva illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, la disponibilità di una molteplicità di forme avrebbe consentito di superare l’impedimento proprio del diritto dei disegni, ma non quello del diritto dei marchi, sancito dall’art. 3, par. 1, lett. e), secondo trattino, dell’allora vigente prima direttiva marchi, cui si riferiva la controversia. Secondo l’Avvocato generale, la diversità di regole si spiegherebbe in ragione tanto dei rischi maggiori insiti in una concessione non appropriata di quest’ultima protezione, che ha una durata potenzialmente illimitata nel tempo, quanto del maggiore tasso di disomogeneità fra le tutele (il diritto dei marchi protegge l’avviamento e non i beni; mentre sia disegno che brevetti tutelano il prodotto).

del prodotto in questione sia l'unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore di una caratteristica dell'aspetto di tale prodotto"¹⁹⁹.

Questa volta la risposta della Corte UE è stata univoca: è il secondo, non il primo, criterio quello che deve essere applicato. Le ragioni e le implicazioni operative della soluzione sono state ampiamente illustrate dalla letteratura²⁰⁰.

2.8.3 Il caso Brompton

La posizione assunta dalla Corte presenta un profilo di interesse nuovo e non scontato, nel procedimento iniziato dai giudici belgi, e precisamente dal Tribunale di Liegi, con una richiesta di pronuncia pregiudiziale nel caso "Brompton"²⁰¹. Su tale nuovo aspetto conviene quindi focalizzare l'attenzione. Come è noto, le biciclette "Brompton" hanno la caratteristica di essere ripiegabili agevolmente e quindi possono essere (abbastanza) comodamente portate a mano, su mezzi di trasporto come i treni, i tram, i pullman, per essere poi risfoderate all'uscita. Il congegno che assicura la funzione è stato brevettato molti anni fa, negli anni '70 del secolo scorso, ma la tutela corrispondente è da lungo cessata. Sono quindi proliferati concorrenti che hanno riproposto versioni più o meno vicine alla forma della "Brompton" originaria²⁰². Il creatore della bicicletta

¹⁹⁹ Par.26 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Henrick Saugmandsgaard Øe del 19 ottobre 2017.

²⁰⁰ Dobinson, Rethinking the functionality exclusion in EU Community design law, in 41 EIPR 2019, 639 ss.; U. Suthersanen, Excluding designs (and shape marks): where is the EU Court of Justice going?, in IIC 2019, 157 ss. e T. Endrich, Pinning down functionality in EU design law - A comment on the CJEU Doceram judgement (C-395/16), in 14 Journal of Intellectual Property Law & Practice 2019, 156 ss.

²⁰¹ Procedimento C 833/18.

²⁰² A quanto risulta, alcuni di questi si sono avvicinati in maniera più diretta alla forma caratteristica di questa.

originaria si è quindi rivolto alla giustizia belga, invocando il proprio diritto di autore sull'opera costituita dalla forma peculiare del manufatto in questione. Il Tribunale di Liegi si è posto un interrogativo tutt'altro che scontato e, più precisamente, si è domandato se la circostanza che alcuni aspetti della forma della bicicletta siano necessari per conseguire il risultato tecnico di renderla pieghevole sia preclusivo della tutela del diritto d'autore dell'aspetto della bicicletta medesima (primo quesito) e, correlativamente, quali siano i criteri cui occorre metter capo per stabilire se ricorra questo impedimento (secondo quesito). Fra i criteri menzionati dal giudice remittente, due spiccano sugli altri. Essi sono proprio quelli presi in considerazione dalla Corte UE nel caso "Doceram": la molteplicità delle forme e la causalità.

I tre profili argomentati hanno riguardato questioni che, una volta assodate, hanno garantito una soluzione al problema.

La prima riguarda le tipologie di forme utili per le quali si possa riproporre la questione affrontata dai giudici remittenti, visto che la presenza di forme necessarie per raggiungere un risultato tecnico è sicuramente riscontrabile nelle biciclette pieghevoli ma non necessariamente in tutti i manufatti o artefatti utili che aspirano alla tutela del diritto d'autore. Anche quando siano riscontrabili forme necessarie per raggiungere un risultato tecnico, si profila un secondo interrogativo: per distinguere fra le forme per cui è disponibile la protezione e quelle in cui questa è da ritenersi preclusa, ha senso fare ricorso ai criteri accreditati nel diritto della proprietà industriale (in materia di disegni, ma anche di marchi)²⁰³ per via giurisprudenziale, di imitazione servile²⁰⁴, oppure è

²⁰³ Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), causa C-48/09 P., Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc., in Racc. 2010, I, 8403 ss., caso «Mattoncino Lego rosso», par. 43 ss. e Trib. UE 24 ottobre 2019 (Decima Sezione), causa T-601/17, Rubik's Brand Ltd. c. EUIPO e Simba Toys, caso «cubo a griglia», par. 40 ss.

²⁰⁴ Rispettivamente gli artt. 8, par. 1, del Reg. n. 6/2002/CE e 7, par. 1, della direttiva n. 98/71/CE; artt. 7, par. 1, lett. e) primo trattino del reg. (UE) del 14 giugno 2017 e art. 9 c.p.i.;

preferibile o normativamente imposto far capo ad un'impostazione sorretta dai principi propri e specifici del diritto d'autore?

Vi è poi una terza questione altrettanto importante, una volta ammessa la tutela di diritto d'autore, come è avvenuto nel caso "Painer" in relazione ad una fotografia non particolarmente artistica²⁰⁵, questo significa che l'entità qualificata come opera benefici di una tutela piena e *standard*, oppure vale anche qui il principio che caratterizza tutto il diritto della proprietà intellettuale, della proporzionalità, che gradua la misura della tutela all'importanza della contribuzione?

Su caso Brompton, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che: *“gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale”*²⁰⁶.

Il procedimento è ritornato al giudice del rinvio, chiamato a definire il contenzioso alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia.

Nel settore moda, l'imballaggio, ossia il *packaging* dei prodotti può essere considerato complementare al prodotto, in merito così si è pronunciato il Tribunale di Pimo grado UE: *“La circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla*

quanto alla concorrenza sleale v. ad es. Trib. Milano 17 ottobre 2014, Moonway.it di Jonathan Piran c. H&S qualità nel Software s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 6253.

²⁰⁵ Corte UE 10 dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU: C:2011:798, caso « Painer ».

²⁰⁶ Corte di Giustizia Ue, 11 giugno 2020, C-833/18.

forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese; non si può però escludere che l'aspetto estetico di un marchio che assume la forma dell'imballaggio di un prodotto, nella fattispecie del suo contenitore, possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l'effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico di un marchio"²⁰⁷.

In altri termini, i giudici europei hanno stabilito che per essere registrabile come marchio tridimensionale la forma di un oggetto deve essere inusuale per il pubblico di riferimento.

Inoltre, in merito all' assenza di carattere distintivo di un marchio tridimensionale rispetto a un modello anteriore, il Tribunale di Primo grado UE ha stabilito che:

*“La circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; inoltre gli esperti che assegnano siffatti premi possono essere invitati a concentrarsi su differenze minime, mentre il pubblico di riferimento, dotato di un'attenzione media nella specie, non effettuerà un esame analitico della forma di cui trattasi”*²⁰⁸.

2.8.4 Il caso “Vespa”

Da un confronto con alcune pronunce del giudice italiano sul tema si può evincere la differenza di impostazione tenuta.

²⁰⁷ Tribunale I grado UE sez. V, 14/07/2021, n.488.

²⁰⁸ Tribunale I grado UE sez. VI, 05/02/2020, n.573.

Si pensi alla forma della “Vespa” (2017 e 2018)²⁰⁹ che è stata fatta valere nei confronti di uno dei tre scooter simili prodotti da un fabbricante cinese; e ciò sulla base non già del diritto al *design*, che, il produttore della Vespa, la Piaggio, aveva chiesto in tempi recenti, ma di altri due diritti che possono essere invocati a tutela della forma, il diritto sul marchio, tridimensionale, e, per l'appunto, il diritto d'autore. È su quest'ultimo profilo che si può ora fare qualche riflessione. Per due volte i giudici torinesi hanno concluso che la Vespa è un'opera dell'ingegno ed è contraffatta dal manufatto dei produttori cinesi. Seguendo il filo del ragionamento che è suggerito dalla discussione dei casi precedenti, tre sono i profili che meritano di essere segnalati. Il primo attiene al requisito del “valore artistico”, che è stato doverosamente affrontato, e risolto con il consueto riferimento al valore “iconico” della forma del prodotto ed alle attestazioni ufficiali, provenienti dalla presenza in musei, da riconoscimenti e premi e così via, come è logico visto che il dubbio suscitato dalla sentenza “Cofemel”, successiva, non aveva ancor potuto essere visualizzato.

Il secondo attiene all'impedimento alla protezione che, ad es. seguendo l'impostazione su cui si è interrogato il Tribunale di Liegi a proposito delle biciclette “Brompton”, potrebbe derivare dalla circostanza che alcune delle caratteristiche cui il produttore dello *scooter* riconduce il carattere creativo ed il valore artistico della forma dello *scooter* in questione potrebbero avere natura funzionale o, in altri termini, essere dettate dalla funzione tecnica svolta dalla forma tecnica. È interessante qui notare che la Corte di Appello di Torino, pur all'interno di un'analisi assai dettagliata, ha preferito non prendere posizione sul punto, mostrando di ritenere che il problema non sia presente, in fatto o in diritto. È del tutto plausibile che, nell'analisi della proteggibilità di un manufatto alla

²⁰⁹ Trib. Torino 6 aprile 2017, Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. c. Piaggio s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 6528 e App. Torino 12 dicembre 2018, Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. c. Piaggio s.p.a., casi «Vespa».

stregua del diritto d'autore la questione relativa al carattere tecnicamente necessitato della forma del medesimo possa spesso non presentarsi, come del resto confermano le risultanze dei due casi “Ferrari” e “Moon Boot”.

Un altro aspetto attiene al versante che è quello dell'accertamento della contraffazione dell'opera “utile”²¹⁰.

Si tratta di approfondire l'identificazione dell'opera cui si riferisce la protezione. La questione si poneva perché dalla storica Vespa del 1946 alla Vespa LX (dove LX va anche letto come cifra romana che esprime la cifra sessant'anni) erano passate innumerevoli versioni della moto e quindi ci si poteva legittimamente domandare per quale di esse sia ipotizzabile la tutela, esattamente come nel caso dei vari modelli di un medesimo capo di abbigliamento, o di scarpe, ci si può domandare quale sia, o quali siano, quelli tutelabili. Questione questa che è stata sollevata in giudizio ed è stata affrontata a piè pari dai giudici di appello, che hanno ritenuto di trovare una soluzione nel rilievo secondo cui la tutela si riferisce non solo all'opera originaria ma anche a quelle derivate²¹¹.

Dove, usando ancora una volta tutte le necessarie cautele, ci si potrebbe anche domandare se per questa via venga ammessa la tutela della sommatoria delle singole opere e cioè di una super-opera che le assomma e le riunisce in sé oppure venga postulata un'analisi atomizzata di tante opere quante siano le concretizzazioni individuate e fatte valere in giudizio dal titolare del diritto (le raffigurazioni X, Y e Z del modello di scarpe; le versioni della Vespa del 1946, del 2006 e, del 1993).

²¹⁰ Griffiths J.(2013), *Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution*, Queen Mary University of Law, Legal Studies Research Paper No. 156/2013.

²¹¹ I giudici torinesi richiamano a questo riguardo gli artt. 12.2, 18.2 e 18.4 l.a., cui potrebbe forse aggiungersi un riferimento all'art. 4 l.a.

2.9 Un'analisi delle pronunce europee

Ciò premesso, occorre domandarsi quali implicazioni abbia la giurisprudenza europea recente (“Cofemel”, “Doceram” e “Brompton”) sulle impostazioni accolte dalla giurisprudenza italiana.

Un punto di interfaccia è costituito da un ultimo caso giurisprudenziale, fin qui non ancor citato²¹² che vede ancor contrapposti il produttore cinese di *scooter* e quello italiano della Vespa, ma non lo stesso oggetto, visto che il *design* su cui verte la controversia attiene ad uno dei modelli che, con sentenza passata in giudicato (interno), il Tribunale di Torino ha escluso essere in violazione dei diritti della casa italiana. Dall’EUIPO²¹³ la controversia è arrivata al Tribunale UE.

La questione europea ha riguardato la validità di due modelli depositati dall’impresa cinese diversi da quello oggetto del procedimento italiano. Sembra tuttavia delinearsi una divergenza di approccio fra giudici europei ed italiani, nella valutazione della portata dei marchi tridimensionali anteriori²¹⁴.

La Corte d’appello²¹⁵ di Torino ha concluso che *“Il riconoscimento collettivo da parte del mondo culturale costituisce prova del valore artistico di un’opera del design (nella specie: della Vespa). La consapevolezza dell’autore di realizzare un’opera d’arte non costituisce un requisito per la tutela d’autore del design”*.

Diversa è stata la decisione del Tribunale di Primo grado UE, secondo cui il modello comunitario dello scooter “Znen Ves” prodotto della società cinese Zhejiang non avrebbe violato i diritti di proprietà intellettuale spettanti alla Piaggio e relativi allo scooter Vespa LX, per cui non c’è stata contraffazione: lo

²¹² Trib. UE 24 settembre 2019 (Sesta Sezione), causa T-219/18, Piaggio & C. s.p.a. c. EUIPO e Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd., caso « Vespa LX ».

²¹³ L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale è l’agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell’Unione europea.

²¹⁴ Trib. UE 24 settembre 2019 (Sesta Sezione), caso « Vespa LX », cit. parr. 21 ss.

²¹⁵ Corte appello Torino Sez. spec. Impresa, 16/04/2019, n.677.

scooter cinese non può considerarsi un'imitazione della Vespa e la registrazione del suo modello in Europa rimane valida. Il Tribunale di Primo grado UE ha stabilito che: *“Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro, che sia lamentata contestata dal suo titolare del diritto d'autore sulla base di una domanda che contenga i particolari dell'opera protetta e l'indicazione che il richiedente che agisce per la nullità del modello è titolare del diritto d'autore”*²¹⁶.

Come si sa, il diritto d'autore tutela l'espressione delle idee e non le idee stesse. L'utilizzazione non autorizzata dell'opera protetta dalla legge presuppone la ripresa del suo nucleo artistico e creativo ed, ancor più, della violazione dei diritti anteriori sul prodotto come opera, perché, a tacer d'altro, i giudici europei sembrano richiedere al titolare del diritto d'autore invocato una “identificazione precisa” (par. 99) dell'opera di cui è domandata tutela e rifiutare la possibilità che la protezione sia richiesta per una “agglomerazione” di opere (par. 101); mentre i giudici italiani si mostrano più possibilisti sul punto.

Si deve prendere atto che il diritto europeo presenti implicazioni di più ampio raggio alle quali conviene dedicare ora qualche riflessione conclusiva. Abbiamo visto che non è chiaro se il requisito del “valore artistico” richiesto dal n. 10 del comma 1° dell'art. 2 l.a. sia sopravvissuto alla presa di posizione contenuta in “Cofemel”.

Abbiamo anche visto che l'impedimento costituito dalla circostanza che le caratteristiche della forma siano dettate da ragioni tecniche, che pur ha dato buona prova di sé nel campo del diritto dei disegni²¹⁷ e del diritto dei marchi²¹⁸, raramente assume rilievo con riferimento alla tutela del diritto d'autore. La

²¹⁶ Tribunale I grado UE sez. VI, 24/09/2019, n.219.

²¹⁷ Trib. UE 24 settembre 2019 (Sesta Sezione), caso «Vespa LX», cit. parr. 21 ss.

²¹⁸ Da ultimo Trib. UE 24 ottobre 2019 (Decima Sezione), caso «cubo a griglia», cit.

questione corrispondente può profilarsi in casi come “Brompton”; è però più difficile che abbia la stessa coerenza in casi come “Ferrari” e “Moon Boot” dove potrebbe rivelarsi anzi talora del tutto irrilevante. Ma visto che, il carattere creativo richiesto per la tutela dell’opera dell’ingegno è minimale, bisogna essere disposti ad ammettere una tutela della forma di qualsiasi manufatto, rinunciando alle salvaguardie che fin qui hanno riservato la tutela del diritto d’autore a creazioni genuinamente eccezionali: la lampada Flos al pari dei Moon Boots.

Le tutele apprestate dal diritto di marchio e dei disegni conoscono impedimenti derivanti dalla circostanza che la forma è necessaria per conseguire un risultato tecnico²¹⁹, ed è noto quale sia il fondamento razionale della preclusione²²⁰

Si tratta, infatti, di impedire che la salvaguardia apprestata per queste due specifiche tipologie di contribuzioni sia utilizzata per scopi estranei ed in particolare per consentire l’appropriazione di soluzioni tecniche, la cui protezione presuppone il ricorrere dei presupposti per le privative industrialistiche in senso stretto, i brevetti per invenzione e i modelli di utilità²²¹.

L’obiettivo delle preclusioni non è tuttavia solo limitato al fine del raggiungimento di una sorta di *action finium regundorum* fra le diverse tutele. Esso è rivolto anche ad uno scopo di natura sostanziale di carattere proconcorrenziale: la preclusione mira infatti ad impedire la monopolizzazione di soluzioni tecniche che devono restare libere, se non ricorrano i presupposti e,

²¹⁹ Vi è una differenza, però: il par. 1 dell’art. 7 del regolamento marchi UE preclude la registrazione come marchi di forma ai “*segni costituiti esclusivamente... dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico*”; mentre la previsione dettata per disegni e modelli si riferisce alle “*caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica*”.

²²⁰ Corte di giustizia dell’UE 8 Marzo 2018 (Seconda Sezione), caso «perni di centraggio», cit., par. 29 e Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., par. 43 ss.

²²¹ Sul punto, nella prospettiva del diritto nordamericano, McKenna M.P.(2011), (Dys) *Functionality*, in 48 Houston Law Review, 823 ss., 828.

soprattutto, le limitazioni di estensione e durata, delle protezioni industrialistiche in senso stretto.

Nel *diritto d'autore* sono presenti requisiti in qualche modo corrispondenti che, però, nelle coordinate normative vigenti, presentano una curvatura un pò diversa. Qui la tutela è limitata, per il dato normativo che pure ha sanzione internazionale²²², all'espressione e non all'idea; alla forma di rappresentazione, non a concetti, principi, e idee generali. La preclusione specifica del diritto d'autore ha quindi un obiettivo suo proprio: quello di impedire la monopolizzazione (non tanto di questa o quella soluzione tecnica, ma) di un'idea²²³. Come la giurisprudenza europea ha ben messo in luce, con specifico riferimento alla tutela di diritto d'autore del *software*, la regola corrispondente ha anche implicazioni sul piano della proteggibilità degli aspetti funzionali di un bene: anche in questo caso, accordare ad essi protezione di diritto d'autore condurrebbe al risultato di consentire la monopolizzazione di idee. Questo risultato è però inaccettabile in quanto il diritto d'autore copre solo le espressioni individuali racchiuse in un'opera precisamente allo scopo di lasciare agli altri creatori la desiderata latitudine necessaria per la creazione di altre opere²²⁴.

Naturalmente, il diniego di protezione di caratteristiche funzionali, quali sono le forme necessarie per conseguire un risultato tecnico, può simultaneamente assolvere un compito accessorio: quello di evitare, di nuovo, che la possibilità di invocare tutela di diritto d'autore costituisca un espediente per ottenere la salvaguardia che dovrebbe essere riservata ad istituti diversi, quali il brevetto, i modelli di utilità e anche i disegni. Risultato sicuramente apprezzabile, che però rappresenta solamente un corollario, positivo ma incidentale, della regola propria del diritto d'autore, infatti, questo risultato non è l'obiettivo primario del

²²² Art. 9(2) TRIPS.

²²³ Corte UE 2 maggio 2012 (Grande Sezione), causa C-406/10, SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd, caso «SAS Institute», par. 40.

²²⁴ Corte UE 2 maggio 2012 (Grande Sezione), caso «SAS Institute», par. 41.

principio sovraordinato secondo cui il criterio del carattere creativo non è assolto quando i diversi modi di realizzare un'idea siano così limitati che l'idea e l'espressione divengono indissociabili²²⁵.

È necessario, inoltre, che la Corte faccia chiarezza su di un tema che è rimasto in qualche misura incerto nel caso Painer relativo al riconoscimento del diritto d'autore di una fotografia sulle sue foto. I paragrafi 95-97 della sentenza hanno affrontato la questione dell'ampiezza della tutela della fotografia in questione; ed ha concluso al par. 98 che *“nel caso di un ritratto fotografico, la protezione conferita dall'art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 non può essere inferiore a quella di cui beneficiano altre opere”*. Ci si può domandare se, con questa presa di posizione, la Corte ha voluto dire che non è possibile una graduazione della tutela sul piano della violazione del diritto, una volta che si sia concluso che in quella creazione sono presenti i requisiti richiesti perché la creazione sia considerata un'“opera”. In questa prospettiva non sarebbe possibile calibrare la misura della protezione in ragione del carattere più o meno creativo dell'entità e ponderarne l'estensione a seconda che le caratteristiche siano condizionate dal risultato tecnico perseguito o siano l'esito di scelte dotate in qualche misura di carattere libero e creativo

L'approccio opposto, che ammetta una graduazione di tutela in funzione del carattere più o meno libero della scelta delle caratteristiche dell'entità, sembra preferibile²²⁶. Non sembra, tuttavia, che il diritto d'autore possa abdicare dal compito. L'importanza del compito corrispondente può anche qui essere illuminata da un confronto con il diritto dei disegni. In quest'ultimo, il criterio fondamentale per verificare se esista una violazione è affidato alla nozione, complessiva, di “impressione generale”: secondo l'art. 10, par. 1, del r.d.c. *“La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione*

²²⁵ Corte UE 2 maggio 2012 (Grande Sezione), caso «SAS Institute», par. 49.

²²⁶ Geier A.(2016), *Hybrid Shapes and Disclaimers in EU Trade Mark Law*, in EIPR, p.545 ss.

generale diversa.” Come segnalato di recente²²⁷ questo concetto è del tutto estraneo al diritto d’autore. L’accertamento di una violazione del diritto d’autore non richiede che l’intera opera sia ripresa: è sufficiente nel caso di riproduzione o comunicazione al pubblico una “parte” dell’opera. Ciò però solo se ed in quanto la parte in questione incorpori elementi o caratteristiche che riflettano la personalità del loro autore²²⁸. È questa la ragione per la quale la graduazione dell’ampiezza della tutela assume un’importanza particolare in relazione alla forma di un prodotto utilitario che possa essere condizionata dal risultato tecnico perseguito. Sono, infatti, solo le parti che costituiscono l’espressione individuale della personalità del loro autore che assumono rilievo nel giudizio di violazione; ciò solo nel caso in cui la parte sia *ripresa e non usata* come fonte di ispirazione²²⁹.

Fornire criteri applicativi adeguati al riguardo può essere, un compito difficile. La decisione della Corte di Giustizia sul caso Brompton ha fornito importanti direttrici per i giudici nazionali, stabilendo che, la dir. 2001/29 in merito alla tutela, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività. Una volta garantito tale aspetto la pronuncia ha contribuito a interpretare il perimetro della tutela rinvenendo il presupposto della creatività dell’autore suscettibile di espressione di sé.

²²⁷ Dalle Conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar del 2 maggio 2019, nel caso «Cofemel», cit., par. 63.

²²⁸ Corte di giustizia 16 luglio 2009 (Quarta Sezione), caso «Infopaq I», cit., par. 38.

²²⁹ Conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar del 2 maggio 2019, nel caso «Cofemel», cit., par. 62.

CAPITOLO III

I CONTRATTI TRA UTENTE E PIATTAFORME DIGITALI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE: UNA PROSPETTIVA FUTURA

Premessa

Secondo quanto dispongono il già citato regolamento comunitario, all'art. 3, ed il nostro codice della proprietà industriale, all'art. 31, i diritti esclusivi conferiti dal titolo di privativa, possono avere per oggetto il “disegno o modello” o di un “prodotto” ovvero del “suo ornamento”, così come il disegno o modello della sua “confezione”. La formula citata prevede che l'oggetto del diritto esclusivo sia costituito dall'aspetto esteriore complessivo tramite il quale un determinato oggetto materiale si presenta al pubblico, o nella sua offerta in vendita ovvero durante il suo normale utilizzo. E questo con riferimento al materiale con cui è stata realizzata la parte visibile del prodotto, quanto ai colori, segni, fregi o disegni apposti in modo riconoscibile sulla superficie dell'oggetto stesso. Le definizioni normative dimostrano come l'oggetto di tutela sia rappresentato semplicemente dell'aspetto con cui un prodotto si presenta al pubblico. Nel passaggio dall'analogico al digitale, si è progressivamente perso il *corpus mechanicum*, ossia la presenza digitale sulla quale il legislatore aveva, tradizionalmente, modulato la regolamentazione ed i modelli contrattuali, si è assistito ad una vera e propria deriva tecnologica, favorita dall'intenzione dell'UE di procedere ad una progressiva digitalizzazione delle opere di ingegno e del *design*.

Internet ha, infatti, progressivamente modificato il rapporto tra l'industria culturale ed il design: la prima deve essere intesa come quell'industria che produce e distribuisce beni o servizi che, *“quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale”*²³⁰.

Questa stretta connessione tra industria culturale e design necessita di essere analizzata alla luce del progressivo aumento della distribuzione digitale delle opere la quale induce i titolari del diritto d'autore, e del design, al fine di mantenere creatività e profitti, a garantirsi una tutela più attuale.

Si tratta di un'esigenza che non può essere considerata in alcun modo innovativa, imponendo, piuttosto, un “semplice adeguamento” della tutela del *design* all'evoluzione tecnologica. Di seguito, verrà approfondito tale aspetto, immergendosi negli sviluppi recenti che hanno condotto alla creazione della *Blockchain* e all'impiego di strumenti digitali che hanno coinvolto anche l'industria della moda.

3.1 Prospettive future del diritto d'autore e nuove tecnologie

Il diritto d'autore è, dunque, cambiato in maniera significativa alla luce dell'evoluzione tecnologica. Il meccanismo di adeguamento dell'istituto a tale evoluzione, tuttavia, non risulta essere del tutto compiuto.

²³⁰ Commissione Europea, Libro verde – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, adottato dalla Commissione europea il 27 aprile 2010 (COM(2010) 183 definitivo, pag. 6. Si tenga in considerazione come, i contenuti culturali, incentivando investimenti nelle infrastrutture e nei servizi a banda larga, nelle tecnologie digitali, nell'elettronica di consumo e nelle telecomunicazioni, detengono un ruolo fondamentale nello sviluppo della società dell'informazione

Le nuove tecnologie hanno sempre vissuto con il diritto d'autore un rapporto molto controverso, ciò deriva dal fatto che il progresso tecnologico per un verso aumenta in maniera esponenziale le possibilità che il titolare del diritto sull'opera la sfrutti in maniera esclusiva, per altro verso rischia di minare la posizione dominante degli stessi detentori del diritto esclusivo²³¹.

Si pensi al fatto che la tecnologia consente al detentore del diritto di sfruttamento dell'opera una possibilità di riprodurre la stessa pressoché senza limiti, ottenendo la medesima qualità dell'opera originaria con costi pressoché inesistenti. Allo stesso tempo, con la stessa facilità, il titolare dei diritti ha la possibilità di trasferire la sua opera ad un numero enorme di consumatori attraverso internet. L'evoluzione tecnologica, dunque, ha modificato in maniera significativa il rapporto tra utenti e titolari dei diritti, scuotendo il modello tradizionale del *copyright*, *“facendo sembrare inadeguati i tradizionali paradigmi di protezione disegnati della legislazione. Le Corti stanno assumendo in tal senso il ruolo di importante anello di congiunzione tra l'assetto regolatorio, delineato dal legislatore, e le nuove molteplici possibilità di sfruttamento delle opere dell'ingegno”*²³².

Alla luce di quanto detto sinora è evidente che si avverta l'esigenza di un intervento del legislatore volto a garantire un bilanciamento tra il diritto d'autore e l'evoluzione tecnologica: l'aumento significativo delle opere auto-pubblicate, infatti, richiede la previsione di strumenti contrattuali ad hoc, flessibili, capaci di adattarsi al mercato in continua evoluzione dei nuovi prodotti digitali.

Si pensi, ad esempio, a quanto sta avvenendo con gli e-Book, settore in cui si avverte il bisogno di tutelare l'autore a diffondere le sue opere in modo tale da monetizzare lo sforzo intellettuale *“senza che questi siano legati a procedure e*

²³¹ Pascuzzi G., Caso R. (a cura di) (2002), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Milano, p.165 ss.

²³² Moscon V. (2016), *Diritto d'autore ed autonomia negoziale. La circolazione inter vivos delle opere d'autore nel sistema di copyright statunitense: written works e new media*, in *Progetto SIAE-CRUI*, p. 6.

strutture editoriali arcaiche presenti nell'industria dell'editoria tradizionale. Nuovi strumenti di Self-Publishing che permettono quindi agli autori di raggiungere una platea di utenti potenzialmente enorme, senza dover compiere investimenti diversi dalla scrittura della propria opera”²³³.

Una soluzione può essere il ricorso a *smart contract* e l'utilizzo della *Blockchain*.

3.1.1 Blockchain e diritto d'autore

Alla luce di quanto detto sinora, ci si chiede in che modo le piattaforme digitali possono rivelarsi utili per la tutela del diritto d'autore. Va segnalato, in tale prospettiva, che la *Blockchain* è già in grado di gestire i diritti digitali e le transazioni di proprietà intellettuale, proprio grazie agli *smart contract*. Le informazioni conservate in tale tecnologia, infatti, permettono di stipulare accordi, farli rispettare e dare il compenso in tempo reale ai legittimi proprietari²³⁴.

L'azienda pioniera in tale campo è stata la *Kodak Company*, che ha istituito un meccanismo di gestione dei diritti di immagine sfruttando la combinazione *Blockchain/smart contract*. Si ritiene che in tal modo sia possibile migliorare l'esercizio dei diritti e la gestione delle transazioni, tutto ciò è possibile eseguendo un controllo sulla proprietà intellettuale nel caso in cui l'organizzazione abbia il diritto legale di entrare in contatto con registrazioni di proprietà intellettuale complete.

Si tratta di un meccanismo che è in grado di fornire un'adeguata tutela contro la responsabilità che deriva dalla violazione dei diritti a causa di una *governance* inadeguata, valorizzando e, anzi, rafforzando il riconoscimento dei beni creati all'interno dell'impresa.

²³³ Ibidem, p.7.

²³⁴ Silvagni E.(2018), *La Blockchain e i diritti d'autore... una "SIAE" digitale?*, RDC,p.67.

La *Blockchain* è il registro che memorizza tutti i movimenti realizzati dalla rete, fin dalla nascita di *bitcoin* (la principale criptovaluta impiegata per i pagamenti digitali), e si pone come ‘centro di raccolta unico’ e ‘condiviso’, in grado di assicurare trasparenza e la non falsificabilità degli scambi.

La *Blockchain* si inserisce in un insieme di attività sempre più complesse e in continua evoluzione, che si può definire «*Internet of Value*», letteralmente «*Internet del Valore*», rappresentati da quei sistemi che rendono possibile scambiarsi valore su Internet (con la stessa semplicità con cui oggi vengono scambiate le informazioni)²³⁵.

Tecnicamente, l'*Internet of Value* è la rete digitale dei nodi che trasferiscono valore utilizzando un sistema di algoritmi e regole crittografiche. Esso si basa sul raggiungimento del consenso sulle modifiche da apportare al registro che tiene traccia dei trasferimenti di *asset* digitali. Diverse sono le piattaforme che permettono lo sviluppo di soluzioni *Blockchain* e possono essere categorizzate all'interno di due grandi gruppi: *permissionless* e *permissioned*.

Le *Blockchain permissionless* si caratterizzano per il fatto che chiunque può partecipare al processo di validazione delle transazioni divenendo un nodo della rete, *Bitcoin* ed *Ethereum* rientrano in tale categoria²³⁶. Le *Blockchain permissioned* prevedono, invece, un accesso alla rete ristretto ad alcuni partecipanti autorizzati ed un processo di validazione riservato ad un gruppo delimitato di attori²³⁷.

Non mancano soluzioni ‘ibride’, come *Ripple*, che consente a chiunque di partecipare alla rete, ma solo ad alcuni, di apportare le validazioni alle transazioni.

²³⁵ Ron P.(2014), *Bitcoin could ‘destroy the dollar*, in:

<http://money.cnn.com/2013/12/04/technology/bitcoin-libertarian/>.

²³⁶ Tuttavia, ne esistono molte altre che hanno generato una propria moneta crittografica, oltre 900.

²³⁷ Tra queste si ricordano *Corda* e *Hyperledger*.

La *Blockchain* utilizzata da bitcoin ha 4 funzioni: rileva le transazioni, consente la creazione del blocco e della sua verifica di attendibilità e, infine, rende pubbliche le transazioni validate.

Una volta attivate le 4 funzioni, la Blockchain memorizza l'intero archivio storico contenente tutte le transazioni, associandole ai rispettivi utenti che le hanno eseguite. Così configurato, questo sistema garantisce scambi eccezionalmente sicuri, trasparenti ed efficienti. Il sistema *Blockchain* permette la completa tracciabilità (anche a ritroso).

In considerazione della capacità della Blockchain di rilasciare *smart contract* che, a seguito del trasferimento di valuta attestano la nuova titolarità, o, comunque, l'avvenuto pagamento, al di là del suo uso come strumento di pagamento in criptovaluta, essa si presta ad essere impiegato per intermediare nei seguenti ambiti di scambio²³⁸:

Strumenti finanziari, atti e modelli; Atti Pubblici Atti Privati; Altri atti semipubblici; Titoli di proprietà su beni tangibili; Titoli di proprietà su beni intangibili; Private Equities; Pubblico Registro Automobilistico; Testamenti Certificazioni; Prenotazioni; Schede SIM; Public Equities; Registro delle Imprese; Obbligazioni Database Depositi presso terzi; Derivati (*futures, forwards, swaps*.); Passaporti Registri sanitari; Cassetta di deposito; Diritti d'autore; Consegna spedizione; Crowdfunding; Microfinanza; Microbeneficienza .

La chiave di volta che rende così versatile la piattaforma è rappresentata dalle caratteristiche intrinseche della *Blockchain*: i blocchi della catena, infatti, una volta che sono stati scritti non possono essere in alcun modo modificati, oltre al fatto che riportano in maniera puntuale i soggetti, il luogo e il momento in cui sono stati validati.

²³⁸ Sebbene il concetto di *smart contract*, a livello informatico, esista da prima dell'avvento di questa tecnologia, è proprio la *Blockchain* ad aver "esaltato" caratteristiche e potenzialità di questi cosiddetti "contratti intelligenti".

Ne deriva che la tecnologia *Blockchain* è in grado di fornire elementi capaci di provare la proprietà intellettuale non registrata come i diritti d'autore e i diritti sui disegni, perché dimostra l'uso, la concezione, lo stato e i requisiti di qualificazione²³⁹.

Inoltre, tale tecnologia è in grado di mostrare l'originalità e il Paese che prima di tutti ha commercializzato l'opera, di qualunque opera si tratti e a prescindere dal fatto che sia stata registrata o meno. Paradossalmente, la *Blockchain* potrebbe consentire la registrazione di opere "non registrate", permettendo, in tal modo, di tutelare la paternità di qualsiasi invenzione senza necessariamente investire capitali per una effettiva ufficializzazione dei diritti d'autore.

La *Blockchain* può rivelarsi di straordinaria utilità perché fornisce tutti i dati del progetto, in ogni minimo dettaglio, al fine di effettuare il controllo di conformità o di contraffazione del bene in oggetto. Ciò è possibile perché la *Blockchain*, oltre a registrare il progetto, registra anche tutti i dettagli delle materie prime, ivi compresi i processi di produzione ed il relativo luogo nella loro interezza.

Si tratta di un'applicazione straordinaria della *Blockchain* che consente la possibilità di autenticare la provenienza dell'opera e di garantire all'autorità ed ai consumatori il carattere autentico del prodotto.

Soprattutto in ambito musicale il diritto d'autore sta trovando applicazione mediante *Blockchain* e *smart contract*: in tal modo, infatti, è possibile pagare direttamente agli autori, gestendo automaticamente i problemi di licenza²⁴⁰.

Il problema, tuttavia, è che, attualmente, le informazioni aventi ad oggetto i diritti relativi ad opere musicali e fonogrammi sono dispersi in una miriade eterogenea e frammentata di registri e database, ciascuno dei quali viene controllato da una piattaforma diversa che fa capo ad un determinato soggetto.

²³⁹Arrigo F. (2018), *Blockchain e smart contract: funzionamento e applicazioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2, p. 540 ss.

²⁴⁰Faglia F.(2019), *Blockchain, smart contract e diritto d'autore nel campo della musica*, Erickson, p. 1 ss.

Questa frammentazione fa sì che sia difficile individuare la titolarità in un'unica ed affidabile fonte da cui reperire tali informazioni. I diversi *database*, infatti, allo stato attuale non operano tra loro, sono caratterizzati dall'utilizzo di diversi *standard* tecnici di identificazione dei materiali e dei titolari, del tutto incompatibili tra loro.

Attualmente, tra l'altro, non esistono nemmeno fonti che sono in grado di collegare i fonogrammi relativi alle diverse opere musicali: per tale ragione, anche nel caso in cui il soggetto sia capace di ottenere informazioni relative ai diritti connessi che insistono su un determinato fonogramma facendo ricorso al codice in esso incorporato, sarà comunque necessario realizzare una ricerca separata finalizzata ad ottenere tutte le informazioni relative ai diritti d'autore che insistono sull'opera musicale, in quanto tali informazioni sono contenute in registri separati, che utilizzano standard tecnici differenti che si riferiscono solo alle opere musicali²⁴¹.

Pare evidente, in conclusione, che le possibili applicazioni della *Blockchain* in materia di diritto d'autore sono promettenti e potenzialmente rivoluzionarie, ma è necessario seguire questa strada con convinzione, come dimostra ciò che sta accadendo nel settore musicale, coordinando le diverse iniziative in materia.

3.1.2 La tecnologia DLT della Blockchain e la tokenizzazione

²⁴¹ Si è osservato che “*lo standard più diffuso per l'identificazione delle opere musicali è il codice ISWC (International Standard Work Code), creato ed amministrato dalla CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs), ossia la più importante associazione internazionale degli autori, editori e dei relativi enti di gestione collettiva, fondata a Parigi nel 1926. Il codice ISWC è però utilizzato meno capillarmente di quanto avviene, nel campo dei fonogrammi, con il codice ISWC*”: così Faglia F., *Blockchain, smart contract e diritto d'autore nel campo della musica*, cit., p. 10.

Il termine "*Blockchain*" viene tradotto, in italiano, con l'espressione "catena di blocchi": in quanto, come si è visto, essa consiste in una sorta di processo in cui i diversi soggetti che vi partecipano condividono risorse informatiche al fine di rendere disponibile alla comunità degli utenti un *database* virtuale che può essere sia pubblico che anche privato.

I primi studi in materia di *Blockchain* risalgono agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, quando il meccanismo era ai più del tutto sconosciuto²⁴². Nel 1993, in particolare, i *merkle tree* furono incorporati alla *Blockchain* al fine di rendere il meccanismo più efficiente, soprattutto per consentire di raccogliere più documenti all'interno dello stesso blocco.

La prima *Blockchain* oggetto di distribuzione, tuttavia, risale al 2008, grazie ad un gruppo di persone che hanno però scelto l'anonimato, trincerandosi dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. L'anno successivo il meccanismo fu implementato come componente imprescindibile del *bitcoin*, divenendone registro pubblico per tutte le transazioni.

Nell'articolo pubblicato nel 2008 da Satoshi Nakamoto, il termine "*Blockchain*" era in realtà scritto in maniera separata, *block* e *chain*²⁴³. Se nell'agosto del 2014

²⁴² Haber S., Scott stornetta W.(1991), *How to time-stamp a digital document*, in *Journal of Cryptology*, 2-3, p.191ss.; Bayer D., Haber S.,Scott Stornetta W.(1993), *Sequences*, New York Universty Press, New York, p. 329 ss.

²⁴³Nakamoto S. (2002), *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, in www.web.archive.org, in cui viene teorizzata l'applicazione del *blockchain* al *bitcoin*: "*Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as trusted third parties to process electronic payments. While the system works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust based model. Completely non-reversible transactions are not really possible, since financial institutions cannot avoid mediating disputes. The cost of mediation increases transaction costs, limiting the minimum practical transaction size and cutting off the possibility for small casual transactions, and there is a broader cost in the loss of ability to make non-reversible payments for nonreversible services. With the possibility of reversal, the need for trust spreads. Merchants must be wary of their customers, hassling them for more information than they would otherwise need. A certain percentage of fraud is accepted as unavoidable. These costs and payment uncertainties can be avoided in person by using physical currency, but no mechanism exists to make payments over a communications channel without a trusted party. What*

la dimensione della *Blockchain* del *bitcoin* era di circa 20 gigabyte, di recente, nel marzo del 2019, essa è giunta addirittura alla dimensione di 162,4 gigabyte²⁴⁴.

Il 2014 è comunque considerato un anno spartiacque: si ritiene, infatti, che la *Blockchain* sia diventata *Blockchain 2.0*, per indicare la nuova versione che ne è stata distribuita. A partire da quell'anno, infatti, è stato possibile utilizzare il *database* al di là delle normali transazioni, arrivando a consentire lo scambio delle valute in assenza dell'intermediazione di organizzazioni che muovono somme di denaro.

L'obiettivo della nuova dimensione della *Blockchain* è di consentire a coloro i quali sono esclusi dall'attuale monetizzazione di entrare in possesso di fondi monetari affidabili e sicuri, tutelati dalla *privacy*.

Il sistema *Blockchain* è anzitutto un sistema affidabile. Come è stato osservato, infatti, *“la Blockchain è affidabile. Non essendo governata dal centro, ma dando a tutti i partecipanti diretti una parte di controllo dell'intera catena, la Blockchain diventa un sistema meno centralizzato, meno governabile, e allo stesso tempo molto più sicuro e affidabile, ad esempio da attacchi di malintenzionati. Se infatti soltanto uno dei nodi della catena subisce un attacco e si danneggia, tutti gli altri nodi del database distribuito continueranno comunque a essere attivi e operativi, saldando la catena e non perdendo in questo modo informazioni importanti”*²⁴⁵.

is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers. In this paper, we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions. The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes”.

²⁴⁴ Cfr. al seguente link: <https://www.blockchain.com/charts/blocks-size?timespan=3years>.

²⁴⁵ *Ibidem*.

Per garantire affidabilità, una limitazione necessaria dovrebbe consistere nel contenimento di operazioni di mera *tokenizzazione* di diritti connessi con il trasferimento di beni mobili o immobili, o parti di essi (es. diritti connessi con la proprietà di opere d'arte, immobili, ...).

La *tokenizzazione* è la conversione dei diritti di un bene in un *token* digitale registrato su una *Blockchain*, dove il bene reale e il *token* sono collegati da uno *smart contract* (contratto intelligente). *Tokenizzare* significa generare un *token* e collegarlo a un bene mediante questo tipo di contratto. Il *token* è, dunque, il diritto, espresso in modalità crittografata, assegnato a chi detiene criptoattività.

In merito alla titolarità dei *token* posseduti, è stato rimarcato che, a livello tecnico, le tecnologie di tipo DLT, utilizzate dalle piattaforme, sono, di per sé già idonee a consentire sempre l'identificazione dei soggetti detentori.

Blockchain è inoltre trasparente in quanto le transazioni che vengono effettuate al suo interno sono visibili a tutti i partecipanti: in tal modo viene garantita una trasparenza massima, tanto che la *Blockchain* può essere considerata una vera e propria "casa di cristallo", all'interno della quale tutto quello che avviene è visibile agli utenti.

Blockchain, ancora, è conveniente, nel senso che non vi sono interlocutori ed intermediari tra le parti, soggetti normalmente indispensabili in tutte le transazioni tradizionali che avvengono tra due o più parti.

Il sistema *Blockchain* è, inoltre, un sistema solido, in quanto tutte le informazioni inserite non possono essere oggetto di modifica in alcun modo. Ne deriva che tutte le informazioni ivi contenute sono attendibili, restando inalterate nel corso del tempo, così come sono state inserite. Di conseguenza *Blockchain* è anche caratterizzato dall'irrevocabilità, in quanto le transazioni effettuate non essendo revocabili, offrono maggiore tracciabilità. Le transazioni, in tal modo, sono definitive, senza che sia possibile modificarle o annullarle in nessun modo²⁴⁶.

²⁴⁶ Cfr. Bellini M.(2009), *Blockchain: cos'è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia*, in: *Blockchain4innovation*, p.88.

Infine, *Blockchain* è caratterizzato dalla digitabilità, in quanto tutto assume carattere virtuale. Grazie alla digitalizzazione, gli ambiti applicativi del sistema diventano sostanzialmente infiniti²⁴⁷.

3.1.3 La nozione di *smart contract*

Gli scambi realizzabili tramite la *Blockchain* possono essere resi giuridicamente validi tramite *smart contracts*. Con tale espressione si fa riferimento ai programmi per *computer* che possono essere applicati alla *Blockchain* per la gestione dei rapporti di scambio. Si tratta, in sostanza, di protocolli per computer mediante i quali è possibile formalizzare gli elementi di un rapporto (normalmente di scambio). Essi sono capaci di esecuzione autonoma e programmata una volta che sono stati soddisfatti tutti i requisiti e tutte le condizioni espressamente previste dal sistema²⁴⁸.

²⁴⁷ *Ibidem*, p.106.

²⁴⁸ La nascita degli *smart contract* viene ricollegata da parte della dottrina al problema della gestione delle sopravvenienze contrattuali: cfr., in tal senso, Di Sabato R., *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 2, 2017, p.378, secondo cui “il problema della gestione delle sopravvenienze contrattuali è da sempre all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza in quanto il verificarsi di un evento che incide sul programma negoziale rendendo più gravosa l’esecuzione di una prestazione è sempre possibile nei contratti di durata e nei contratti a esecuzione differita. Il mutamento delle condizioni contingenti, peraltro, non è necessariamente incompatibile con l’interesse al mantenimento del rapporto contrattuale: in alcuni casi, al contrario, può emergere, primariamente, l’esigenza di adeguamento del regolamento contrattuale e si ricorre allo scioglimento del contratto solo in considerazione della difficoltà ad attuare le modificazioni opportune. Tuttavia, i rimedi generali che l’ordinamento predispone per tutelare la parte lesa dal verificarsi di un evento che incide sull’equilibrio contrattuale hanno carattere essenzialmente ablativo, tendono, cioè, alla cancellazione del contratto. La difficoltà di adattamento del regolamento contrattuale alle esigenze sopravvenute, in mancanza di una esplicita previsione convenzionale, può determinare la sopportazione da parte di uno dei contraenti di un onere molto maggiore rispetto a quello preventivato per eseguire la prestazione dovuta; in questo caso il rimedio più sbrigativo che l’ordinamento predispone consiste

nello scioglimento del vincolo con esonero della parte inadempiente dalla responsabilità in ragione dell'impossibilità o dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Dunque, per assecondare l'istanza di giustizia contrattuale, il risultato che le parti avevano programmato di realizzare attraverso l'operazione negoziale ed al quale non si può escludere che esse siano tuttora interessate viene posto nel nulla. [...] Gli strumenti convenzionali manutentivi diretti all'attuazione dell'interesse alla conservazione in vita del rapporto contrattuale opportunamente modificato alla luce del mutamento delle condizioni esistenti al momento della conclusione dell'accordo, sono ancora meno efficaci. Non si può escludere che le parti inseriscano nel regolamento contrattuale clausole in cui si obbligano alla rinegoziazione del contratto: queste pattuizioni, peraltro, sono di dubbia efficacia, salvo a voler riconoscere che l'obbligo convenzionalmente assunto a rinegoziare il contenuto del regolamento contrattuale sia suscettibile di esecuzione in forma specifica. Si tratta di una tesi che, per quanto suggestiva e rispettosa dell'interesse effettivo delle parti che dovrebbe essere adeguatamente tutelato nel nostro ordinamento, deve fare i conti con una serie di obiezioni di non poco conto che, in estrema sintesi, si traducono nella perplessità a concedere al giudice il potere di ingerenza nella sfera di autonomia privata cui è riservata la definizione del contenuto del regolamento contrattuale. È inoltre possibile che il potere di modificazione dell'oggetto del contratto sia, a certe condizioni ed in riferimento a particolari operazioni negoziali caratterizzate da un certo grado di incertezza, convenzionalmente attribuito ad una delle parti. Non è azzardato ipotizzare che possa rispondere all'interesse dei contraenti rinunciare ad una definizione puntuale dell'oggetto del contratto e prevedere invece un certo grado di flessibilità e di adattamento automatico dello stesso. È ovvio che una pattuizione di questo tipo comporta un certo grado di rischio, tuttavia non si può escludere che le parti abbiano un interesse preminente alla conservazione del rapporto contrattuale e che quindi preferiscano assumersi questo rischio piuttosto che mettere in gioco la sopravvivenza del rapporto. Non sempre, infatti, l'individuazione specifica delle reciproche prestazioni costituisce lo strumento più adatto per attuare lo scopo dell'operazione economica che le parti si propongono di realizzare. Strumenti per rendere flessibile l'oggetto del contratto consistono, ad esempio, nella definizione dello stesso per *relationem*, nella previsione di clausole di indicizzazione, di prestazioni alternative, ecc. Tuttavia è evidente che l'impiego di simili tecniche presuppone ancora una volta la capacità delle parti di prevedere quale elemento dell'operazione economica possa in futuro subire modificazioni e come questo possa influenzare la convenienza dell'affare; solo in questo caso sarà possibile inserire nel regolamento contrattuale una clausola in grado di neutralizzare tale rischio. Un elevato grado di flessibilità e capacità di adattamento del rapporto contrattuale si verifica inoltre quando le parti affidano ad un terzo di comune fiducia la determinazione dell'oggetto del rapporto, eventualmente anche in un secondo momento, dopo aver verificato l'impossibilità di raggiungere un accordo sulle modificazioni necessarie ad assorbire le sopravvenienze. In questo caso può essere rilevante il possesso da parte dell'arbitratore di competenze specifiche e la fiducia che entrambe le parti ripongono in lui. Tuttavia, l'affidamento della decisione ad un terzo risponde, innanzitutto, all'esigenza di non

L'espressione "*smart contract*" è tuttavia ingannevole: essi, infatti, non sono necessariamente dei negozi giuridici. Possono esserlo in presenza di tutti i requisiti, ma in realtà sono più semplicemente degli strumenti utili ed idonei per la negoziazione, conclusione e/o automatica applicazione di rapporti contrattuali o di relazioni para-contrattuali. Sostanzialmente, quindi, gli *smart contracts* rappresentano dei protocolli per la conclusione degli accordi, piuttosto che degli accordi in sé e per sé considerati, pur potendo essere anche tali.

Gli *smart contracts*, dunque, sono dei veri e propri agenti digitali, ai quali si decide di affidare un determinato patrimonio digitale, il quale esegue esattamente le operazioni programmate. Nel momento in cui vengono inclusi nella *Blockchain*, gli *smart contracts* non fanno altro che eseguire le istruzioni programmate fino al raggiungimento dell'obiettivo che era stato individuato in precedenza oppure all'esaurimento delle risorse stanziare per raggiungerlo²⁴⁹.

Gli *smart contracts*, poi, possono anche essere programmati in maniera tale da tenere in considerazione delle sollecitazioni esterne provenienti da soggetti considerati affidabili. Dal punto di vista pratico, almeno fino a questo momento, due sono state le applicazioni degli *smart contracts*: per un verso, essi sono stati utilizzati per estendere l'ambito di applicazione del *Bitcoin*, al fine di utilizzarlo per operazioni ancora più complesse da quelle ad oggi previste; in secondo luogo, gli *smart contracts* possono essere utilizzati per sperimentare nuove piattaforme di *Blockchain*, del tutto autonome rispetto al *software Bitcoin*.

Il vantaggio di ricorrere agli *smart contracts* risiede nella riduzione al minimo dei rischi di inadempimento nella conclusione di qualsiasi contratto. La conclusione del negozio, infatti, non si basa sulla fiducia nei confronti della

lasciare all'arbitrio del contraente la definizione del contenuto della prestazione e ricorrere, invece, alla eterodeterminazione della stessa".

²⁴⁹ Sul tema, Cuccuru P.(2017), *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, p.109 ss.

controparte, essendo il frutto di un meccanismo automatizzato che va autonomamente a buon fine nel momento in cui vi sono tutte le condizioni.

Gli *smart contracts*, del resto, una volta che sono stati "calati" nella *Blockchain* prescindono totalmente dalla volontà delle parti, che non hanno più alcuna signoria sulla conclusione del contratto. Ne deriva che il meccanismo degli *smart contracts* garantisce maggiore certezza e sicurezza rispetto alle trattative che intercorrono tra le parti fisiche prima della conclusione di qualunque negozio.

Inteso in questi termini, il sistema degli *smart contracts* colma anche alcune delle più significative lacune del commercio elettronico tradizionale, il quale, a dispetto delle apparenze, è molto legato alla contrattualistica tradizionale, fondandosi pur sempre sulla fiducia nella promessa della controparte.

Pare evidente, in definitiva, come i sistemi descritti, la *Blockchain* e gli *smart contracts*, riescono a sfruttare al massimo le caratteristiche della tecnologia più sofisticata ed avanzata, ma scontano una inevitabile diffidenza e scarsa applicazione, almeno a livello di massa, a causa della ridotta comprensibilità e delle lacune normative. A loro volta tali lacune derivano non dalla ritrosia dei legislatori, ma dalla difficoltà di disciplinare ed imbrigliare entro maglie giuridiche ben definite un meccanismo così complesso²⁵⁰.

3.2 I profili critici dell'applicazione delle nuove tecnologie al diritto

d'autore

Fin dal momento in cui sono esplose le nuove tecnologie, soprattutto la *Blockchain*, le industrie più attive nel settore del diritto d'autore, in particolare quelle musicali, hanno cercato di sfruttarne le potenzialità. I primi risultati sono incoraggianti, ma sussistono ancora numerosi profili critici che vanno chiariti.

²⁵⁰ Florindi E.(2018) *Criptovalute. Manuale di sopravvivenza*, Hoepli, p.61 ss.

Si pensi, anzitutto, al ruolo della Blockchain, che potrebbe sicuramente essere utilizzata per rendere più democratica la rete, in particolare in ambito musicale. Tuttavia tale progetto, per funzionare e mostrare di avere qualcosa in più rispetto alle tradizionali piattaforme di *opensource*, dovrebbe raccogliere una quantità di partecipazioni tali da rendere il registro il più completo possibile. Non si comprende, però, quale dovrebbe essere il motivo che dovrebbe spingere i colossi dell'editoria e i produttori ad aderire in maniera spontanea ad un sistema così concepito.

In secondo luogo, il ricorso ad un'architettura così decentralizzata pone un problema giuridico non indifferente: in assenza di un soggetto gestore del registro, infatti, non si comprende come sarebbe possibile risolvere eventuali controversie aventi ad oggetto la titolarità dei diritti, e nemmeno come sarebbe possibile attuare eventuali pronunce giudiziali in contrasto con quanto già registrato nella *Blockchain*. Tale provvedimento, infatti, richiederebbe necessariamente il coinvolgimento dei protagonisti della vicenda²⁵¹.

Un altro problema che, infine, frena lo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore del diritto d'autore, e che riguarda in particolare *smart contract* e *Blockchain*, concerne il fatto che al loro interno i pagamenti dovrebbero avvenire facendo ricorso a *token* virtuale, ossia alle criptovalute, strumenti ancora molto temuti e scarsamente utilizzati in assenza di una precisa regolamentazione da parte del legislatore. Ciò nonostante, la *Blockchain* sta divenendo vetrina da cui originano gli scambi di prodotti vari, tra cui quelli della moda.

3.3 La moda nel mondo digitale

²⁵¹ Florindi E.(2018) *Criptovalute. Manuale di sopravvivenza*, op. cit., p.109.

La ricerca di fiducia da parte di chi contratta beni di interesse artistico ha fatto sì che ricevano crescente considerazione fenomeni tecnologici di portata innovativa²⁵²che propongono di risolvere alcune disfunzioni, migliorando il rapporto di affidamento tra gli operatori del mercato²⁵³.

I vantaggi della rete, insiti nella raccolta di dati (big data)²⁵⁴, gli impieghi produttivi e commerciali di realtà virtuali e di realtà aumentata, l'automatizzazione della fase esecutiva dei rapporti contrattuali (*smart contract*²⁵⁵e gli impieghi dei registri digitali diffusi, in specie della tecnologia *Blockchain*), hanno richiamato l'attenzione della dottrina giuridica sul tema del futuro commercio dei diritti di autore e del *design* industriale nel mondo digitale. Nella prospettiva del *design* industriale nel settore della moda, è possibile notare come il variegato fenomeno *Blockchain*, nelle sue scalari applicazioni al comparto, confermi una particolare attenzione a tali strumenti.

Se si assume che l'incertezza rende gli acquirenti più diffidenti, aumentando i costi necessari ad una verifica professionale (dove possibile), e finendo in ogni caso per determinare una riduzione del valore dell'*asset*, può effettivamente convenirsi sull'opportunità di stabilire anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie meccanismi volti ad accrescere l'affidabilità di quanto dichiarato dalla parte venditrice²⁵⁶.

Sul piano civilistico non esistono strumenti appositamente rivolti ad offrire alle parti di un contratto di compravendita di un modello di moda tutele reciproche maggiori di quelle previste per qualsivoglia vendita mobiliare, tuttavia, in ambito

²⁵² Ibidem, p.110

²⁵³ Sterpi M.(2019), *L'impatto delle nuove tecnologie sulla creazione, distribuzione e vendita delle opere d'arte*, in *L'opera d'arte nel mercato. Principi e regole*, (a cura di) G. Liberati Bucciante, Torino, pag. 214 ss.

²⁵⁴ I Big Data sono informazioni su un tema che rimandano ad un ingente numero di casi.

²⁵⁵ Buterin V. (2014), *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*, Ethereum white paper, 3 (37), p.99

²⁵⁶ Il tema che maggiormente occupa gli autori è quello dell'attribuzione del modello, cui, in effetti, può conseguire il problema della autenticità del bene compravenduto.

digitale, la proposta di immagini di capi di abbigliamento o di accessori, espone a rischi specifici, quali l'imitazione immediata da parte dei competitors, oppure, al pari di quanto accade nel mondo reale, l'offerta, *on line*, di capi contraffatti. Oggi, il web vede i capi di moda occupare spazi sempre maggiori, sia sotto forma di veri e propri shop che nell'accezione di negoziazione di diritti sui prodotti o sul *design*.

Prima di analizzare le soluzioni adottate per evitare i rischi di contraffazione, occorre delineare il ruolo della *Blockchain* in merito a tali innovazioni.

La *Blockchain*, come si è visto, consente di tracciare le vicende creative, proprietarie e - in senso lato - circolatorie del prodotto offrendo, costantemente, informazioni sulla titolarità, la detenzione e la presenza di altri diritti eventualmente spettanti sul bene.

In modo indiretto, è anche possibile risalire alla sua origine e storia, la sua attribuzione (dunque la sua autenticità) e la sua collocazione. Inoltre, le soluzioni che vengono moltiplicandosi nello spazio digitale mirano spesso ad integrarsi con aste *on-line* ed *e-commerce*, nonché con servizi di valutazione dell'autenticità e servizi assicurativi.

Nell'attesa di una compiuta disciplina anche nazionale che presidi le nuove frontiere tecnologiche, il regolatore europeo, è già parso intenzionato a misurarsi con i quesiti, gli spazi di conflitto e i bisogni di tutela che questa rivoluzione può aprire²⁵⁷. Il tema della varietà funzionale della *Blockchain* applicata al mercato dei modelli di moda è, però, ancora appannaggio delle iniziative private

²⁵⁷ L'UE promuove politiche per consentire e accelerare l'innovazione in un quadro giuridico coerente con i valori europei. Proprio migliorare la sicurezza nelle supply chain globali rappresenta uno degli scopi per cui questo sostegno è realizzato e il mercato delle opere d'arte non sembra estraneo - pur con gli opportuni distinguo - alla tematica del bisogno di certificare in modo più sicuro le catene di fornitura. Il settore pubblico europeo, nell'ambito della *European Blockchain Partnership*, sta giocando un ruolo pionieristico nel dare vita ad una infrastruttura Blockchain - la *European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)* - destinata ad ospitare i servizi pubblici ma pronta, nel tempo, ad assicurare l'interoperabilità con le piattaforme del settore privato.

spontanee e della minima riflessione teorica che ne è seguita²⁵⁸. Tuttavia, rispetto a questo settore, sembrano ipotizzabili notevoli margini di miglioramento. Oltre a poter costituire uno strumento di tutela della privativa connessa ad un modello di moda quale manifestazione dell'ingegno e della creatività, *Blockchain* può offrire anche il piano dei rimedi applicabili ai contratti che li hanno ad oggetto nonché quello della loro stessa circolazione, ossia delle vicende che riguardano la titolarità. La presa d'atto di quanto offerto dalle diverse piattaforme costringe a misurarne l'efficacia secondo le categorie del diritto, il quale, come spesso ricordato dalla dottrina,²⁵⁹ non dispone di un apparato rimediale speciale rivolto alla sola compravendita di beni mobili legati al settore della moda né annovera un particolare regime pubblicitario diverso dal possesso. In altri termini, chi possiede dei capi che intendere vendere on line non è obbligato a dimostrarne la provenienza. Ciò cambia se a proporsi *on line* è il brand il quale ha tutto l'interesse di assicurare l'autenticità dei suoi articoli.

Davanti alla fortuna della nuova tecnologia, il legislatore ha inteso fornire anche nel nostro sistema un primo inquadramento giuridico della *Blockchain*, attraverso l'introduzione di alcune significative definizioni quali quella - appunto - di "tecnologie basate su registri distribuiti"²⁶⁰ L'occasione si è

²⁵⁸ Ben maggiore è già lo spazio che ha ottenuto il contiguo campo della IP, dove diversi osservatori hanno intrapreso analisi teoriche o empiriche per fornire un supporto alle iniziative private e pubbliche volte a servirsi di Blockchain per una più efficiente gestione distribuita dei diritti di proprietà industriale e del diritto d'autore (nelle tre fasi in cui logicamente e cronologicamente si articola il "ciclo di vita" del diritto d'autore: la sua attribuzione; la circolazione del diritto di sfruttamento economico; la cessione dell'opera all'utente finale). Sandei C.(2021), *Blockchain e sistema autorale: analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica*, in Nuove leggi civ. comm.,1, p.194 ss.

²⁵⁹Moscon V.(2020), *Tecnologie blockchain e gestione digitale del diritto d'autore e connessi*, in Dir. ind, p.137 ss.

²⁶⁰D'Agostino L., Piselli R.(2019), *La definizione di tecnologia a registro distribuito e di smart contract nella legge di conversione del "decreto semplificazioni". Un primo commento critico*, in *Blockchain e autonomia privata*. Fondamenti Giuridici, (a cura di) A. Nuzzo, Luiss University Press, p.15 ss.

concretizzata attraverso l'apposizione dell'articolo 8-ter (Misure di semplificazione per l'innovazione) al d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni) convertito da parte della legge n. 12 del 2019. Il comma terzo dell'articolo 8-ter ha disposto che la memorizzazione di un documento informatico per il tramite di queste tecnologie produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'art. 41, Reg. (UE) n. 910/2014, c.d. Regolamento eIDAS (Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno). Si tratta di un regolamento dell'Unione europea, che riguarda l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato europeo comune)²⁶¹. Lo strumento consiste nell'apposizione di una marca temporale, servizio di regola offerto da un Certificatore accreditato, che consente di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, permettendo una validazione elettronica temporale del documento opponibile a terzi. Esso produce una presunzione legale relativa sulla data e l'ora di un certo dato digitale. Dunque, dal riconoscimento delle tecnologie basate sui registri distribuiti deriva oggi l'ammissibilità dei dati in essi validati come prova in giudizio. La validazione temporale tramite *Blockchain* e le possibili conseguenze sui regimi giuridici in punto di rimedi contrattuali, tutela il proprietario e l'acquisto a non domino. Acquisto a non domino, in diritto, è un'espressione che indica un modo di acquisto a titolo originario della proprietà di un bene mobile basato sul possesso in buona fede del bene e su un titolo idoneo.

Sotto il profilo della validazione temporale, che richiama i concetti di *hash* e di *timestamp* delle *distributed ledger technologies*, non mancano alcune criticità nel coordinamento tra la disposizione dell'art. 8-ter del d.l. n. 135/2018,

²⁶¹Sul dubbio che quella menzionata dalla disposizione sia validazione temporale elettronica semplice o qualificata, si veda Faini F.(2020), *Blockchain e diritto: la "catena del valore" tra documenti informatici, smart contracts e data protection*, in Resp. civ. prev.,1, p. 297, spec. 304 ss., la quale pare propendere per la seconda ipotesi.

convertito in legge n. 12/2019, e la normativa europea di riferimento. Ai sensi della norma nazionale, infatti, la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) eIDAS n. 910/2014: tale disposizione prevede sia la validazione temporale semplice sia la validazione temporale qualificata. Le due tipologie di validazione temporale, però, differiscono da un punto di vista giuridico. Per avere la presunzione di accuratezza della data e dell'ora e di integrità dei dati ai quali data e ora sono associate, è necessaria la validazione temporale elettronica qualificata²⁶², mentre nel caso della validazione temporale semplice²⁶³ la valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice. Di conseguenza, alla luce del rinvio della disposizione italiana all'art. 41 del Regolamento (UE) eIDAS n. 910/2014, non è chiaro a quale validazione temporale elettronica, qualificata o meno, intenda riferirsi il legislatore nel caso della memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti: è evidentemente diverso il valore della validazione temporale elettronica semplice o qualificata e, di conseguenza, è rilevante comprendere tale aspetto²⁶⁴. Sul punto, gli *standard* tecnici individuati dall'AgID²⁶⁵ che, ai sensi della disposizione nazionale, le tecnologie basate su registri distribuiti devono possedere ai fini della produzione degli effetti della validazione temporale elettronica, potrebbero contribuire a sciogliere il nodo interpretativo²⁶⁶. Non può sottacersi, tuttavia, che il rinvio della norma agli

²⁶² Art. 41, par. 2, Reg. (UE) eIDAS n. 910/2014. La validazione temporale elettronica qualificata è definita dall'art. 3, par. 1, n. 34), e i requisiti che deve soddisfare sono stabiliti nell'art. 42, Reg. (UE) eIDAS n. 910/2014.

²⁶³ La validazione temporale elettronica semplice è definita dall'art. 3, par. 1, n. 33), Reg. (UE) eIDAS n. 910/2014.

²⁶⁴ Gambino A., Bomprezzi R.(2019), *Blockchain e protezione dei dati personali*, in Dir. inf. Inform.,II,p.619 s

²⁶⁵ AgID è l'Agenzia per l'Italia digitale è una agenzia pubblica italiana istituita dal governo Monti.

²⁶⁶ Art. 8-ter, commi 3 e 4, d.l. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019.

standard tecnici dell'AgID, al momento, rischia di non essere risolutivo²⁶⁷. Al riguardo, infatti, come per i documenti elettronici, le firme elettroniche, i sigilli elettronici e i servizi elettronici di recapito certificato²⁶⁸, il Regolamento (UE) eIDAS n. 910/2014 pone il principio di non discriminazione, previsto dal primo paragrafo dell'art. 41, secondo cui *“alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata”*. Proprio in considerazione di tale principio, si può ipotizzare che il legislatore intenda fare riferimento alla validazione temporale elettronica qualificata, dal momento che se facesse riferimento a quella semplice verrebbe a limitare quanto previsto a livello europeo dal principio di non discriminazione. Parimenti, nel caso di interpretazione come validazione temporale elettronica qualificata, gli standard dell'AgID possono porsi solo come ausilio e come mezzo per misurare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 42 del Regolamento eIDAS, non potendo sostituirsi alla disciplina europea, che, in quanto contenuta in un regolamento, prevale sulle norme nazionali in contrasto, disapplicandole²⁶⁹. In merito rileva, altresì, il considerando 62 del Regolamento (UE) eIDAS n. 910/2014, ai sensi del quale *“al fine di garantire la sicurezza della validazione temporale elettronica qualificata, il [...] regolamento dovrebbe richiedere l'uso di un sigillo elettronico avanzato o di una firma elettronica avanzata o di altri metodi equivalenti”*: il considerando 62 ritiene, infatti, *“prevedibile che l'innovazione produca nuove tecnologie in grado di assicurare alla validazione temporale un livello di sicurezza equivalente. Ogni qualvolta venga utilizzato un metodo diverso dal sigillo elettronico avanzato o dalla firma elettronica avanzata,*

²⁶⁷ De Caria A.(2019), *The Legal Meaning of Smart Contracts, in European Review of Private Law*, pp. 731-752

²⁶⁸ Artt. 25, 35, 43 e 46, Reg. (UE) eIDAS n. 910/2014.

²⁶⁹ Bomprezzi R. (2019), *Commento in materia di Blockchain e Smart contract alla luce del nuovo Decreto Semplificazioni*, in *Dir. merc. tecn.*, I, p.89

dovrebbe spettare al prestatore di servizi fiduciari qualificato dimostrare, nella relazione di valutazione di conformità, che tale metodo garantisce un livello equivalente di sicurezza e soddisfa gli obblighi previsti". In ogni caso, al fine di fugare dubbi interpretativi e connesse problematiche applicative, sotto tale profilo risulterà opportuno esaminare gli standard tecnici dell'AgID che, anche se non costituiscono espressione di hard law, potranno contribuire a un maggior coordinamento tra la norma italiana e la disciplina europea²⁷⁰.

Nel settore moda, dunque, sia la proposta al pubblico che l'acquisto digitale di un prodotto, o di stock di prodotti, può ricevere tutela in merito alla constatazione della data ed ora in cui è stata realizzata.

Il deposito di un design di un modello può, dunque, essere effettuato anche tramite *Blockchain*, allegando tutti i documenti previsti per la sua registrazione in maniera non digitale, preconstituendo una prova incontestabile in merito alla data di creazione. Tramite registrazione, infatti, si pongono in essere gli elementi che, successivamente, potranno essere fatti valere in caso di future contestazioni. In Italia, mancano, ad oggi, pronunce in merito alla validità probatoria della *Blockchain*, ma l'orientamento è quello di confermare tale potenzialità.

Le maggiori case di moda, operative in modalità digitale, si stanno attrezzando anche per tutelare i propri prodotti dalla contraffazione.

3.3.1 L'impiego della Blockchain in funzione anticontraffattiva

Il problema della contraffazione è avvertito a livello mondiale che vede il *made in Italy*, rappresentare un ambito particolarmente colpito, tanto che il Ministero Sviluppo Economico (MISE) [nello specifico la Direzione Generale per la Lotta

²⁷⁰ Ibidem, p.90

alla Contraffazione; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)] collaborano nella lotta contro il fenomeno formulando gli indirizzi delle politiche anticontraffazione.

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (C.N.A.C.), invece, è l'organismo interministeriale che ha responsabilità in termini di impulso e coordinamento delle azioni strategiche al fine di migliorare le attività di prevenzione e contrasto della contraffazione²⁷¹.

A livello europeo opera l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), agenzia decentrata dell'UE. Internet ha aperto nuove sfide nella lotta alla contraffazione, in particolare, da quando i prodotti sono venduti attraverso i canali elettronici.

Le attuali misure anticontraffazione sono essenzialmente basate sulle seguenti soluzioni: codici ottici, marchiature, radiofrequenze (RFID/NFC), soluzioni basate su sostanze chimiche e banche dati specializzate. Tuttavia, le organizzazioni criminali riescono, spesso, a deviare a tali misure sfruttandole a proprio vantaggio. Un ulteriore problema che persiste riguarda il *trade-off* tra livello di sicurezza ed usabilità: all'aumentare del primo si riduce la possibilità che il controllo possa essere delegato al consumatore finale.

Nei *trend* delle innovazioni digitali, la *Blockchain* non sembra essere stata progettata per fungere da strumento anticontraffattivo ma, al di là della tecnologia impiegata, che siano Tag NFC o codici QR, non vi è dubbio che essi costituiscano una dichiarazione di autenticità del prodotto, permettendo di

²⁷¹ In seno al CNAC, il 13 novembre 2018 sono state insediate due Commissioni Consultive Permanenti: Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizie Municipali, Polizia Postale, Corpo Forestale, Agenzie delle Dogane, ICQRF, AIFA).

Forze Produttive (AICIG, CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CNAa, Unioncamere, Netcomm) e dei Consumatori (attraverso il CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).

interagire con un sistema integrato, in cui ad esempio si può inserire il codice della confezione su un sito allo scopo di verificarne l'attendibilità²⁷².

La *Blockchain*, tuttavia, consente più sicurezza di un semplice sito internet, potendo, quest'ultimo, subire un attacco *cyber* in grado di manomettere le informazioni in maniera malevola. La *Blockchain*, come si è visto, non è manipolabile per cui le informazioni in essa contenute non sono soggette a modifiche esterne.

Inoltre, mentre i rimedi offerti dai siti internet necessitano che il cittadino si doti di numerose app e si colleghi a numerosi servizi, il riferimento alla *Blockchain* si presenta ad uso più immediato.

L'utilizzo della tecnologia *Blockchain* potrebbe risolvere questi problemi, elevando, notevolmente, il livello di sicurezza. Intanto, le informazioni che riguardano ogni passaggio della filiera potrebbero essere inserite come transazioni su una catena di blocchi che prevede il riconoscimento dell'utente, tramite la firma digitale, da cui conseguirebbe l'impossibilità per un *hacker* di apportare modifiche, visto che *Blockchain* garantisce l'immutabilità delle informazioni inserite. Infine, anche se, teoricamente, un *hacker* si impadronisse del *server* che eroga uno dei servizi di tracciabilità, non potrebbe in maniera retroattiva andare a modificare le informazioni contenute nella *Blockchain* senza far notare il cambiamento.

È così che la *Internet of Things* sta aiutando i *brand* a combattere il mercato del falso, tramite un servizio ai consumatori finali, generando valore aggiunto. Oggi, l'intelligenza computazionale può essere integrata a un qualsiasi oggetto, che diventa a tutti gli effetti un *touch point* interattivo in grado di mettere in comunicazione i brand con i consumatori e le aziende con le filiere in modalità continua.

²⁷² In questo contesto il web, oltre a fungere da piattaforma di collegamento diventa una piattaforma di servizi integrati e fruibili in multi-canalità da dispositivi fissi e mobili.

Per il mercato della moda, il principale impiego della *Blockchain* rimanda ad uno scopo di pubblicità giuridica che consiste nel proporre gli articoli arricchendo l'offerta di informazioni dettagliate sull'origine, la fattura, i materiali impiegati, ed ogni altro dato utile all'identificazione del prodotto.

Attraverso servizi di notarizzazione, è possibile certificare alcuni dati relativi ad un modello i quali vanno a costituire la *provenance* del bene (oltre alle informazioni merceologiche è possibile introdurre informazioni sulla titolarità, l'origine, la storia, la natura, l'autenticità, l'attribuzione, la collocazione, etc.). La marcatura temporale proposta da questi portali (trasparente e *tamper-proof*)²⁷³ ha ad oggetto informazioni necessarie a definire il bene ai fini della sua eventuale circolazione secondo gli strumenti ordinari. L'offerta di questo servizio si accompagna alla promessa di mettere l'interessato al riparo dalla *contraffazione* del prodotto, dalla sua circolazione illecita, nonché dall'esercizio non autorizzato degli eventuali diritti IP sullo stesso. Si tratta di un meccanismo che consiste nel consentire agli acquirenti di avere diritto, tramite scansione di un QR, ad un determinato set di informazioni registrate.

In merito a tale tema, in occasione dell'undicesima edizione di IT4Fashion Engineering²⁷⁴ leader nella *Digital Trasformation* (che riguarda la digitalizzazione del settore *Digital Retail & Fashion* tramite il ricorso a tecnologie come IoT, *Blockchain* e AI & Advanced Analytics), sono state presentate le ultime soluzioni volte a garantire la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti di moda attraverso la tecnologia *Blockchain*.

L'esigenza dichiarata è stata di assicurare la tracciabilità e la trasparenza dell'intera filiera produttiva di un prodotto di moda, garantendone la sostenibilità e contrastando la contraffazione.

Tecnicamente, la soluzione realizzata consente al consumatore, oggi sempre più sensibile alle questioni di responsabilità sociale e ambientale, di avere accesso

²⁷³ Il termine si riferisce all'impossibilità di manomettere i portali.

²⁷⁴ Tenutosi presso la Certosa di Firenze, 13 e 14 luglio 2021.

ad una serie di informazioni sul capo, come quelle aventi ad oggetto l'origine della sua produzione, i materiali utilizzati, i tagli e le forme, il set di colori impiegati ecc.. In pratica, tramite la digitazione del QR che accompagna il prodotto acquistato, il cliente ottiene, dal portale, tutte le informazioni elencate, che gli consentono di riconoscere se il proprio modello sia stato oggetto di contraffazione laddove non presentasse le caratteristiche elencate, ovvero se il QR non corrispondesse ad alcun prodotto²⁷⁵.

La digitalizzazione ha, dunque, permesso ai *players* del settore di innovare i propri modelli di *business* e, tramite la *Blockchain*, rafforzare il rapporto con i consumatori sempre più attenti all'origine e alla sostenibilità dei prodotti, favorendo la relazione post-vendita e, con essa, la *brand awareness* e la *brand reputation*.

Consentendo l'accesso delle informazioni tramite la scansione del QR code, inserito nell'etichetta, la relazione con i clienti risulta personalizzata, aprendo le porte alla conoscenza della storia del capo completa di ogni dettaglio, certificata e resa anche sotto forma di immagine, in modo da potere verificare l'aderenza sartoriale all'originale anche in modalità visiva.

Il *Design Thinking*²⁷⁶ prevede un *workflow* autorizzativo per l'approvazione e la visualizzazione dei contenuti offrendo una reportistica finale. Mettendo poi a disposizione informazioni sul *brand*, store e contenuti social, è possibile favorire

²⁷⁵ “Questo periodo di pandemia ci ha fatto capire quanto la digitalizzazione possa supportare una parte rilevante dei mestieri nel settore del lusso legati all'artigianalità – ha chiarito Luca Sburlati responsabile del progetto - Permette infatti di migliorare l'efficienza nell'uso dei materiali e di lavorare in maniera più sostenibile già dalla fase della progettazione, oltre a tracciare la filiera in modo univoco grazie alla Blockchain. E' evidente inoltre come in questi ultimi mesi si sia fatto un salto in avanti di parecchi anni in questo senso e questo processo sia ormai irreversibile. L'invito è quello di cercare di coglierne gli aspetti positivi per competere meglio sui mercati internazionali”, in: <https://hubstyle.sport-press.it/2021/07/14/engineering-e-pattern-insieme-per-la-blockchain/>

²⁷⁶ Il *Design thinking* costituisce l'insieme dei processi cognitivi, strategici e pratici con il quale la progettazione di prodotti, è sviluppata da team di design.

la relazione post-vendita e, con essa, l'incremento delle vendite *online*. La lotta alla contraffazione, resa possibile dall'inserimento del QR code, rappresenta un potente deterrente per i contraffattori.

3.3.2 Gli standard di affidabilità e il coinvolgimento di enti qualificati

A questo punto, occorre porre attenzione critica al fatto che la *Blockchain*, cui taluni dei portali che trattano moda si affidano, appare essere privata, mancando indicazioni relative ad una effettiva distribuzione e decentralizzazione dei registri, sembra chiaro che il servizio reso non presenti all'utente quelle caratteristiche ordinanti dei sistemi *Blockchain permissionless* (come i protocolli di consenso e gli incentivi economici), che pure sul piano tecnico dovrebbero costituire la vera giustificazione degli effetti giuridici della validazione temporale elettronica. Dinanzi ad una mancanza di obbligatorietà, verrebbe a consentirsi una notarizzazione per mezzo di sistemi posti nel controllo esclusivo dell'impresa proprietaria della piattaforma. Simili *Blockchain* ripropongono i problemi di *governance* tipici della centralizzazione. Solo elevate garanzie sotto questo profilo autorizzerebbero l'interprete a ritenere certificante la relativa registrazione, altrimenti, anche in presenza di una validazione temporale correttamente eseguita, la si dovrebbe considerare priva di forza probatoria verso i terzi estranei alla rete. Vero è che lo stesso comma 3 dell'art. 8-ter del decreto semplificazioni di fine 2018 non menziona queste caratteristiche, finendo così per autorizzare anche taluni sistemi *permissioned*, che si concretizzano in *database* tradizionali non strettamente centralizzati. Ad oggi, ciò che viene notarizzato continua ad equivalere ad una mera dichiarazione proveniente dal soggetto che l'ha resa, a poco valendo il controllo che possa svolgere la stessa

piattaforma²⁷⁷. La piattaforma distingue, però, l’inserimento di dati nella *Blockchain* da parte di utenti anonimi (e, dunque, non verificati) dalle certificazioni provenienti da *brand* che sono sottoposti ad una preventiva autenticazione. Il nervo scoperto di questi strumenti è quello che viene definito il “*Blockchain air gap*”, cioè il vuoto tra il dato inserito nel registro e la realtà sottostante. Tra le soluzioni avanzate e volte ad assicurare la relazione tra il prodotto di moda e il certificato *Blockchain* è quella che prevede l’emissione del QRcode da apporre sul modello, vale a dire un Near Field Communication (NFC) tag²⁷⁸. Si tratta, ad oggi, di una soluzione che proviene dalla libera iniziativa dell’offerente e volta a rafforzare l’affidamento nei propri prodotti.

In mancanza di tale iniziativa, resta evidente la vulnerabilità del nesso originario tra la sequenza di dati iscritti e validati, da una parte, e il bene che ne dovrebbe costituire l’oggetto, dall’altra. L’aspetto critico nel funzionamento di queste piattaforme risiede, dunque, nella peculiarità di *Blockchain* di funzionare tramite una disintermediazione, insita nel fatto che l’utente, liberamente, confeziona il *record* destinato ad essere certificato nei blocchi dal concorso dei nodi, senza che particolari enti pubblici o privati, expertise di settore o pubblici ufficiali, intervengano ad asseverare quanto introdotto nel registro.

La sfida che alcune piattaforme hanno accolto è di trovare soluzioni che possano rafforzare il valore della certificazione tramite il coinvolgimento di competenze e istituzioni private volte ad asseverare la qualità del dato iscritto. L’esempio più significativo è quello del portale Artory, una piattaforma che tratta fotografie ed opere d’arte, il quale offre ai propri clienti la registrazione su *Blockchain* solo di opere le cui informazioni siano state verificate da un *partner* qualificato, quale ad esempio una casa d’asta o una galleria o un museo, enti cioè che assicurano

²⁷⁷ Al proposito, tutte le discussioni menzionano l’episodio provocatorio di chi, registratosi su uno dei più noti portali (Verisart), tentò con successo di iscrivere sulla *Blockchain* un record relativo alla sua paternità e titolarità della Gioconda, in: Eden T.(2018), *How I became Leonardo da Vinci of the blockchain*, <https://shkspr.mobi>;

²⁷⁸ Ad es. <https://blockchainartcollective.com/howitworks>

uno *standard* elevato di ricerca su origine, attribuzione e circolazione del bene. Si è, però, fatto notare che ciò contraddice la stessa filosofia ispiratrice di *Blockchain* (che intende prescindere dall'intervento di un terzo garante), concentrandosi sull'asserita intenzione della compagnia di avvalersi di un soggetto "terzo, neutrale e indipendente", dotato del richiesto *expertise*²⁷⁹. Per quanto riguarda il detto, *Blockchain* non aggiunge nulla a ciò che sarebbe già oggetto dell'obbligo di *disclosure* da parte del venditore in sede di asta o di trattativa mentre, decisamente innovativo è l'uso che si sta diffondendo, nel settore moda, di strumenti che valgono ad attribuire titolarità a prodotti della moda digitale: i *Not Fungible Token*.(NFT).

3.4 I Token non fungibili

Il fenomeno degli *smart contracts* ha comportato la creazione dei *token*, il mezzo di scambio di un sistema più complesso, che consente ai loro titolari di accedere a servizi o applicazioni, di partecipare allo sviluppo di una piattaforma tramite l'esercizio di specifici diritti e, più in generale, di interagire con "controparti digitali" e network informatici.

Il *token* si configura come un dispositivo, spesso contenente dati crittografati, che consente l'autenticazione ed a cui vengono associati i diritti acquisiti in piattaforma, (per cui, il detentore dei *token* è anche titolare di diritti).

I *token* sono, inoltre, utilizzati con successo come strumenti innovativi di *crowdfunding*, utili cioè al finanziamento di *start-up* con la differenza e la specificità che, mentre nel *crowdfunding* inteso nella sua *forma pura*, il processo di abbinamento tra i promotori e i potenziali investitori è per lo più stabilito dalle piattaforme stesse, che fungono da intermediari, il *crowdfunding*

²⁷⁹ Eden T. (2018), *How I became Leonardo da Vinci of the blockchain*, op. cit.

basato su *Blockchain* si è sviluppato nella prassi secondo una forma di interazione peer-to-peer²⁸⁰, cioè del tutto disintermediata.

Nell'emettere certificati di autenticità (o attestanti ogni altra caratteristica ugualmente inserita nella *Blockchain*), si sta sempre più diffondendo la creazione di *Token Non Fungibili (NFT)*²⁸¹, la cui circolazione è resa possibile, successivamente, in seno alla stessa piattaforma. Dalla mera funzione di notarizzazione del dato, grazie ai NFT si è passati alla creazione di un bene (token) che incorpora informazioni univoche che possono risultare essenziali per la prova dell'effettiva titolarità²⁸². I fenomeni contraddistinti dall'introduzione di *token* nello specifico settore della moda possono, in realtà, essere molto diversi tra loro. Già nel dibattito internazionale, si tende a operare alcune

²⁸⁰ Il riferimento è, prevalentemente, al fenomeno dell'*Initial Coin Offering*.

²⁸¹ Si tratta di una scritturazione informatica a favore di un determinato utente-partecipante alla rete, che si distingue da una criptovaluta - e ciò è decisivo a determinarne la natura - per non essere implicato nel funzionamento della *Blockchain* nella quale è registrato, custodito e scambiato; siccome sul piano funzionale il *token* è uno strumento che consente al soggetto che lo detiene di esercitare una serie di diritti nei confronti di chi lo ha emesso, i quali possono dipendere o dal protocollo della *Blockchain* di riferimento oppure da uno *smart contract* programmato per interagire con lo specifico *token*, diversi sono gli usi a cui esso può essere preposto dalle piattaforme ed è ciò a rendere ciascun *token* diverso dagli altri. I *token* non fungibili di cui si servono le piattaforme attive nel mercato dell'arte sono basati sullo standard ERC-721 oppure sullo standard ERC-1155, quest'ultimo in grado di inviare una pluralità di *token* in una singola transazione a uno o più destinatari, generando quindi una "serie limitata" o parcellizzando la stessa opera. I NFT si associano ad un singolo bene o ad una sua determinata frazione e sono di regola scambiati su *ethereum*.

²⁸² È difficile dire cosa sia giuridicamente un NFT secondo il sistema interno. Mutuando anche a proposito dei token non fungibili le considerazioni di Befani G. (2018), *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Dir. econ.*, 3, p. 393 ss., rese a proposito delle criptovalute (dove, pur tra molti dubbi, l'A. arriva a concludere che si tratti di beni mobili ai sensi dell'art. 810 cod. civ.) occorre riconoscere che: i) essi non sono strumenti finanziari perché tecnicamente non immobilizzano ricchezza, bensì si rivolgono ad attività reali (opere d'arte), rispetto alle quali hanno la sola utilità di favorire lo scambio sul mercato; ii) essi non sono titoli di credito perché manca il rapporto di provvista e - di per sé - non incorporano alcun diritto

differenziazioni in base alla natura e alla funzione del *token*²⁸³: ci sono i c.d. *naked* (o native) *Blockchain asset*, che sono generati da un protocollo autonomo, utilizzato anche per registrarne le transazioni, ma non corrispondono ad alcunché nel mondo reale; sono, invece, detti *utility token* quelli che attribuiscono al loro titolare la facoltà di accedere ad un servizio o contenuto che può essere, o meno, offerto nello stesso protocollo; infine, si rinvencono veri e propri *crypto asset*, i quali rappresentano sulla *Blockchain* quello che è già considerato “valore” o “diritto” secondo l’ordinamento. Ciò premesso, gli NFT nella moda digitale hanno assunto una propria connotazione che sta riscontrando un notevole successo. Di seguito, un’analisi relativa al loro funzionamento.

3.5 Crypto art, moda digitale e NFT

Gli NFT si differenziano dai *token* classici in quanto non fungibili, il che significa che un NTF non vale un altro NFT (cosa che non può dirsi per un *token* normale che può contenere, ad esempio, un dato economico espresso in bitcoins). Gli NFT si sono diffusi, inizialmente, nel settore artistico, sotto forma di crypto art, cioè immagini aventi valore artistico, ed oggi è possibile rinvenire nelle piattaforme la loro vendita sotto forma di titoli rappresentativi di diritti su immagini, che si adattano al mercato dell’arte ma, anche, a quello della moda digitale. Quest’ultima è l’ultima tendenza del comparto e vede le *maisons* di lusso generare NFT che danno il diritto al titolare di potere gestire l’articolo (abito, scarpe, accessori ecc.) in modalità digitale vale a dire in pixel e non in materiale tangibile.

Nel settembre 2017, l’abito d’oro di Dolce & Gabbana è stato battuto all’asta per più di un milione di dollari. Si tratta di un abito di cui esiste solo l’immagine,

²⁸³Schuster E.(2020), *Cloud Crypto Land*, in *Modern Law Rev.*, 83(1), p.99

pertanto, chi ha acquistato il diritto non ha titolo su alcun bene materiale, in quanto l'abito d'oro, di fatto, non esiste.

Un'altra asta ha visto la vendita, in pochi minuti, di 620 paia di sneakers prodotte dalla società RTFKS Studios per un incasso di 3 milioni di dollari. Anche in questo caso, le scarpe non esistono. La moda virtuale non è tangibile per cui ciò che si acquista è un'immagine in pixel. La realtà aumentata, NFT e l'avvento del Metaverso, sono i canali principali tramite i quali i *brands* della moda stanno offrendo i propri prodotti.

Attraverso la digitalizzazione è stata resa possibile la riscoperta di capi storici come il cappotto anni '80 appartenente alla linea Workshop by Y's di Yohji Yamamoto, divenuto NFT. Tale iniziativa ha visto il ricorso alla Blockchain Ethereum, che ha consentito la diffusione del prodotto anche in formato digitale. Pezzi di moda iconici vengono, così, introdotti nel mercato per soddisfare le esigenze di collezionisti ma, anche, per creare una relazione personalizzata tra marchio e pubblico.

L'acquisto si realizza tramite il *marketplace* specializzato in vendita di NFT Opensea in cui, inquadrando un QR code, si riceve la copia virtuale del pezzo. Le opere NFT così ottenute rispecchiano capi il cui *design* è registrato da anni il che consente l'attribuzione di un valore intrinseco al prodotto oltre che un certo status economico e sociale tipico degli oggetti da collezione.

Si diffonde, in tal modo, un abbigliamento da collezione.

Tramite NFT, inoltre, si sta sviluppando una moda comunemente chiamata *couture*, che ha visto l'inserimento nel mercato capi digitali inediti, custoditi da clienti abbienti, conservati con cura e spesso mai mostrati in pubblico.

Il vantaggio dei brand risiede nella possibilità di dimostrare, soprattutto ai più giovani, di poter superare il limite della fisicità, offrendo di sé un'immagine moderna, che si avvicina ad un universo parallelo, virtuale. Le aste sono già tra i metodi di approvvigionamento di questi beni non destinati, spesso, all'essere indossati.

Si tratta, comunque, di un patrimonio unico, un *asset* economico che potrà essere ceduto in un contesto di intenditori e che possiede un valore monetario e culturale arbitrario²⁸⁴. Il valore di un NFT lega in modo inequivocabile il cliente al brand ideatore e alle piattaforme digitali che lo producono.

La scommessa di tali *brands* è anche di diffondersi nel mondo digitale, quali i film prodotti in modalità digitale, come quelli fantastici, il *gaming*, i nuovi *videogame*, che offrono esperienze *immersive* che consentono ai protagonisti di divenire un'estensione digitale dei giocatori in carne e ossa, tramite un avatar.

In questa realtà virtuale i giocatori devono vestirsi ed indossare accessori attraverso le *skin*, cioè la varietà di pelle con cui appaiono. Nel *gaming*, ad esempio, Louis Vuitton veste *League of Legends*, Gucci *Rodlox*, Balenciaga *Fortnite*. Molti abiti digitali sono ammirabili osservando i film con effetti realizzati tramite programmi digitali come quelli *fantasy*. Con il Metaverso, dunque, paesaggi digitali in cui è possibile vivere tramite un proprio *avatar*, hanno diffuso l'uso di vestirsi con abiti fatti di pixel e, con la sua diffusione, la loro richiesta è in forte aumento. L'affermazione del Metaverso è stata rafforzata dalla recente scelta di Mark Zuckerberg che ha cambiato il nome della sua azienda da Facebook a Meta.

Tutti potranno muoversi, in futuro, nel mondo virtuale, tramite un *avatar*, che potrà vivere esperienze di realtà aumentata in cui è possibile "vestirsi" con abiti fatti di pixel.

Già oggi è possibile inviare la propria foto per ricevere da un *e-store* specializzato un vestito su misura, in formato immagine²⁸⁵. Gli acquirenti dei NFT emessi dalle *maison* di moda hanno l'obiettivo, dunque, di apparire, nel Metaverso, vestendo con le immagini acquistate rappresentative di scarpe, abiti, accessori ecc.

²⁸⁴ In ambito culturale, l'utilizzo di NFT sfocia nel collezionismo, riducendo sempre di più quel confine tra opera creativa e asset economico.

²⁸⁵ <https://www.mffashion.com/news/livestage/gaming-di-lusso-202111231754205428>.

Gli NFT sono, dunque, i pezzi unici del digitale, configurazione di scarsità, che assicura loro valore e la loro applicazione si conforma alle opere d'arte e alla moda.

Sebbene si tratti di beni immateriali, secondo le stime di DMarket, il solo business delle *skin* si aggira attorno ai 30-40 miliardi di dollari l'anno²⁸⁶. Uno studio di Morgan Stanley prevede che, entro il 2030, metaversi, *gaming* e NFT costituiranno il 10% del mercato del lusso, in particolare si stima che il *gaming* realizzerà 20 miliardi di fatturato e gli NFT del *luxury collectibles* altri 25²⁸⁷. La consistenza del mercato è evidente osservando il brand Nike che, nel 2021, ha registrato il brevetto per una serie di "beni virtuali scaricabili" costituiti da copricapi, borse, zaini, occhiali, attrezzature sportive. Seoul ha annunciato che entro il 2023 verrà inaugurata Metaverse Seoul, tramite cui i cittadini potranno richiedere documenti e sporgere reclami agli uffici municipali via *avatar*, ciò implica che, in futuro, il Metaverso sia destinato ad assorbire un numero sempre più rilevante di nostre attività. Alcuni *brand* si stanno organizzando per vestire, tramite la realtà aumentata, le *influencer* che hanno sotto contratto, risparmiando sui costi di spedizione e produzione degli abiti. Il Metaverso non si identifica con un luogo ma con l'attenzione alla vita digitale che è iniziato con la tv, per passare al computer e, oggi, allo *smartphone*. Il settore *fashion*, nel proporsi nella veste digitale non offre un'alternativa al mondo reale, ma un suo aspetto.

Oggi, chi compra un paio di Brain Boots, scarpe a forma di cervello, può scegliere se acquistarne la versione NFT o quella tangibile, "riscattandone" la proprietà. È ora necessario soffermarsi sulla giuridicità degli NFT, vale a dire sui diritti ad essi associati.

²⁸⁶ *Ibidem*.

²⁸⁷ <https://www.mffashion.com/news/livestage/gaming-di-lusso-202111231754205428>.

3.5.1 Moda ed NFT. Aspetti giuridici

Associando un prodotto di moda ad un NFT che ne legittima la titolarità è possibile la certificazione della sua originalità e autenticità e generando un fenomeno di “scarsità digitale”²⁸⁸, diventa possibile affermarne la proprietà, tracciarne la storia e rilevare la firma dell’autore, consentendo lo scambio su diversi *decentralized marketplace*.

L’oggetto dell’acquisto è un’immagine di un capo di moda e può essere fissa o animata, diffusa tramite *Blockchain* o il sistema peer-to-peer InterPlanetary File System (IPFS). La tecnologia *Blockchain* consente di realizzare ‘edizioni limitate’ di tali immagini e di garantirne, contrattualmente, la persistenza.

L’NFT acquistato può essere, successivamente, rivenduto. Il mercato degli NFT si realizza in maniera decentrata, ovvero sia priva di intermediari, dietro a corrispettivi in criptovalute, permettendo all’azienda venditrice di ricevere automaticamente, tramite *smart contract*, una percentuale anche delle successive rivendite.

Alcuni tentativi di teorizzare la *crypto image* evidenziano la specialità di tali opere insita nel relativo *token* unico detenuto in modo esclusivo dall’acquirente mentre esse restano visibili a tutti nonché infinitamente riproducibili.

L’immagine del capo di moda, nel caso degli NFT, è in pixel e il suo utilizzo, nel mondo digitale, è destinato ad un ciclo di vita breve. Nell’era della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, la *crypto image* esorcizza, insomma, il dilemma dello *ius excludendi alios* dei contenuti digitali, tuttavia, resta il fatto che, attraverso il *token*, il bene appare costituito non soltanto dall’immagine ma altresì dai relativi dati e metadati certificati nella stessa *Blockchain* (autore, quotazione iniziale e finale, vicende circolatorie, etc.).

²⁸⁸O’Dwyer R. (2020), *Limited edition: Producing artificial scarcity for digital art on the blockchain and its implications for cultural industries*, in *Convergence: The International Journal of Research into New Media*, Vol. 26(4) pp. 874-894.

Per molti versi, i registri all'atto di emettere il *token* sembrerebbero creare valore *ex novo* che si configura come un bene, costituito da un'immagine in pixel, regolarmente acquistata ed incorporata nell'NFT. Ipotesi di creazione di nuove formule proprietarie diffuse, connesse ad un bene materiale (o analogico, che dir si voglia) e fondate su tecnologia *Blockchain* sono, attualmente, prese in considerazione.

Esse si basano sulla c.d. *tokenizzazione di un asset creativo*, cioè sulla scomposizione della titolarità del bene in micro-quote scambiabili sullo stesso portale. Un fenomeno che si associa a forme di differenziazione delle facoltà attribuite ai comproprietari²⁸⁹: restano esclusi dalla circolazione sia il possesso materiale del modello, perché essa resta nella custodia di uno dei titolari, sia la facoltà di godimento tangibile²⁹⁰. Lo scopo è di consentire ad una pluralità di acquirenti di acquistare, detenere e scambiare tali quote, il cui valore dovrebbe essere garantito e sostenuto dalla facilità e trasparenza con cui esse possono essere compravendute e conservate sulla piattaforma²⁹¹. Solitamente, il bene si trova già nella disponibilità del gestore piattaforma, che ne mantiene anche la

²⁸⁹Fra tutti gli esempi, non possono non menzionarsi Maecenas e Artfintech. La prima piattaforma ha realizzato quello che ad oggi è il più noto caso di frazionamento della proprietà sopra un'opera d'arte.

²⁹⁰Nell'operazione di collocamento delle quote dell'opera di Warhol, il gestore del portale (nonché comproprietario) ha svolto, nello stesso tempo, anche il ruolo di emittente. D'altro canto, *nell'equity crowdfunding*, è prevista la facoltà del gestore di una piattaforma di condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Tale possibilità è disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 13 Reg. Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line (delib. n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.), che prevede l'obbligo del gestore-emittente di adottare misure idonee per l'efficace gestione del conflitto. Cfr. Cuzzola P.(2020), *La disciplina italiana dell'equity crowdfunding: varianti tipologiche, responsabilità e valore dell'informazione tra problema e sistema*, in *Dir. econ.*, 3, p.505

²⁹¹ Nel *FinTech*, il valore dei portali è, appunto, quello di promuovere una crescita esponenziale del rapporto di "prossimità" tra coloro che si propongono di raccogliere capitale di rischio sulla base di un'idea innovativa o un progetto e coloro che sono alla ricerca di un impiego per i loro risparmi, dando vita ad un mercato dove in precedenza non vi era. Cfr. Laudonio A. (2014), *La folla e l'impresa: prime riflessioni sul crowdfunding*, in *Orizz. dir. comm.*,n.2, p.13.

custodia. Sono possibili anche iniziative che sperimentano questa tecnologia al fine di promuovere operazioni di *crowdsorce money*, nella prospettiva cioè dell'acquisto congiunto di modelli di moda presso terzi. Ciò può avvenire nel perseguimento di uno scopo egoistico, speculativo, ovvero altruistico, ossia in funzione di una più estesa fruizione del patrimonio *fashion*.

Da un punto di vista tecnico, il *token* si acquista tramite meccanismi simili a quelli che si riscontrano nelle operazioni di cartolarizzazione o nel funzionamento di società di investimento: esiste, anche in questa circostanza, un veicolo che favorisce la circolazione (consistente nei *token* che incorporano informazioni riferite alla proprietà del modello su *Blockchain*) ma i diritti dei comproprietari insistono sul bene e non sul veicolo, e ciò è dimostrato dal fatto che il flottante non è costituito da quote sociali bensì da titoli che provano la spettanza di una frazione del diritto di proprietà. Al momento, mancando una normativa specifica sugli NFT e sulla loro circolazione, va ribadito che, nella prospettiva del diritto italiano, molte responsabilità sarebbero da rivolgere ai responsabili delle piattaforme perché strutturino l'impiego di queste tecnologie in modo tale da non eludere le disposizioni protettive dei diritti dei detentori dei titoli.

3.6 Il Metaverso e la moda digitale. Un'analisi empirica

I cambiamenti sociali che stanno interessando il mondo, negli ultimi decenni si mostrano accelerati, coinvolgendo i costumi in maniera trasversale anche grazie al portentoso contributo della rete. Oggi, una novità che si sviluppa in oriente trova immediato attecchimento in occidente e nel resto del mondo e viceversa, confermando che la globalizzazione sta trasformando il modo di vivere della società, rendendolo omogeneo. La rete costituisce una sorta di piazza pubblica in cui confrontare idee, suggerimenti, pareri, innovazioni ecc. e non esistono

ambiti che non risultano coinvolti da tale processo. La moda, come si è visto, non fa da meno rispetto a tale quadro e, se il futuro vede gli individui operare in rete tramite un avatar che si muove nella direzione di siglare accordi, chiedere certificati, sottoscrivere documenti ecc., allora c'è da attendersi che la nostra presentabilità verrà a dipendere dagli abiti e dagli accessori digitali che andremo ad indossare. Per comprendere se tale ipotesi sia solo un'illusione può essere utile ricorrere ad un'analisi empirica che offra l'idea dello stato dell'arte, cioè del grado di avvicinamento della comunità a tale tema. Tramite una app offerta dalla Luiss, ho realizzato una lista di domande finalizzate ad interrogare un campione formato, soprattutto, da persone giovani, richiedendo loro di rispondere in modalità pilotata. La app è stata diffusa sui principali canali *social*, in primis Facebook, ed ha visto il coinvolgimento di 171 persone. Il campione è stato ritenuto significativo anche in considerazione del livello culturale medio alto e dell'età degli intervistati che lascia intendere che si tratta di futuri genitori che, in tale ottica, influenzeranno altri in termini di stile di vita.

L'analisi dei dati ricavati è stata raffinata, eliminando le risposte incomplete, per cui, i partecipanti effettivi sono stati 153, di cui 75 di sesso femminile e 89 maschile, 9 non hanno specificato.

L'età media degli intervistati è di 25,07 anni.

Di seguito, gli esiti dell'indagine.

Conosci i certificati di proprietà di opere digitali "Non Fungible Token"?

67: SI

--->

Ne hai mai acquistato uno?

9: SI 58: NO

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con la seguente citazione? - L'NFT cambia la mia quotidianità e il mio abituale processo decisionale di acquisto online

Moderatamente: 12

Poco: 30

Per Niente: 20

Moltissimo: 5

Molto: 0

86: NO

spiegazione NFT

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con le seguenti citazione? - Questo fenomeno mi interessa fortemente

Moltissimo: 6

Moderatamente: 43

Poco: 13

Per Niente: 5

Molto: 19

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con le seguenti citazione? - Comprerei NFT online

Moltissimo: 6

Moderatamente: 45

Poco: 18

Per Niente: 12

Molto: 5

****spiegazione METAVERSO* - → TUTTI***

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con le seguenti citazione? - L'idea di Mark Zuckerberg del Metaverso cambia la mia concezione di normalità

Moderatamente: 38

Moltissimo: 29

Poco: 21

Per niente: 15

Molto: 50

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con le seguenti citazione? - La creazione di un avatar in un universo parallelo è utile alla socialità di un individuo

Moderatamente: 39

Moltissimo: 6

Poco: 70

Per niente: 26

Molto: 11

Saresti disposto a pagare un sovrapprezzo per acquistare un capo di moda sia in formato fisico che l'NFT rappresentante il suo formato digitale?

SI: 44

NO: 109

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con le seguenti citazione? - Gli NFT possono essere utili per la lotta alla contraffazione nel fashion system

Moderatamente: 55

Moltissimo: 10

Poco: 40

Per niente: 16

Molto: 32

Considerando una likert scale da 1 a 5 (1= per niente; 5= moltissimo), quanto sei d'accordo con le seguenti citazione? - Il fenomeno degli NFT può influire sull'autostima degli utenti online

Moderatamente: 53

Moltissimo: 34

Poco: 21

Per niente: 15

Molto: 30

Ritieni che questo fenomeno possa essere "dimenticato" con il ritorno alla "vecchia" normalità?

SI: 53

NO: 100

Quanto saresti disposto a spendere per un NFT?

Da 15euro a 50: 69

da 50euro a 100: 43

da 100euro a 150: 26

più di 150: 15

I risultati evidenziano una conoscenza ancora poco approfondita degli NFT, anche se, mediamente, si ha un'idea sufficiente della loro funzione. Sebbene non sia stata osservata una disponibilità a pagare un prezzo medio alto per un NFT, è evidente che la sua esistenza, insieme al Metaverso, venga percepita come una novità con importanti effetti in futuro.

La percezione della portata innovativa degli NFT e del Metaverso è evidente nella constatazione del totale riconoscimento che la loro introduzione debba essere considerata un "non ritorno".

Lo strumento non è ancora "acquisito" nel bagaglio culturale comune, come dimostra la risposta legata alla sua capacità anticontraffattiva, che non viene riconosciuta nonostante esista, tuttavia si può ritenere essere diffusa una discreta curiosità che induce a ritenere che, in futuro, vi possa essere una sua diffusione.

Conclusioni

Il lavoro ha evidenziato la versatilità che può assumere il *design* industriale e le sue nuove tendenze.

Per comprendere la natura della tutela del *design* occorre operare una distinzione tra l'idea creativa che lo caratterizza e gli oggetti realizzati.

Nel *design* industriale la protezione del *diritto d'autore* non viene accordata all'idea creativa che ne è alla base quanto al singolo oggetto ottenuto, tuttavia, nell'ipotesi in cui i prodotti gemmati da un'idea originale siano connotati di un valore innovativo e lecito, anche l'idea può considerarsi, indirettamente, protetta.

Ciò implica che solo alle opere del “disegno industriale” che detengano *valore artistico* può riconoscersi piena tutela, anche se vengono realizzate ricorrendo a produzione industriale. Indipendentemente da ogni valutazione di mercato e dall'apprezzamento dei critici, all'arte figurativa è comunque riservata una tutela ancorata al diritto d'autore mentre fuoriescono dall'ambito del *design* le opere realizzate dal produttore creativo, artigianalmente, e che non si prestano ad essere riprodotte su larga scala. Al *design* può accompagnarsi tutela brevettuale se l'opera detiene anche una certa funzionalità di carattere innovativo.

Il *design*, dunque, non ha nulla a che vedere con la funzionalità. Un disegno o modello si considera, inoltre, provvisto di *carattere individuale* se l'impressione generale che esso suscita si distingue da quella che viene suscitata da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato.

Solo con tale caratteristica è possibile la registrazione del disegno o modello, che dura cinque anni, anche se il titolare può ottenerne la proroga per uno o più periodi, ciascuno della durata di cinque anni fino raggiungere un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Come si è anticipato, alla tutela “principale” se ne affianca una ulteriore basata sul diritto d’autore, quando il disegno “presenta di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Nel caso in cui sia presente anche tutela tramite diritto d’autore, la protezione conferita dal *copyright* non è più limitata al massimo a venticinque anni, ma dura tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori. Se si decide per la registrazione del *marchio di forma* la tutela è di durata potenzialmente illimitata, in quanto essa dura dieci anni dal deposito della domanda e può essere successivamente rinnovata per un numero indefinito di periodi di dieci anni. Un *marchio di forma* è costituito da una *forma* tridimensionale o comprende una tale *forma*. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. Tuttavia, la registrazione come *marchio di forma estetica* del prodotto non è sempre ammessa, essendo proibita, a pena di nullità del marchio, quando la “forma dà un valore sostanziale al prodotto”. I due meccanismi di tutela (come marchio di forma da un lato e disegno e modello dall’altro) non sono alternativi, ma possono essere cumulabili.

Quanto descritto evidenzia che il design può trovare tutela in varie forme.

L’elaborato ha evidenziato come, nel settore della moda, il *design* assurga a riferimento di assoluto rilievo per il successo degli articoli e che, nei suoi aspetti individuali e di funzione di *secondary meaning* rappresenti il presupposto per difenderne la paternità. Molte pronunce dei giudici si sono distinte per avere riconosciuto al *design* nel settore moda una sua specificità in termini di identificazione del prodotto.

La celebre sentenza Doceram, ad esempio, ha stabilito che, per la protezione del *design*, oltre ai requisiti ordinari della *novità* e del *carattere individuale*, è richiesto anche un aspetto ulteriore, ossia che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto non siano determinate, unicamente, dalla sua funzione tecnica.

Come si sa, infatti, la funzione tecnica, laddove innovativa, consente la brevettabilità del prodotto mentre se essa è agevolata da uno specifico *design*, non ne rafforza i contenuti. Il lavoro ha, poi, dedicato una riflessione sui nuovi strumenti di diffusione del *design* della moda: il web.

Tramite la rete, oggi, le case di moda offrono i propri prodotti sia in funzione vetrina che con funzione di mercato digitale.

Di recente, tramite la *Blockchain*, vale a dire la piattaforma che convalida gli scambi e che consente l'emissione di *smart contracts* che assegnano loro valore giuridico, le case di moda stanno offrendo immagini in *pixel* dei propri prodotti. È possibile acquistarle ricevendo in contropartita un titolo che rimanda all'immagine, un Not Fungible Token (NFT). Il *token* è un insieme di informazioni digitali custodite all'interno di una *Blockchain* che conferiscono un diritto a un determinato soggetto e che appare sotto forma crittografica. Chi acquista un NFT diviene titolare di un capo di abbigliamento o di un accessorio che non esiste nella realtà! Il motivo per cui li si acquista risiede nella possibilità di un loro impiego negli ambiti digitali, quali i *video game*, e tutti gli ambiti in cui esiste realtà virtuale in cui è possibile servirsi di un *avatar* che ci rappresenti. Vestire l'*avatar* con i capi di cui si dispone l'esclusiva è il motivo per cui vengono acquistati gli NFT.

In merito alla *Blockchain*, si è visto come essa possa coadiuvare le misure anticontraffazione già esistenti nel mondo analogico.

La *Blockchain* non è stata progettata per fungere da strumento per la lotta alle contraffazioni ma, tramite le informazioni contenute riesce a svolgere tale ruolo. Che siano Tag NFC o semplici codici QR, in entrambi i casi si è dinanzi ad una dichiarazione di autenticità del prodotto. Infatti, basta inserire tali codici per verificare sul sito dedicato l'attendibilità del prodotto.

La *Blockchain*, consente, comunque, maggiore sicurezza di un semplice sito internet, in quanto non si presta ad attacchi *cyber* volti alla manomissione delle informazioni al fine di potere agire in modalità lesiva per il brand. In una

Blockchain, infatti, le informazioni inserite non sono soggette a modifiche esterne il che assicura maggiore attendibilità ai dati pubblicati. Un ulteriore vantaggio della *Blockchain* in merito alla sua capacità di fungere da strumento contro le contraffazioni risiede nel rimedio unico, in contrapposizione alle innumerevoli app e servizi, che vengono utilizzate nel mondo analogico per fornire informazioni autentiche sui prodotti.

L'utilizzo della tecnologia *Blockchain* eleva, notevolmente, il livello di sicurezza dei dati inseriti e, in tal senso, rafforza la lotta alla contraffazione. Le informazioni, tra l'altro, vengono inserite su una catena di blocchi che prevede il riconoscimento dell'utente, tramite la firma digitale, il che rende impossibile per un *hacker* apportare modifiche.

Infine, anche se, teoricamente, un *hacker* si impadronisse del *server*, non potrebbe in maniera retroattiva modificare le informazioni in quanto la *Blockchain* bloccherebbe il cambiamento.

È così che il mondo digitale può ritenersi idoneo a combattere il mercato del falso, generando valore aggiunto.

L'analisi empirica svolta ha confermato l'esistenza, tra i giovani, di un discreto interesse per tali strumenti e, soprattutto, ha evidenziato che è molto diffusa l'idea che si tratti di novità destinate ad imporsi nel futuro. La diffusione del Metaverso, sotto molti aspetti indotta, non può che rafforzare la convinzione che i NFT relativi ai prodotti di moda possano rappresentare un futuro mercato.

Le interviste condotte hanno dimostrato una forte curiosità sui nuovi strumenti digitali anche se si è resa evidente una conoscenza ancora poco approfondita degli NFT.

La disponibilità a pagare un prezzo per acquistarli ha rivelato che esiste un riconoscimento del valore di tali strumenti. Gli intervistati non hanno espresso dubbi in merito alla potenzialità degli NFT, ciò in quanto se ne riconosce l'utilità nell'imminente sviluppo del Metaverso.

La percezione della portata innovativa degli NFT è stata stimata come una novità di "non ritorno".

Sebbene il potenziale utilizzo degli NFT non sia ancora pienamente acquisito (come dimostra l'ignoranza della sua capacità anticontraffattiva), si può ritenere essere diffusa una discreta curiosità sul tema che autorizza a ritenere che, in futuro, vi possa essere una sua diffusione.

Pertanto, con tale prospettiva, c'è da attendersi un intervento legislativo volto a regolarne meglio la funzione e la circolazione.

Bibliografia

AA. VV. (2009), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino

Acconciaioco B. (2019), *Marchi figurativi e rischio di confusione*, in Giustizicivile.com, 10

Albertini C. (1999), *Il caso Burberrys: marchi di forma (anche se bidimensionali) e rapport di azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale confusoria*, nota a Cass. 29 maggio 1999 n. 5243, in Giust. Civ., I

Aliprandi S. (2007), *Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore*. Ed. Prima Ora, Lodi

Arrigo F. (2018), *Blockchain e smart contract: funzionamento e applicazioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2

Auteri P., *Diritto di autore*, in P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada (2016), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5^a ed. Giappichelli, Torino

Bayer D., Haber S., Scott Stornetta W. (1993), *Sequences*, New York University Press, New York

Bassi A. (2007), *Design anonimo in Italia. Oggetti comuni e progetto incognito*, Milano, Mondadori / Electa

Befani G. (2018), *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Dir. econ.*, 3

Bellini M. (2009), *Blockchain: cos'è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia*, in: *Blockchain4innovation*

Bertani M. (2011), *Diritto d'autore europeo*, Torino, Giappichelli

Bilotto A. (2002), *L'archeologia del documento d'impresa. L'archivio del prodotto*”, *Rassegna degli Archivi di Stato*, anno LXII, n. 1-2.

Boldrin M., Levine D.K. (2012), *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma-Bari, Laterza

Bomprezzi R. (2019), *Commento in materia di Blockchain e Smart contract alla luce del nuovo Decreto Semplificazioni*, in *Dir. merc. tecn.*, II

Bookout J., Cimbol L., Collins S.L., Newman D.L. (2019), *A brief introduction to digital art & blockchain*

Bottero N., Travostino M. (2009), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino

Brereton, M., & McGarry, B. (2000), *An observational study of how objects support engineering design thinking and communication: Implications for the design of tangible media*, CHI 2000

Bulegato, F. (2008), *I Musei d'Impresa. Dalle arti industriali al design*, Roma, Carocci.

Buterin V. (2014), *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*, Ethereum white paper, 3 (37)

Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, Torino, 1999

Camparotto E. (2019), *Nel rischio di confusione fra marchi conta il pubblico meno attento*, in Guida dir, in <https://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2019-10-31/nel-rischio-confusione-marchi-conta-pubblico-meno-attento-183520.php?uuid=ACqeKvv>.

Capuano A.(2012), *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, ESI, Napoli

Carbone A. (2018), *Musei d'impresa. Promotori del Made in Italy e nuovi attrattori turistici*, Milano, Fondazione Costruiamo il Futuro, Federlegno Arreda, Fondazione Edison.

Cautela C. e M. Simoni (2013), *Product Design Strategies in Technological Change*, Milano, McGraw Hill

Cherci A. (2017), *La crescita dei musei d'impresa*, Il Sole 24ore, 1° dicembre.

Colangelo G.(2011), *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, il Mulino

Cornish W. R. – Llewelyn D. (2003), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London

Cross C., Nigel N. (2011), *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*, Oxford Berg.

Cuccuru P. (2017), *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2

Cuzzola P.(2020), *La disciplina italiana dell'equity crowdfunding: varianti tipologiche, responsabilità e valore dell'informazione tra problema e sistema*, in *Dir. econ.* 3

D'Agostino L., Piselli R. (2019), *La definizione di tecnologia a registro distribuito e di smart contract nella legge di conversione del "decreto semplificazioni". Un primo commento critico*, in *Blockchain e autonomia privata*. Fondamenti Giuridici, (a cura di) A. Nuzzo, Luiss University Press

Dauriz L., Remy N. e Sandri N. (2014),*Luxury shopping in the digital age*. McKinsey. 1 maggio 2014. <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/luxury-shopping-in-the-digital-age>.

De Caria A. (2019), *The Legal Meaning of Smart Contracts*, in *European Review of Private Law*, II

Derclaye-J. Griffiths-A. Metzger-M. Ricolfi-O.-A. Rognstad-A. Strowel,(2018), *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Cofemel v G-Star*, C-683/17

Eden T. (2018), *How I became Leonardo da Vinci of the blockchain*,
<https://shkspr.mobi>

Edifir Ravasi D., Rindova V. P. e Stigliani I., History (2018), *Material Memory and Temporality of Identity Construction*, *Academy of Management Journal*, vol. 5.

Faglia F. (2019), *Blockchain, smart contract e diritto d'autore nel campo della musica*, Erickson

Faini F. (2020), *Blockchain e diritto: la "catena del valore" tra documenti informatici, smart contracts e data protection*, in *Resp. civ. prev.*,1

Falce V. (2012). *La modernizzazione del diritto d'autore*. Giappichelli, Torino

Fanfani T. e F. Ghelli (2004), *Alla scoperta delle carte. Storia, innovazione e design nell'archivio d'impresa*, Quaderni Fondazione Piaggio, Nuova Serie n° II, anno II. Atti del Convegno di Studi tenutosi al Museo Piaggio di Pontedera il 19 settembre 2003.

Fincham D. (2019), *Assessing the Viability of Blockchain to Impact the Antiquities Trade*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 37(3)

Florindi E. (2018) *Criptovalute. Manuale di sopravvivenza*, Hoepli

Fortunati L., Danese E. (2005), *Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, volume III, Il Made in Italy*

Frassi F. (1997), *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano; Giudici S. (1989). *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in Riv. dir. ind., fasc.2, II.

Galluzzo M. (2013), *Il 'pre design' e il mercato nazionale: il gruppo Exhibition Design*, AIS/Design. Storia e Ricerche, n. 2.

Gambino A., Bomprezzi R. (2019), *Blockchain e protezione dei dati personali*, in Dir. inf. inform

Gargiulo G. (2008), *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in Dir. ind., 2008

Geier A. (2016), *Hybrid Shapes and Disclaimers in EU Trade Mark Law*, in EIPR

Ghidini G. (2001), *Della concorrenza sleale*, Giappichelli, Torino

Ghidini G (2008), *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano

Ghidini G. (2009), *Un appunto sul marchio di forma*, in Riv. dir. ind., I

Ghidini G. (2010), *Un appunto sul marchio di forma*, Riv. dir. ind., fasc.1, I

Giudici S. (2001), *La protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, in Riv. dir. ind., II,

Griffiths J. (2013), *Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution*, Queen Mary University of Law, Legal Studies Research Paper No. 156/2013

Haber S., Scott Stornetta W. (1991), *How to time-stamp a digital document*, in *Journal of Cryptology*, 2-3

Heskett H. (1980), *Industrial Design*. Thames and Hudson, London
<http://money.cnn.com/2013/12/04/technology/bitcoin-libertarian/>.

Garon J.M. (a cura di), *Normative Copyright: A Contestual Framework for Copyright Philosophy and Ethics*

Kaminstein A.L. (1965), *Register of Copyright, US Copyright Law Revisione*

Lamandini M., Pappalardo M. (2008), *Il caso “Smart” e il “valore sostanziale della forma”*, in *Dir. ind.*,

Lamandini M., Pappalardo M. (2008), *Il difficile equilibrio tra “valore sostanziale” e carattere distintivo della forma. Commento a Tribunale di Venezia*, 24 gennaio 2008, in *Dir. ind.*,

Laudonio A. (2014), *La folla e l'impresa: prime riflessioni sul crowdfunding*, in *Orizz. dir. comm.*, n.2

Lockwood, T. (Ed.) (2010), *Design Thinking. Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value*. Design Management Institute. New York: Allworth Press.

Luminoso A. (2018), *La compravendita*, 9a ed, Torino

Macaluso F. (2013), *Mozart finì in una fossa comune. Vizi e virtù del copyright*, Milano, Egea

McKenna M.P. (2011), (Dys)Functionality, in 48 Houston Law Review

Montanari M. (2010), *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in Riv. dir. ind., I

Montemaggi M. e Severino F. (2007), *Heritage marketing. La storia dell'impresa italiana come vantaggio competitivo*, Milano Franco Angeli

Moscon V. (2016), *Diritto d'autore ed autonomia negoziale. La circolazione inter vivos delle opere d'autore nel sistema di copyright statunitense: written works e new media*, in Progetto SIAE-CRUI

Moscon V. (2020), *Tecnologie blockchain e gestione digitale del diritto d'autore e connessi*, in Dir. ind.

Nakamoto S. (2002), *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, in www.web.archive.org

Natoli C. e Ramello M. (2018), *Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale*, Firenze,

Nicolli F., Rizzo U. (2012), *Proprietà intellettuale*, in: Dizionario di Economia e Finanza, Treccani

O'Dwyer R. (2020), *Limited edition: Producing artificial scarcity for digital art on the blockchain and its implications for cultural industries*, in *Convergence: The International Journal of Research into New Media*, Vol. 26(4)

Pascuzzi G., Caso R. (a cura di) (2002), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Milano

Raustiala K., Sprigman C. (2012), *The knockoff economy: how imitation spurs innovation*

Ravasi D. e G. Lojacono (2005), *Managing Design and Designers for Strategic Renewal*, in *Long Range Planning*, n.38, 1

Ricolfi M. (2015), *Trattato dei Marchi. Diritto Europeo e Nazionale*, Giappichelli, Torino

Roggero C. (2017), *La tutelabilità del marchio Louboutin*, in <https://www.dandi.media/2017/04/gli-orientamenti-internazionali-sulla-tutelabilita-del-marchio-louboutin/>.

Ron P.(2014), *Bitcoin could 'destroy the dollar*, in: Sandei C.(2021), *Blockchain e sistema autorale: analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica*, in *Nuove leggi civ. comm.*,1

Sandri S. (2009), *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Dir. ind.*,II

Sandri S. (2005), *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, (Trib. Venezia 2 febbraio 2004, n. 9283, ord.), *Il diritto industriale*, Vol.13, Fasc. 5

Sappa C. (2006), *Nomi di celebrità e rischio di confusione fra marchi: il caso "Picasso"*, in *Giur. it.*

Schuster E. (2020), *Cloud Crypto Land*, in *Modern Law Rev.*, 83(1)

Scordamaglia V. (2007), *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in *Dir. ind.*, 2008.

Scuffi M., Franzosi M., Fittante A. (2005), *Il codice della proprietà industriale*, Padova

Sena G. (1957), *Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, I

Sena G. (1991), *Industrial design e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, II

Sena G. (1998), *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, Milano

Sena G. (2002), *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, I

Sena G. (2006), *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, I

Sena G. (2007), *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano

Sena G. (2008), *Note su disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, I

Sena G. e Giudici S. (2020), *La nuova disciplina dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè

Silvagni E. (2018), *La Blockchain e i diritti d'autore... una "SIAE" digitale?*, RDC

Sirotti Gaudenzi A. (2013), *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli

Sirotti Gaudenzi A. (2012), *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna

Sterpi M. (2019), *L'impatto delle nuove tecnologie sulla creazione, distribuzione e vendita delle opere d'arte, in L'opera d'arte nel mercato. Principi e regole*, (a cura di) G. Liberati Buccianti, Torino

TooSkogstad M., Philipp P., Leifer L., Larry L. (2010), *A unified Innovation Process Model for Engineering, Designers and Managers*.ls - Cases. Amsterdam: BIS Publisher

Vanzetti A., Di Cataldo V. (2005), *Manuale di diritto industriale*, 5^a ed, Milano

Verganti R. (2013), *Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean*, Cambridge, Harvard Business Press

Vicari S., Cillo P., Verona G. (2011), *Capacità creativa e innovazione. Un modello interpretativo resource-based*, in Sinergie. Rivista di Studi e Ricerche, n. 67, 5

Zegna A. (2018), *Casa Zegna: rigenerazione d'impresa tra archivio e avvenire*, in Strategie del patrimonio industriale, Firenze, EDIFI

Sitografia

[https://www.blockchain.com/charts/blocks-size?timespan=3years.](https://www.blockchain.com/charts/blocks-size?timespan=3years)

https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2018/11/ecs-opinion-cofemel_final_signed.pdf

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3309665.](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3309665)

<https://blockchainartcollective.com/howitworks>

<https://hubstyle.sport-press.it/2021/07/14/engineering-e-pattern-insieme-per-la-blockchain/>