



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido
Carli”

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto della Proprietà Industriale e delle Nuove
Tecnologie

**La tutela giuridica del design industriale tra
l’istituto di disegni e modelli e il diritto d’autore**

Relatrice:

Chiar.ma Prof. Rosaria Romano

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Francesco Graziadei

Candidato:

Gianluca Del Tosto
Matricola n. 160153

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Sommario

Introduzione.....	4
Capitolo I.....	8
Disegni e modelli.....	8
1. Le fonti.....	8
2. La nozione di disegno o modello.....	9
2.1. La nozione di prodotto e di prodotto complesso. Focus sui componenti dei prodotti complessi e la loro tutela giuridica.....	11
3. La nozione di aspetto del prodotto	15
4. I requisiti per la registrazione	16
4.1. La Novità.....	17
4.2. L'individualità	21
4.3. La liceità	29
4.4. La divulgazione	31
4.5. Le caratteristiche tecnicamente necessitate, gli elementi di interconnessione e i sistemi modulari.....	38
5. La registrazione	41
5.1. Autore, pluralità di autori e trasmissibilità del diritto alla registrazione	43
5.2. Disegni e modelli opera di dipendenti	45
5.3. La registrazione multipla e il mantenimento del disegno o modello nullo in forma modificata	47
5.4. La registrazione contemporanea, un caso di cumulo di tutele	49
6. I diritti derivanti dalla registrazione	51
7. La durata.....	58
8. La nullità.....	60
9. I disegni e modelli non registrati	64
Capitolo II.....	69
Il diritto d'autore nelle opere del disegno industriale.....	69
1. La normativa sul diritto d'autore e le sue origini	69
2. L'oggetto del diritto d'autore.....	75
2.1. Il carattere creativo	78
3. Il disegno industriale come oggetto del diritto d'autore. Il criterio della scindibilità.	79
3.1. Il disegno industriale come oggetto del diritto d'autore. La Direttiva CE 98/71 e la sua implementazione con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.....	83

4.	Il valore artistico	86
5.	I diritti morali sul design connessi al diritto d'autore.....	98
5.1.	Il diritto di paternità.....	98
5.2.	Il diritto all'integrità delle opere di design industriale	100
6.	I diritti patrimoniali sul design connessi al diritto d'autore	102
6.1.	Il diritto di seguito nelle opere del disegno industriale	106
7.	I rapporti tra designer e imprenditore nella titolarità dei diritti	108
Capitolo III		111
Il cumulo delle tutele.....		111
1.	Il principio del cumulo nel sistema comunitario.....	111
2.	Il sistema di cumulo nell'ordinamento giuridico italiano	113
3.	I vantaggi derivanti dal cumulo	117
4.	Gli effetti del cumulo sulla titolarità e sul regime circolatorio dei diritti di utilizzazione economica	122
5.	Il cumulo giuridico in giurisprudenza, analisi del caso Cofemel.....	125
5.1.	Il caso Cofemel nella giurisprudenza della CGUE.....	126
5.2.	Il valore artistico di per sé e la sua inadeguatezza come filtro alla luce del caso Cofemel.	130
Conclusioni		137
Bibliografia		140

Introduzione

Il *design* industriale affonda le sue radici nella Rivoluzione Industriale del XVIII secolo, quando la produzione in serie iniziò a sostituire l'artigianato tradizionale. Con l'avvento delle nuove tecnologie e dei metodi produttivi, emerse la necessità di progettare prodotti che fossero non solo funzionali, ma anche esteticamente gradevoli e adatti alla produzione su larga scala. Pionieri come Peter Behrens e la scuola Bauhaus gettarono le fondamenta del *design* industriale moderno, combinando arte e produzione industriale.

Nel mondo contemporaneo, il *design* industriale riveste un ruolo cruciale, fondendo estetica, funzionalità e innovazione per creare prodotti capaci di soddisfare le esigenze dei consumatori e contribuire significativamente alla competitività economica delle aziende. Questo campo si caratterizza per una forte interdisciplinarietà unendo arte e ingegneria per sviluppare oggetti che migliorano la qualità della vita e abbracciano ogni ambito della nostra realtà, dalla tecnologia di consumo agli arredi, dagli elettrodomestici ai mezzi di trasporto.

Un buon *design* non si limita a delineare le caratteristiche tecniche di un prodotto, ma integra anche elementi estetici e pratici che ne migliorano l'uso e l'attrattiva, e per fare ciò richiede una profonda comprensione delle esigenze degli utenti, delle tendenze di mercato e delle tecnologie disponibili, per creare prodotti che siano non solo efficienti, ma anche piacevoli e intuitivi da usare. Questa integrazione armoniosa di vari aspetti consente di trasformare idee innovative in prodotti reali che possono essere fabbricati in serie, mantenendo comunque un elevato standard qualitativo.

Inoltre, il valore concorrenziale derivante dal *design* è significativo, poiché permette alle aziende di distinguersi sul mercato, offrendo prodotti unici e di alta qualità. Un *design* innovativo e ben eseguito può fidelizzare i clienti, attrarne di nuovi e giustificare prezzi più elevati, incrementando così il margine di profitto e diventando a tutti gli effetti un elemento di *marketing* per le imprese. Inoltre, un forte focus sul *design* può portare a un miglioramento continuo dei prodotti, mantenendo l'azienda all'avanguardia e competitiva in un contesto economico in

costante evoluzione e, di conseguenza, aumentando il benessere dei consociati che di tali innovazioni estetiche potranno giovare.

Nonostante questo, però la tutela giuridica del disegno industriale è sempre stata un punto critico nel nostro ordinamento che, proprio per ovviare a ciò, ha subito una significativa evoluzione negli anni, soprattutto a seguito dell'introduzione della Direttiva CE 98/71, che ha uniformato le norme sulla protezione dei disegni e modelli a livello europeo consentendo così una maggiore armonizzazione e competitività tra gli Stati membri.

Prima di addentrarci nelle specificità normative, è fondamentale comprendere il contesto storico e legislativo che ha portato alla formulazione attuale delle leggi in materia di *design* industriale. La normativa italiana sui disegni e modelli trova la sua base nel Codice della Proprietà Industriale (CPI), in particolare negli articoli 31-44, introdotti con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 emanato per recepire la Direttiva CE 98/71 precedentemente citata. Un'ulteriore modifica fondamentale apportata alla disciplina nazionale, sempre dal d.lgs. 95/2001, è stata quella attraverso la quale il legislatore ha previsto l'abrogazione dell'art. 2 legge n.633/41 nella parte in cui richiedeva, ai fini della proteggibilità sotto diritto d'autore delle opere dell'arte applicata, il requisito della scindibilità ossia la possibilità di poter scindere il valore artistico dell'opera dal prodotto industriale in cui era incorporata. Lo stesso ha poi aggiunto, all'elenco presente all'art. 2 l.d.a., il n. 10 che espressamente contempla la possibilità di proteggere le opere del disegno industriale attraverso il diritto d'autore sempreché siano dotate di valore artistico in sé.

La tutela giuridica dei disegni e modelli si articola quindi al giorno d'oggi su due livelli principali: la registrazione del disegno o modello presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la protezione offerta dal diritto d'autore. La registrazione conferisce diritti esclusivi sull'uso del disegno o modello, permettendo al titolare di impedire a terzi di utilizzare la stessa forma per prodotti simili. Questo diritto esclusivo è fondamentale per proteggere gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dello sviluppo estetico da parte delle aziende e per garantire un vantaggio competitivo nel mercato. Inoltre, proprio grazie alle formalità costitutive

richieste, è dotato di maggiore certezza circa la sussistenza e la decorrenza del diritto relativo portando ad un *enforcement* più agevole dello stesso. Il diritto d'autore, d'altra parte, offre una protezione più ampia e duratura, coprendo non solo la forma esterna del prodotto ma anche gli aspetti creativi e innovativi che ne costituiscono l'essenza senza sottostare al principio di specialità merceologica. La protezione del diritto d'autore si estende per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte, offrendo così una tutela di lungo termine che può essere particolarmente vantaggiosa per opere di *design* che mantengono un valore estetico e culturale nel tempo.

L'aspetto cruciale della Direttiva CE 98/71 è, però, la possibilità del cumulo delle tutele, che permette alle creazioni di *design* di essere protette sia dal diritto d'autore sia dalla normativa specifica sui disegni e modelli, il cumulo giuridico ha rappresentato un significativo passo avanti per la protezione delle opere del disegno industriale garantendone una tutela maggiormente estesa e complessiva. Inoltre, tale novità normativa ha parificato il nostro ordinamento a quello degli altri stati europei che nella maggior parte dei casi già prevedevano tale possibilità così da rendere l'Italia più attrattiva per le imprese impegnate nel settore del *design* e semplificandone la circolazione di tali prodotti nel mercato interno europeo.

Nonostante il quadro normativo così delineato possa sembrare lineare la realtà è ben differente e non poche sono le criticità dal punto di vista applicativo create dalla nostra normativa nazionale che troppo spesso lascia all'interprete il compito di definire concetti chiave come quello del carattere individuale per l'applicazione della privativa derivante da disegni e modelli, ma soprattutto del valore artistico di per sé presente nella disciplina del diritto d'autore all'art.2 n10 legge 633/1941. Proprio per tale motivo sono stati non pochi gli interventi della dottrina e della giurisprudenza effettuati per poter approdare ad un significato il più possibile univoco e preciso di tali locuzioni rendendo più agevole l'applicazione della legge nei singoli casi e l'identificazione della possibilità di un cumulo giuridico sul singolo *design*. All'interno di ciò va poi tenuto conto anche del fondamentale apporto avuto dal legislatore comunitario e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuti varie volte spinti dalla volontà di creare una disciplina il più

possibile armonizzata e capace di offrire agli oggetti dell'*industrial design* la protezione adeguata.

La presente trattazione si pone come obiettivo proprio quello di analizzare nello specifico le due discipline inerenti alla tutela giuridica del *design* industriale all'interno del nostro ordinamento, con contestuale analisi delle sentenze più importanti in materia, mettendo in luce le interazioni tra il diritto di disegni e modelli e il diritto d'autore, per poi finire analizzando quello che è il loro cumulo giuridico con i vantaggi e le incertezze applicative ad esso sottese.

Capitolo I

Disegni e modelli

1. Le fonti

Quando si parla di strumenti per la tutela delle forme negli oggetti di design industriale all'interno del sistema giuridico italiano non si può non iniziare parlando della disciplina di disegni e modelli.

La disciplina su disegni e modelli è dettata, nel nostro ordinamento, dal codice della Proprietà industriale (da qui cpi), più precisamente nella sezione III del Capo II rubricata, infatti, "Disegni e modelli" che ricomprende al suo interno gli artt. 31-44. La normativa nazionale appena citata è stata introdotta all'interno della nostra legislazione tramite il d.lgs. 2 Febbraio 2001, 95 per dare attuazione ad uno strumento comunitario, la Direttiva CE 98/71, riguardante appunto la protezione giuridica di disegni e modelli.

I dettami comunitari hanno richiesto al legislatore nazionale la creazione di istituti e principi altamente innovativi ed estranei all'ordinamento italiano fino a quel momento, come il cumulo giuridico delle tutele (del quale si dirà in seguito), ma hanno inoltre modificato la concezione stessa di disegno e modello: infatti se precedentemente al 2001 la disciplina vedeva i disegni e modelli come opere intellettuali applicate al campo della produzione industriale a seguito dell'introduzione della disciplina comunitaria questi sono visti principalmente come innovazioni capaci di distinguere i prodotti ad essi correlati da quelli degli altri concorrenti¹.

La stessa disciplina si rinviene anche all'interno del Regolamento CE 6/2002 riguardante il disegno o modello comunitario, la derivazione comunitaria dell'istituto fa sì che all'interno dell'applicazione del processo di esegesi un peso rilevante venga dato all'interpretazione filo-comunitaria (sia testuale che storica) e, inoltre, l'interpretazione della normativa interna potrà formare oggetto di questioni di pregiudizialità comunitaria presso la Corte di Giustizia *ex art. 267 TFUE*.

¹ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

Essendo inoltre anche previsto un istituto di diritto europeo riguardante disegni e modelli europei un ruolo importante sempre a livello interpretativo viene giocato dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, un'istituzione sovranazionale, altamente specializzata e centralizzata la quale fornisce decisioni in fatto e in diritto di elevata analiticità), dal Tribunale UE e dalla Corte di Giustizia.

Anche le decisioni prese dalle Corti nazionali dei vari Stati Membri possono servire come precedenti per aiutare a ricostruire la disciplina stante la forte armonizzazione creata nel campo.²

2. La nozione di disegno o modello

Per poter comprendere quale sia l'oggetto della tutela relativa alla disciplina dei disegni e modelli bisogna analizzare l'art.31 cpi, quest'ultimo riprende il testo dell'art.1 della Direttiva CE 98/71 e l'art.3 Regolamento CE 6/2002. L'articolo in esame ci fornisce anche la definizione di cosa possa essere identificato come prodotto, semplice o complesso, sempre ai fini di perimetrare la tutela apportata dall'istituto.

La norma recita: *“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 prodotto³”.*

La disciplina, così come introdotta dal precedente articolo e da quelli a seguire, ha quindi il fine di tutelare e proteggere la ricerca effettuata nel campo dell'estetica degli oggetti d'uso, essendo questa un rilevante mezzo di attrattiva dei clienti e

² P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

³ Art. 31 cpi

fattore di preferenza rispetto ai concorrenti. Il *design* è, infatti, uno degli strumenti più importanti a disposizione delle aziende per far spiccare e accreditare la propria immagine e posizionarla all'interno del mercato. Il legislatore, attraverso la revisione dell'intera disciplina, attuata nel 2001, ha preso atto di questo valore garantendo tutela agli investimenti fatti nel campo dell'estetica e confermando il ruolo dell'istituto di disegni e modelli come un vero e proprio strumento di *marketing*⁴.

La tutela accordata però dalla disciplina in esame non è però una tutela dell'estetica nella sua valenza assoluta essendo necessario, comunque, che questa sia correlata ad un prodotto non solo tangibile e materiale (principio di materialità), ma anche individuato dal punto di vista merceologico (principio di determinatezza merceologica)⁵. La limitazione e relativizzazione della tutela risponde ad esigenze concrete delle imprese in quanto una protezione troppo estesa nell'oggetto potrebbe creare sbilanciamenti nell'equilibrio tra privativa ed innovazione (da sempre fulcro di tutto il diritto industriale) andando a disincentivare gli investimenti nella ricerca estetica applicata al mondo dell'industria. Ancorare l'elemento estetico ad un prodotto definito fa sì che anche i criteri necessari per ottenere la registrazione, ossia la novità e l'individualità, vengano valutati in chiave non assoluta ma relativa al tipo di prodotto e alla sua classe merceologica, inoltre la necessaria materialità dell'oggetto della tutela fa sì che non siano proteggibili le idee, gli stili, le informazioni e i programmi per elaboratori (questi ultimi espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto in esame per espresso volere del legislatore).

I simboli grafici e dei caratteri tipografici costituiscono apparentemente un'eccezione al principio di materialità potendo questi possono essere replicati su una varietà di oggetti, ma in realtà, il prodotto effettivo è proprio il carattere o il simbolo in questo caso. Pertanto, dovrebbe essere possibile distinguere tra la protezione di una resa estetica specifica del simbolo o del carattere tipografico e la protezione di un disegno che lo utilizza come ornamento per un prodotto specifico.

⁴ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

La distinzione è ovviamente non sempre facile da effettuare e per questo spesso si creano interferenze e problematici intrecci con l'istituto del marchio di forma⁶.

La relatività della tutela accordata tramite la disciplina di disegni e modelli rende quest'ultima differente rispetto a quella prevista dal diritto d'autore per l'*industrial design* che viene declinata in chiave invece assoluta attraverso il requisito del carattere di per sé creativo.

2.1. La nozione di prodotto e di prodotto complesso. Focus sui componenti dei prodotti complessi e la loro tutela giuridica.

Quando parliamo di prodotto all'interno della disciplina di disegni e modelli parliamo di un oggetto artigianale o industriale *ex art. 31 cpi*. Infatti, l'oggetto dell'istituto in esame è l'arte applicata all'industria, mentre rimane nel campo di operatività del diritto autorale l'arte pura. Attraverso la specificazione "*artigianale o industriale*"⁷ il codice fa sì che non vi siano dubbi sulla possibilità di tutelare anche oggetti artigianali, andando così ad eliminare il requisito dell'industrialità presente nella normativa previgente e visto come necessario per ottenere il brevetto per disegni e modelli. La richiesta di tale requisito, infatti, non risulterebbe essere coerente con la *ratio* dell'istituto ossia fornire una protezione alla forma come elemento attrattivo per il consumatore esigenza che ben può presentarsi anche nel campo della produzione artigianale⁸. Anche requisiti quali la riproducibilità e l'effettivo avvio della produzione non sono richiesti né tantomeno necessari per ottenere la tutela qui in esame. Dall'altro lato questa classificazione ha anche un'accezione negativa di perimetrazione della tutela in quanto richiedendo un tipo di produzione artigianale o industriale va ad escludere dal campo di applicazione tutte quelle forme e quegli oggetti che non sono in alcun modo frutto dell'opera dell'uomo, ma che si trovano già in quello stato e forma naturalmente. Ovviamente qualora caratteristiche naturali, come il particolare colore di un legno, dovessero essere poi frutto di una rielaborazione umana, che sfruttasse tali attributi in maniera innovativa per creare un particolare aspetto del prodotto, quest'ultimo rientrerà nel

⁶ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁷ Art. 31 cpi

⁸ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

campo di applicazione dell'istituto di disegni e modelli essendo l'intervento umano il requisito decisivo per attribuirne la relativa tutela.

La tutela accordata dalla disciplina di disegni e modelli è stata estesa, per espressa previsione legislativa, anche ai prodotti complessi ossia *“un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”*⁹ ai fini della legge quindi un prodotto potrà essere classificato come complesso quando sia costituito da più componenti, da componenti sostituibili o ancora quando sia smontabile e rimontabile¹⁰. Il concetto di prodotto complesso risulta sensibile sia per quanto riguarda la domanda di registrazione sia per quanto riguarda la proteggibilità dei suoi componenti. Per quanto riguarda la prima questione sappiamo che generalmente, eccetto i casi di c.d. domanda multipla, ad una domanda può conseguire la registrazione di un solo modello. Nel caso in esame però il richiedente potrebbe essere interessato a proteggere non solo i singoli componenti, ma il prodotto complesso finale nel suo insieme, in questo caso quindi per potersi avere registrazione unica di quest'ultimo sarà necessario che vi sia o unità materiale, ossia i componenti devono essere uniti fisicamente oppure individuati come un prodotto complesso dalla legge stessa, oppure unità estetica e funzionale quindi che i componenti si presentino come complementari nell'estetica complessiva del prodotto e siano normalmente destinati ad essere utilizzati e fatti circolare congiuntamente¹¹.

L'altra questione riguarda la proteggibilità dei singoli componenti e a questa sono dedicati gli artt. 35, 241 cpi. L'art. 35 cpi sancisce quelli che sono i criteri da rispettare per poter ottenere la protezione attraverso disegni e modelli delle singole componenti: *“1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i*

⁹ Art. 31 cpi

¹⁰ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹¹ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

*requisiti di novità e di individualità*¹².” I due requisiti stabiliti dal legislatore sono quindi quelli di visibilità e autonomia; per quanto possa sembrare che l’art. 35 cpi prescriva caratteristiche diverse ed ulteriori rispetto alla normativa generale per disegni e modelli secondo una parte della dottrina¹³ l’articolo esplicita requisiti già di per sé necessari per qualsiasi tipo di prodotto che si voglia proteggere attraverso l’istituto in esame: l’autonomia è logicamente necessaria in quanto si richiede una tutela autonoma rispetto al prodotto complesso di cui la componente fa parte. Mentre la visibilità è requisito implicito, ma necessario, di qualsiasi oggetto essendo l’istituto incentrato sull’estetica e caratterizzandosi, soprattutto con la nuova normativa vigente, come strumento di *marketing*¹⁴.

La correlazione tra l’istituto ed il *marketing* risulta ancora più evidente nella parte in cui la norma prescrive che la visibilità della componente si abbia nella normale utilizzazione del prodotto in quanto appunto la tutela derivante da disegni e modelli è atta a tutelare il valore aggiunto che il *design* dà al prodotto e risulta quindi coerente richiedere che questo si possa apprezzare proprio al momento dell’utilizzo da parte del consumatore¹⁵. All’interno del campo dei prodotti complessi e, nello specifico, delle componenti degli stessi l’ambito più sensibile è sicuramente quello delle componenti *must-match* ossia quei pezzi di ricambio i quali, per poter espletare a pieno il loro ruolo e soddisfare le aspettative del consumatore, devono replicare in ogni dettaglio l’aspetto della componente originaria e alla cui disciplina è rivolta una norma specifica ossia l’art. 241 cpi, che recita “*Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario*¹⁶”.

¹² Art. 35 cpi

¹³ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁴ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁶ Art. 241 cpi

Principale oggetto della norma sono stati i c.d. *body panels* ossia parti staccate della carrozzeria delle automobili che in svariati paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, compongono la principale attività economica dei c.d. ricambisti indipendenti, soggetti che si occupano di fabbricare e vendere queste parti in qualità di pezzi di ricambio non originali¹⁷.

Dagli inizi degli anni '80 in Italia vi fu un periodo di forti contenziosi tra le varie case automobilistiche da un lato, che richiedevano la registrazione dei vari pezzi delle proprie auto con conseguente privativa sulla loro produzione, e i produttori di pezzi di ricambio non originali dall'altro, la cui attività economica di fatto si basava proprio sulla produzione di pezzi disegnati dalle case automobilistiche¹⁸.

In mancanza di una disciplina specifica in materia la giurisprudenza di legittimità tendeva a vietare la registrazione di tali pezzi da parte delle case automobilistiche in quanto, a proprio parere, le singole componenti non erano capaci in via autonoma di colpire il senso estetico del consumatore e quindi non erano brevettabili come modelli ornamentali. Successivamente però con la nuova normativa si iniziò ad ammettere la valenza delle singole componenti come possibili oggetti di tutela a sé stanti con correlata possibilità da parte delle case automobilistiche di poter richiedere la registrazione autonoma delle stesse. Per poter comunque salvaguardare l'attività economica dei ricambisti indipendenti è stata appunto adottata la norma sopracitata la quale, contenendo la c.d. clausola di riparazione, permette la possibilità per soggetti terzi rispetto ai detentori del diritto di privativa di poter fabbricare e vendere i pezzi registrati ai fini di riparare i prodotti complessi mantenendone l'aspetto originario¹⁹. È comunque importante ricordare che la clausola di riparazione rende possibile una deroga alla sola disciplina della privativa derivante da disegni e modelli e non anche a quella dei marchi rimanendo illegittimo, e quindi suscettibile di essere qualificata quale imitazione servile,

¹⁷ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁸ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁹ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

l'apposizione dei marchi delle case automobilistiche produttrici del pezzo originario potendo i terzi solo produrre e vendere il pezzo di ricambio “anonimo”²⁰.

3. La nozione di aspetto del prodotto

Attraverso la disciplina di disegni e modelli è possibile ottenere una tutela del prodotto nella sua componente estetica ossia la protezione di un determinato *design* caratteristico che può essere visto dai consumatori e riconosciuto come appartenente ad un determinato soggetto e proprio per questo l'istituto trova un'importante correlazione con il mondo del *marketing*²¹. L'aspetto esteriore come unico oggetto della privativa viene reso evidente e sancito legislativamente dall'art. 31 comma 1 cpi che appunto recita: “*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*”²², quello che viene tutelato sono quindi le caratteristiche esteriori (anche elementi come struttura superficiale e materiali vanno interpretati in riferimento al solo effetto visivo degli stessi²³) sia tridimensionali che bidimensionali. Ma in cosa può consistere l'aspetto del prodotto proteggibile attraverso la disciplina in esame? Andrebbe ritenuta esclusa la possibilità di registrare come modelli quelle caratteristiche inerenti al prodotto che non possono essere percepite con la vista, ma solo con gli altri sensi: infatti, per quanto nel campo dei segni distintivi sia ormai accettata la possibilità di registrare segni atipici o non tradizionali che non siano percepibili all'occhio umano, nel caso di disegni e modelli sembra essere stata volontà del legislatore tutelare solo il carattere visivo dei prodotti. Gli altri sensi entrano in gioco solo quando l'aspetto estetico possa creare correlazioni con altri sensi e in quel caso servono ad individuare nel concreto il disegno o modello protetto, ad esempio, la liscia metallicità di una superficie

²⁰ Corte di Giustizia, 6 ottobre 2015, C-500/14 Caso Ford

²¹ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

²² Art. 31 cpi

²³ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

potrebbe provocare una sensazione di freddo²⁴. È inoltre tutelabile l'aspetto interno del prodotto qualora dovesse essere reso visibile durante la normale utilizzazione dello stesso da parte del consumatore (come la fodera di una giacca) e inoltre è proteggibile anche l'aspetto del prodotto quando questo è in movimento (es. il cerchione di una macchina).

Per quanto riguarda le diverse prospettive dal quale un oggetto può essere osservato si può scegliere di richiedere una tutela specifica per ogni prospettiva con più domande ovvero con una domanda multipla, altrimenti nel caso di una domanda unica viene protetto l'aspetto complessivo del prodotto derivante dall'unione di tutte le possibili prospettive. Può inoltre essere richiesta la registrazione di un disegno o modello presentato in bianco e nero in quanto astratto dai colori; quindi, se si vuole assoggettare a privativa quel determinato disegno o modello con i colori bianco e nero è necessario che la rappresentazione venga fatta su sfondo colorato per evitare confusione. Per quanto riguarda invece lo schizzo la scelta viene rimessa al registrante nel senso che starà a questi al momento della richiesta di registrazione decidere se depositare uno schizzo più astratto, rischiando però così di vedere negato il rilascio del titolo per mancanza di sufficiente novità e carattere individuale, oppure depositare un disegno preciso sapendo però che l'eccessivo dettaglio potrebbe restringere sensibilmente il concreto ambito di protezione²⁵.

4. I requisiti per la registrazione

Il diritto di disegni e modelli, come tutti i diritti di proprietà industriale titolati, è un diritto esclusivo concesso attraverso un processo amministrativo di accertamento costitutivo. Secondo l'articolo 2 comma 5 cpi, la privativa di disegno e modello è soggetta a un regime speciale di nullità e decadenza secondo le norme contenute nello stesso codice riguardanti tale titolo. All'interno del nostro ordinamento per poter ottenere la registrazione del proprio disegno o modello il soggetto registrante deve prima assicurarsi che l'opera depositata rispetti alcuni requisiti stabiliti in via espressa dalla legislazione nazionale, anche se ripresi in misura rilevante dalla

²⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

²⁵ *Ibid.*

normativa europea. In mancanza di suddetti requisiti la registrazione non potrà avvenire o, se avvenuta, potrà successivamente essere soggetta ad annullamento.

I requisiti necessari secondo il codice della proprietà industriale sono due ossia la novità e l'individualità del disegno o modello, a cui si accompagna la liceità introdotta solo successivamente. La disciplina odierna, nel richiedere solo i suddetti requisiti, si connota per una forte diminuzione del livello di originalità necessario rispetto alla normativa previgente di stampo brevettuale. Il legislatore ha inteso adottare un approccio di mercato evitando di richiedere parametri di originalità elevati come quelli presenti nella disciplina dei brevetti in modo così da ricollegarne l'unicità non tanto alla manifestazione della creatività dell'autore quanto alla percezione che di quella forma ha il pubblico e all'apprezzamento che di quelle specifiche forme ha il c.d. utilizzatore informato²⁶.

4.1. La Novità

Il primo requisito richiesto dalla legge per la registrazione di un disegno o modello è quello della novità. A richiederlo è l'art. 32 cpi che, riprendendo il testo dell'art. 4 Direttiva CE 98/71 e dell'art. 5 Regolamento CE 6/2002, recita: *“Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della 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 irrilevanti.”*²⁷ Secondo le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento comunitario sul *design* e l'articolo 32 del codice della proprietà intellettuale, il concetto di novità si riferisce alla dissomiglianza della forma di un prodotto rispetto a quella di un prodotto precedentemente reso pubblico. Le norme in questione non specificano chi debba valutare questa "dissomiglianza", lasciando intendere che l'applicazione richieda un giudizio oggettivo basato sulla mera sovrapposizione geometrica delle forme per verificare la loro sostanziale coincidenza. Tuttavia, tale impressione è smentita dalle stesse norme che definiscono la dissomiglianza come

²⁶ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

²⁷ Art. 32 cpi

la presenza di differenze irrilevanti tra le caratteristiche dei prodotti. Il vero criterio per valutare la novità non sarebbe quindi la coincidenza geometrica delle forme, ma una "quasi identità" derivante dal fatto che le differenze tra i due prodotti riguardano solo dettagli considerati irrilevanti²⁸. Tuttavia, discutere dell'"irrelevanza" dei dettagli richiede di stabilire da quale punto di vista vengano valutati. Le norme in questione non forniscono indicazioni in merito, lasciando due possibilità aperte. La prima opzione è identificare il punto di vista del valutatore con quello dell'utilizzatore informato, il cui giudizio è anche necessario per verificare il carattere individuale del *design*. Questo approccio sembra coerente poiché entrambi i giudizi riguardano la somiglianza tra le forme dei prodotti e sono richiesti per la validità della protezione. Tuttavia, questo rischia di ridurre la novità a una forma di carattere individuale meno significativa, poiché entrambi i requisiti potrebbero essere valutati dallo stesso punto di vista. Questo porterebbe alla conclusione che, se una forma presenta carattere individuale, allora sarà necessariamente nuovo, e viceversa. Tale interpretazione sembra abrogare il requisito di novità, rendendo difficile comprendere il motivo per cui sia stato incluso nella legislazione sul *design*. Per evitare questa contraddizione, potrebbe essere ipotizzato che i due giudizi siano condotti da soggetti diversi, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. L'articolo 7 del Regolamento CE 62002, che definisce la divulgazione precedente di una forma, potrebbe essere utilizzato per stabilire il punto di vista appropriato per valutare la "quasi identità" necessaria per la novità. In questo scenario, il giudizio di novità potrebbe essere condotto dal punto di vista di un progettista o di un professionista del settore, anziché dall'utilizzatore informato. Ciò consentirebbe di valutare se le differenze tra le forme sono irrilevanti dal punto di vista della progettazione degli oggetti, escludendo così la novità se una forma è già presente nella *prior art* settore. In sintesi, valutare la novità dal punto di vista del progettista potrebbe conservare la sua natura valutativa, ma basata su criteri distinti da quelli utilizzati per determinare il carattere individuale; questo approccio fornirebbe una chiara distinzione tra i due requisiti di validità, rispettando le disposizioni legislative vigenti²⁹. Altra critica rispetto al requisito della novità è

²⁸ M. Bosshard, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015.

²⁹ *Ibid.*

quella che ne rileva la sua mancanza di autonomia e indipendenza rispetto al secondo requisito richiesto dalla legge ossia quello di individualità. Infatti, risulta chiaro che una volta accertata la mancanza di novità non sia più necessario accertare il carattere individuale. Dall'altro lato nel caso in cui dovesse essere accertata la presenza di individualità nel disegno o modello automaticamente se ne accerterà quello di novità. Secondo questa lettura il requisito dell'individualità racchiude già al suo interno quello di novità ed essendo spesso più immediato l'accertamento del primo diventa superfluo accertare il secondo³⁰. Nonostante l'autonomia dell'elemento novità sia opinabile sul piano logico lo stesso non vale sul piano giuridico: essendo previsti espressamente due requisiti separati si avranno due diverse cause di nullità del titolo e l'esatto inquadramento dell'effettivo motivo di nullità sarà rilevante in sede di accertamento giudiziale come, ad esempio, ad evitare un eventuale *ultra petitum* del provvedimento di accertamento della nullità. Inoltre, l'effettivo mantenimento di un processo di controllo circa la lecita registrabilità di un disegno o modello basato su due fasi: controllo preventivo della novità e solo successivamente dell'individualità, conferirebbe un'effettiva funzione selettiva al primo garantendone la funzione di filtro necessaria ed evitare un accesso troppo facile alla tutela giuridica derivante dall'istituto in esame³¹.

L'accertamento del rispetto del requisito della novità è caratterizzato, come tipicamente accade all'interno del campo del diritto industriale, da una portata non assoluta bensì relativa. La relatività in questione concerne sia il punto di vista merceologico che quello spazio-temporale essendo rilevanti, ai fini dell'esclusione del carattere della novità, solo le anteriorità divulgate *ex art. 34 cpi*. La relativizzazione delle anteriorità opponibili al requisito in esame assolve, tra le varie funzioni, anche a quella di rispondere alle esigenze di certezza provenienti da imprese e *designer*, le quali non dovranno così preoccuparsi che disegni e modelli non divulgati, e quindi a loro non conoscibili (*c.d. obscure prior art*), possano essere utilizzati per invalidare le loro registrazioni. Assicurando maggiore certezza per i privati che agiscono nel campo del *design* la scelta di rendere in chiave non assoluta

³⁰ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

³¹ *Ibid.*

la novità va ad incentivare gli investimenti nel campo della produzione industriale³². Leggendo l'art. 32 cpi si può notare come il requisito della novità non necessiti di una completa identità tra il disegno o modello che si vuole registrare e un altro, divulgato precedentemente alla richiesta di registrazione, per non potersi dire sussistente. Infatti, il requisito in esame si considera non rispettato anche qualora un' anteriorità divulgata non sia identica all' oggetto della registrazione, ma differisca da questo solo per “*dettagli irrilevanti*”³³. Cosa vada definito come dettaglio irrilevante ai fini della disciplina in esame non è stato sancito in via espressa e univoca dal legislatore lasciando agli operatori del diritto il compito di definire questo concetto. Vi sono state varie interpretazioni che sono andate ad individuare differenti criteri per l'individuazione dell'irrelevanza del dettaglio ognuno dei quali potrebbe risultare corretto, ma solo se utilizzato in combinazione con gli altri e non preso come unico ammesso³⁴. Ad esempio, la Commissione Ricorsi dell'EUIPO ha in passato indicato un'interpretazione secondo la quale è irrilevante quel dettaglio che non ha a che fare con il progetto di *design* in quanto tale, ma è esterno o accessorio ad esso come, ad esempio, un marchio di qualità apposto su un prodotto.

Un altro criterio, sempre adottato dalla Commissione Ricorsi dell'EUIPO, ma rinvenibile anche nella dottrina e giurisprudenza italiana, è quello secondo il quale la differenza tra due disegni o modelli può essere qualificata come dettaglio irrilevante qualora si sostanzialmente in modifiche apportate per motivi puramente tecnici di adattamento del prodotto come potrebbe essere l'aggiunta ad un divano di una terza piazza³⁵. Inoltre possono essere identificate come irrilevanti anche quelle caratteristiche che si costituiscono parte integrante del disegno o modello (quindi non sono esterne o accessorie) e che non sono adattamenti tecnici, ma che nonostante ciò passano inosservate all'interno del quadro complessivo del disegno o modello³⁶ per via della minuscola dimensione o perché nascoste sotto la maggior parte dei punti di osservazione o ancora in quanto relative a elementi che

³² P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

³³ Art. 32 cpi

³⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

³⁵ Comm. Ricorsi UAMI, 7 Maggio 2009, R 1258/2008-3, par. 27 – *JPD Distribution, S.a.r.l. / Andrzej Gawin*

³⁶ Trib. UE, 6 Ottobre 2011, T-246/10, par. 26 – *Industria Francisco Ivars, S.L./UAMI*

normalmente risultano indifferenti al consumatore. Avendo parlato del sistema di analisi del criterio della novità e della sua caratterizzazione giuridica andiamo a guardare al secondo requisito espressamente richiesto dalla legge per una lecita registrazione delle forme ossia quello dell'individualità.

4.2. L'individualità

Il requisito dell'individualità è il secondo carattere che il disegno o modello deve rispettare per poter avere liceità nella registrazione dello stesso. Questo trova la sua origine normativa e la sua definizione nell'art. 33 cpi il quale dà attuazione all'art. 5 Direttiva CE 98/71 e coincide, nel contenuto, con l'art. 6 Regolamento CE 6/2002. L'art. 33 cpi recita: *“1. Un disegno o modello ha carattere individuale se 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, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere 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 modello³⁷”*. Molti sono i punti da analizzare derivante dalla lettera dell'articolo, tra i quali, ad esempio, il concetto di impressione generale, quella di utilizzatore informato e di margine di libertà. Tutti questi argomenti sono stati in questo caso sviluppati e studiati dalle Corti comunitarie e nazionali che hanno cercato di riempire il vuoto lasciato dal legislatore per garantire la certezza del diritto, colmando di significato queste locuzioni essenziali per la corretta applicazione della norma. Il primo aspetto sul quale soffermarsi è quello di *“impressione generale”* cruciale per comprendere come eseguire il confronto con le anteriorità divulgate e quindi accertare l'esistenza del presupposto dell'individualità e, di conseguenza, la liceità della registrazione. Innanzitutto, è utile sottolineare come il confronto da eseguire debba essere basato su un modello *“uno a uno”* ed è quindi necessario confrontare il disegno o modello in esame con tutte le anteriorità presenti singolarmente e non con il patrimonio delle forme preesistenti unitariamente considerato³⁸. Tale secondo tipo di comparazione può

³⁷ Art. 33 cpi

³⁸ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

essere utilizzata però per controllare il grado di libertà di cui disponeva l'autore rilevante ai sensi del comma 2 dell'art. 33 cpi. Inoltre, bisogna comunque ricordare che l'istituto di disegni e modelli protegge l'innovazione estetica non pura bensì applicata a un determinato prodotto o categoria di prodotti e questo va a limitare il numero di anteriorità da utilizzare nella ricerca della sussistenza del carattere dell'individualità in quanto dovranno essere confrontati con le forme in esame solo quei disegni o modelli inerenti alla stessa categoria di oggetti d'uso. Il requisito dell'individualità è stato quindi coniugato, come quello della novità, in chiave relativa e non assoluta, in questo senso si è espresso anche il Tribunale di Bologna affermando che *“il carattere individuale deve essere verificato tenendo conto del singolo settore o comparto industriale [...] il requisito della novità va inteso in senso relativo, avendo riguardo al settore merceologico cui il trovato appartiene³⁹”*. Tornando sul concetto di impressione generale, è stato sancito dalla giurisprudenza del giudice comunitario che *“Ai sensi dell'art. 6 Regolamento CE n.6/2002, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente⁴⁰”*. Da questa sentenza si può estrapolare l'orientamento maggioritario corrente che vede il tipo di confronto da eseguire come un'analisi globale del disegno nel suo insieme, già nel Libro Verde CEE del 1991 era stata messa in luce la criticità di utilizzare un tipo di raffronto meramente analitico delle differenze esistenti in quanto tale modalità lasciava aperta la possibilità di considerare nuovo e dotato di individualità un disegno o modello in quanto singolarmente i suoi elementi non erano identici a quelli di nessuna anteriorità, ma che invece preso nel suo insieme creasse in realtà l'impressione che fosse sostanzialmente identico ad altri disegni o modelli già divulgati o registrati⁴¹. Il concetto di impressione generale è quindi stato inserito all'interno della Direttiva CE 98/71 proprio per richiedere che l'analisi del rispetto dei requisiti per la lecita

³⁹ Trib. Bologna. Ord. 30 Marzo 2009 n. 5416, in De Jure

⁴⁰ Corte Giustizia UE, Sez. II, 19 Giugno 2014, n. 345

⁴¹ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

registrazione non venisse fatta esclusivamente tenendo conto dei singoli particolari, ma prendendo in considerazione anche l'idea di insieme che le nuove forme suscitano nell'utilizzatore informato attraverso un metodo non analitico bensì sintetico⁴². Il concetto di impressione complessiva e di modalità di analisi della stessa è stato enunciato anche all'interno della nostra giurisprudenza nazionale, il Tribunale di Milano ha infatti affermato che: *“Nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello occorre, non soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell'impressione generale che, sia pure nell'utilizzatore informato, il prodotto imitante suscita⁴³”*.

Non bisogna però pensare che l'analisi analitica sia rigettata del tutto dagli operatori del diritto in quanto è comunque anche necessario, in via non esclusiva ma secondaria, individuare analiticamente le singole caratteristiche rilevanti, e quindi utilizzabili nel confronto, da quelle invece irrilevanti⁴⁴ le quali non dovranno essere considerate nell'individuazione della sussistenza del requisito dell'individualità. Ad esempio, sono irrilevanti le caratteristiche tecniche necessitate e le caratteristiche di componenti di prodotti complessi che nella normale utilizzazione non rimangono visibili. Inoltre nel caso di forma registrata non può essere utilizzato tutto ciò che non è espressamente coperto dal disegno o modello e qui entra in gioco il livello di astrattezza dell'opera depositata, così come la possibilità che siano stati depositati solo alcuni pezzi o singole caratteristiche del prodotto e non tutto l'insieme impedendo, in linea teorica, l'utilizzazione delle restanti parti dell'oggetto per il confronto; in questi casi il ruolo dell'utilizzatore informato viene ancora di più potenziato in quanto reputato l'unico strumento per accertare in concreto l'effettiva copertura del disegno o modello⁴⁵. Parlando di confronto e di impressione generale non si può evitare di parlare della teoria minimale e di quella di mercato che influiscono in maniera determinante sulla possibilità di registrare o meno lecitamente un disegno o modello. Come è stato esposto pocanzi secondo la

⁴² P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁴³ Trib. Milano, 20 febbraio 2014, in *De Jure*

⁴⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁴⁵ *Ibid.*

disciplina di disegni e modelli vigente è necessario che l'oggetto della registrazione si qualifichi sia come nuovo che come dotato di carattere individuale e quindi produca nel destinatario finale, in questo un utilizzatore informato, un'impressione complessiva diversa rispetto alle anteriorità rilevanti. Le due teorie citate precedentemente si occupano proprio di individuare quale sia il grado e il tipo di differenza necessari per potersi dire che un prodotto abbia effettivamente un carattere individuale. La prima teoria, ossia quella "minimale"⁴⁶, richiede semplicemente che la differenza sia sufficiente a creare, nell'utilizzatore informato, l'impressione di trovarsi di fronte ad un prodotto differenti dagli altri già esistenti o divulgati e quindi per la sussistenza del carattere individuale basterebbe solo avere una differenza percepibile. La seconda teoria invece si spinge oltre richiedendo che l'impressione di qualcosa di diverso da ciò che già si trova sul mercato sia capace di influenzare il comportamento economico del consumatore⁴⁷ creando quindi una maggiore attenzione al prodotto. Questa distinzione, che a prima vista parrebbe essere solo scolastica, ha invece forti ripercussioni non solo su come si possa intendere la *ratio* dell'istituto in esame, ma anche sulla sua applicazione pratica e l'intero sistema delle tutele delle forme nel nostro ordinamento. Seguendo la prima teoria, ossia quella "minimale", la discriminante sufficiente per ottenere la tutela di disegni e modelli sarebbe semplicemente l'essere percettibilmente differente nell'aspetto rispetto alla *prior art*, quindi implicando una *ratio* dell'istituto in esame di promozione l'aumento quantitativo della differenziazione dell'offerta di forme nel mercato di riferimento senza riguardo né al valore estetico o creativo della forma né al gradimento della forma da parte della platea di consumatori⁴⁸. Seconda questa teoria quindi la differenza nell'aspetto è da sé sufficiente a giustificare la concessione della privativa. Dall'altro lato la seconda teoria invece richiede che la differenza rispetto alle anteriorità rilevanti non sia semplicemente percepibile, ma che fornisca al prodotto anche qualcosa in più ossia la capacità di influenzare il

⁴⁶ Auteri, nuova tutela del design e concorrenza sleale, in *Contratto e Impresa Europa*, 1999, 2, pp. 731

⁴⁷ SARTI, D. Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, atti del convegno, Giuffrè, Milano, 2001. 257

⁴⁸ M. Bosshard, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015.

comportamento economico del consumatore e aumentandone la propensione all'acquisto del prodotto stesso⁴⁹. Seguendo questo tipo di teoria è proprio la capacità attrattiva sottostante alla differenza rispetto ai prodotti già esistenti sul mercato che rende la forma meritevole di tutela e di essere soggetta ad esclusiva e la *ratio* si concretizza nella protezione del suo valore di mercato tramite l'istituto in esame⁵⁰.

Andiamo quindi ad analizzare il concetto di utilizzatore informato, concetto anch'esso di derivazione giurisprudenziale e dottrinale non essendo stato definito in via normativa dal legislatore. Il termine risulta essere piuttosto ambiguo, infatti, nonostante risulti pacifico che per utilizzatore informato non si possa intendere il pubblico indistinto, ossia qualsiasi tipo di consumatore⁵¹, si è a lungo dibattuto se il soggetto indicato dall'art. 33 cpi dovesse essere identificato come un *designer* e quindi come un individuo interno al mondo del *design* e di questo esperto, come supponeva Sandri nel suo "*L'utilizzatore informato nel design*", oppure una terza categoria, diversa dalle altre due appena citate e collocata nel mezzo tra un esperto e un "uomo della strada". Se si dovesse prendere come base il *designer* l'accertamento del criterio sarebbe sicuramente più rigoroso in quanto il soggetto sarebbe capace di valutare l'originalità del disegno o modello rapportandolo alle tendenze estetiche del settore essendo quindi in grado di misurare l'effettiva entità dell'innovazione estetica⁵². Di contro invece sia la giurisprudenza che la dottrina maggioritaria hanno preferito individuare come utilizzatore informato "*colui che, lungi dall'essere provvisto di esperienza tecnica o operativa, ha affinato con attenzione la sensibilità di cogliere gli aspetti creativi anche non eclatanti [e dunque] sa certamente cogliere con più raffinatezza il contributo rispetto al consumatore medio*"⁵³ in questo caso quindi il soggetto è un utilizzatore di quel tipo di prodotto e che ha una certa conoscenza e presta un determinato tipo di attenzione

⁴⁹ SARTI, D. Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, in Segni e forme distintive, la nuova disciplina, atti del convegno, Giuffrè, Milano, 2001. 257

⁵⁰ M. Bosshard, La tutela dell'aspetto del prodotto industriale, Giappichelli, Torino, 2015.

⁵¹ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

⁵² P. Auteri, Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁵³ Magelli, S. La tutela del design: prospettive comunitarie, in Dir. ind., 1997. 567

al carattere estetico dello stesso⁵⁴. Quindi il soggetto si differenzia rispetto al consumatore medio, genericamente utilizzato nel linguaggio del diritto commerciale come nel settore dei marchi, in quanto ha la capacità di notare sottigliezze come dettagli e differenze che invece sfuggirebbero agli occhi di quest'ultimo; al tempo stesso la sua informazione non ha a che fare con la sua educazione o cultura che devono risultare nella media. Sempre nel senso di prendere come fulcro dell'analisi un soggetto appartenente a una categoria intermedia tra esperto e utente medio si è espressa la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, il Tribunale di Venezia ha infatti definito l'utilizzatore informato come *“colui che utilizza materialmente il prodotto nel quale è applicato o incorporato il disegno o modello, e ad un tempo presta un grado di attenzione superiore alla media, in quanto si tiene costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi^{55”}*. Infine, è stata la Corte di Giustizia dell'UE nel caso PepsiCo (Causa C-281/10 P) a svuotare ogni dubbio con una sentenza che racchiude e conferma il discorso fatto fin qui: *“una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato^{56”}* ancora, l'utilizzatore informato pur *“senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza^{57”}*. L'identificazione e la definizione del soggetto “utilizzatore informato” non è stata portata avanti solo ai fini di un dibattito

⁵⁴ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

⁵⁵ Trib. Venezia, ord. 13 Luglio 2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, 4979, 453

⁵⁶ Corte di Giustizia EU, 20 ottobre 2011, C-281/10 P

⁵⁷ Corte di Giustizia EU, 20 ottobre 2011, C-281/10 P

teorico tra esperti del diritto, ma in quanto presenta un'importante valenza pratica influenzando direttamente sulla portata della tutela derivante dall'istituto di disegni e modelli. Infatti, la classificazione del soggetto di cui all'art. 33 cpi come un utente intermedio fa sì che la tutela si restringa sensibilmente rispetto a quella che si sarebbe avuta con il posizionamento del consumatore medio come base di partenza, determinando l'esclusione della contraffazione a fronte di pur lievi differenze, le quali sfuggirebbero all'attenzione del consumatore medio⁵⁸. Dall'altro lato però la tutela rimane comunque più estesa rispetto a quella che sarebbe derivata dalla creazione di un'identità tra utilizzatore informato e *designer*, dal quale deriverebbe la valorizzazione anche di lievi dettagli, il tutto a scapito della visione d'insieme del prodotto e dell'ampiezza della protezione⁵⁹. Analizziamo il comma 2 dell'art. 33 cpi che recita *“Nell'accertare il carattere 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 modello⁶⁰”* la legge richiede quindi che il margine di libertà di cui il *designer* beneficiava nella realizzazione dell'opera, riguardante la possibile ampiezza del discostamento dalle anteriorità che questi avrebbe potuto operare, venga tenuto in considerazione durante l'accertamento del requisito dell'individualità. È quindi chiaro che *“l'introduzione di questo importante elemento di flessibilità nel giudizio porta a concludere che, nei settori industriali in cui questo margine è ristretto, anche una modesta variazione di forma potrà ritenersi sufficiente ad integrare l'individualità del disegno. Sempre in questo senso si deve ricordare che, secondo il considerando 13 della Direttiva, il giudizio sull'individualità del disegno deve tenere in considerazione la natura del prodotto e la peculiarità del settore industriale cui si riferisce ed è quindi fortemente relativizzato⁶¹”*. Sul piano pratico vi è un'effettiva riduzione, a volte anche significativa, del margine di libertà di cui l'autore beneficia soprattutto in due circostanze per la cui comprensione è possibile citare una pronuncia del Tribunale di Milano, la quale ha precisato che *“Nel caso di prodotti con notevoli limitazioni*

⁵⁸ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

⁵⁹ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

⁶⁰ Art. 33 comma 2 cpi

⁶¹ Commento a Direttiva CE 97/71, cit. 4

*indotte da esigenze funzionali e quindi con uno scarso margine di differenziazione appartenenti ad un settore estremamente affollato, è sufficiente, perché il carattere individuale sia ritenuto sussistente, che l'impressione di insieme offerta dal modello suscita nel consumatore informato un'impressione di adeguata dissomiglianza rispetto alle anteriorità rilevanti*⁶². La prima è il caso in cui vi siano vincoli di qualsiasi natura, principalmente tecnici o normativi, che impongano al *designer* una determinata configurazione dell'intero prodotto o di una sua parte; in questi casi la libertà è limitata dal fatto che l'autore potrà discostarsi dalle anteriorità solo nelle parti non obbligate. La seconda ipotesi è quella della c.d. *crowded art* in questo caso l'autore si muove all'interno di un settore industriale di riferimento molto affollato nel quale vi è un elevato numero di prodotti caratterizzati dall'essere molto simili tra loro e per questo anche varianti relativamente modeste assumono rilevanza nel suscitare una diversa impressione generale⁶³, in questo caso la restrizione della libertà del designer deriva dalla presenza di un numero così elevato di anteriorità che la possibilità di apportare elementi di differenziazione all'interno del disegno o modello risulta essere fortemente limitata⁶⁴. Per l'accertamento della sussistenza del carattere dell'individualità non è necessariamente richiesta una consulenza tecnica, ma nonostante questo in Italia il ricorso alle c.t.u. è piuttosto diffuso; in realtà l'accertamento dell'individualità è sì una ricerca fattuale, nella quale il c.t.u. può sicuramente aiutare, ma presenta anche necessarie valutazioni giuridiche che esulano dal campo del consulente tecnico e per questo andrebbe utilizzato soprattutto per questioni in cui il parere di un esperto di *design* potrebbe risultare rilevanti come nel caso di apprezzamento dell'effettivo grado di restrizione della libertà dell'autore dovuto alla c.d. *crowded art*⁶⁵. Per quanto riguarda il caso in cui un disegno o modello dovesse essere registrato, ma mancasse il requisito della novità o quello dell'individualità, l'onere della prova ricadrà sul soggetto che intende far valere l'illiceità della registrazione. Questi dovrà provare sia l'esistenza

⁶² Trib. Milano, 1 dicembre 2010, in De Jure

⁶³ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

⁶⁴ P. Auteri, Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁶⁵ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

di forme anteriori tali da rendere carente dei requisiti necessari il disegno o modello in esame sia che queste forme siano state anteriormente rese accessibili al pubblico tramite divulgazione o registrazione delle stesse⁶⁶. Viceversa, nel caso in cui l'autore volesse avvalersi, a sua difesa, dell'eccezione derivante dalla limitazione della libertà di cui al secondo comma dell'art. 33 cpi spetterà a questi dimostrarne l'effettiva invocabilità⁶⁷.

4.3. La liceità

Il d.lgs. 13 Agosto 2010, n. 131 ha introdotto all'interno del nostro codice della proprietà industriale l'art. 33-bis il quale, riprendendo il testo dell'art.9 Regolamento CE 6/2002, dà attuazione agli artt. 8 e 11 comma 2 lett. c) della Direttiva CE 98/71⁶⁸. L'articolo in esame al primo comma recita: *“Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa⁶⁹”*. L'articolo in esame ben si inserisce all'interno della tradizione giuridica italiana ed europea la quale impedisce la legittimazione, in questo caso tramite registrazione, di entità contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Il divieto è stato reso ancora più incisivo prevedendo che la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume possa essere rilevata anche d'ufficio in sede di esame della domanda da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti⁷⁰ (UIMB) questo per evitare che l'Ufficio possa anche solo pubblicare immagini inappropriate. Per contrarietà all'ordine pubblico si intende a quello comune ossia all'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e della vita politica ed economica (ad esempio, denigrazioni di gruppi etnici o religiosi) mentre per contrarietà al buon costume si intende tutto ciò che contrasta con la morale della maggioranza della popolazione⁷¹. Per espressa previsione

⁶⁶ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

⁶⁷ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

⁶⁸ P. Auteri, Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁶⁹ Art. 33-bis cpi

⁷⁰ Art. 170 comma 1 let. c) cpi

⁷¹ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

dell'art. 33-bis cpi un disegno o modello non può automaticamente essere considerato come contrario all'ordine pubblico o al buon costume semplicemente in quanto vietato da una disposizione di legge o amministrativa⁷² (una cosa è il disegno, per esempio, di un'arma da fuoco che sarà lecito mentre altro è la produzione dell'arma stessa, vietata da una disposizione normativa). L'art. 33-bis cpi continua poi al secondo comma prevedendo che: *“Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato⁷³”*. L'utilizzazione impropria dei segni di cui all'art. 6-ter della Convenzione di Parigi (ossia bandiere ed emblemi di Stati, segni e punzoni ufficiali di controllo e garanzia⁷⁴, etc....) e, in generale, a segni che rivestono un particolare interesse pubblico per lo Stato, impedisce la registrazione dei disegni o modelli ad essa relativi. L'impedimento, come nei casi previsti dal primo comma, può essere rilevato anche d'ufficio dall'UIMB in modo da evitare che possa essere registrata una forma che dovrà poi essere annullata dall'autorità giudiziaria: l'articolo in esame riprende alcuni dei casi di nullità del titolo previsti dall'art. 43 cpi, nello specifico alle lett. b) e f) ed infatti prima dell'introduzione dell'art. 33-bis era l'autorità giudiziaria l'unica in grado di emettere un giudizio sulla liceità del disegno o modello⁷⁵. Attraverso il termine “utilizzazione impropria” il legislatore ha voluto chiarire che non è illecito qualsiasi tipo di utilizzazione, ma solo quella che interferisce con la funzione propria dei segni o che rechi una forte offesa al concetto che il segno simboleggia⁷⁶, lasciando però la possibilità di un uso, anche commerciale, di tali simboli di interesse pubblico purché “proprio”. La caratteristica impropria potrà poi derivare dalla combinazione del simbolo con

⁷² P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁷³ Art. 33-bis cpi

⁷⁴ Art. 6-ter Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

⁷⁵ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁷⁶ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

determinate caratteristiche del disegno o modello o con determinate categorie di prodotti⁷⁷.

4.4. La divulgazione

Il concetto di divulgazione rappresenta l'insieme di quei fatti che rendono effettivamente opponibili le anteriorità rilevanti al disegno o modello che si vuole andare a registrare facendo sì che il requisito della novità e/o dell'individualità non possano dirsi sussistenti. La disciplina in esame è contenuta all'interno del nostro ordinamento all'art. 34 cpi che dà attuazione all'art. 6 Direttiva CE 98/71 e riprende il testo dell'art. 7 Regolamento CE 6/2002. L'articolo in esame crea un concetto di divulgazione *ad hoc* in molti aspetti differente rispetto a quello valevole per altri istituti di diritto industriale⁷⁸, l'art. 34 recita: *“1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al*

⁷⁷ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁷⁸ *Ibid.*

*pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa. 5. [Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.]⁷⁹”. Andando a guardare al testo della norma possiamo notare come questa al comma 1 inizialmente specifici alcune fattispecie definibili “nominate” vale a dire quei fatti che tipicamente producono le conseguenze della divulgazione ossia la registrazione, l’esposizione e la messa in commercio⁸⁰. Per messa in commercio si intende la diffusione nel mercato del prodotto all’interno del quale è incorporato il disegno o modello non contando, ai fini dell’applicazione della norma in esame, la commercializzazione di quantità irrisorie. Per quanto riguarda l’esposizione si può intendere sia la presentazione presso fiere, concorsi ed eventi similari che la pubblicazione su periodici o siti internet riferibili al *designer* o alla sua azienda, comunque non vi è necessità che l’esposizione sia stata fatta a fini direttamente o indirettamente commerciali. In ogni caso non viene integrata la fattispecie in esame quando il disegno modello sia stato mostrato alla sola cerchia familiare o a collaboratori o colleghi del *designer* così come non si considera esposizione la rivelazione individuale a interlocutori commerciali⁸¹. Infine, sembra opportuno fare un discorso specifico per le registrazioni. Per quanto riguarda la registrazione di disegni e modelli essa è sempre opponibile se nazionale o comunitaria, mentre se la domanda dovesse essere ancora pendente sarà opponibile solo qualora sia stata pubblicata (invero se la domanda fosse ancora pendente e non pubblicata non sarebbe conoscibile agli ambienti specializzati del settore). I disegni o modelli extracomunitari sono opponibili solo qualora siano stati rivendicati come priorità e, qualora ciò non fosse, le registrazioni avvenute in Paesi esterni all’UE potranno essere utilizzate per impedire o annullare una registrazione corrente solo qualora concorrano determinate circostanze che provino che le forme fossero*

⁷⁹ Art. 34 cpi

⁸⁰ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

⁸¹ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

ragionevolmente conoscibili all'interno dell'Unione specie laddove si tratti di mercati rilevanti o dove operano produttori importanti⁸². Per esempio, è stata considerata opponibile dall'EUIPO (ex UAMI) una registrazione per carrozzine per bambini depositata presso l'Ufficio brevetti della Repubblica Popolare Cinese, attesa la presenza in Cina di importanti produttori del settore⁸³. La disciplina appena descritta vale anche *mutatis mutandis* per quanto riguarda l'opponibilità di marchi registrati mentre per quanto riguarda la registrazione di brevetti e modelli di utilità bisogna distinguere se la privativa concessa riguarda anche l'aspetto del prodotto (essendo tecnicamente necessitato per attuare l'invenzione) oppure se ad essere coperto da esclusiva è solo il meccanismo tecnico. Nel secondo caso vi è uno spiraglio di possibilità per poter registrare la forma come disegno o modello senza vedersi opporre la registrazione brevettuale pregressa qualora quest'ultima, nonostante renda virtualmente conoscibile la forma al pubblico, non è tale da renderla effettivamente conoscibile agli addetti ai lavori specializzati del settore⁸⁴. La possibilità però rimane genericamente solo astratta essendo l'EUIPO propensa a giudicare comunque opponibile la registrazione di un brevetto o modello di utilità anche qualora non dovesse avere ad oggetto anche la forma o dovesse provenire da un paese extraeuropeo andando ad assottigliare l'effettiva differenza tra le due ipotesi. Successivamente, sempre al primo comma, troviamo la clausola generale del "*o altrimenti reso pubblico*" la quale va a ricomprendere tutte quelle ipotesi che, anche se non tipizzate dal legislatore vanno comunque ad eliminare la novità della forma e quindi la tutelabilità del disegno o modello⁸⁵. Sempre all'art. 34 comma 1 cpi troviamo poi un'importante statuizione che limita fortemente il potere distruttivo della divulgazione andando così a creare una differenza basilare con la disciplina di altri istituti come quello brevettuale o per modelli di utilità dal punto di vista della qualificazione della novità. Infatti, mentre nei due casi appena citati la novità deve essere pura e quindi qualsiasi tipo di atto o fatto che precedentemente alla registrazione dell'innovazione dovesse andare a divulgare la stessa sarebbe

⁸² P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁸³ Divisione Annullamento UAMI, 31 agosto 2008, ICD 4323, par. 9

⁸⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁸⁵ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

distruttivo della possibilità di ricevere il titolo di privativa, nel caso di disegni e modelli invece vi sono fattispecie che non impediscono la successiva registrazione della forma, seppur inquadrabili come fatti predivulgativi⁸⁶. Secondo espresso volere del legislatore, infatti, risultano essere lesivi dei requisiti necessari per la registrazione del disegno o modello solo quelle divulgazioni che possono ragionevolmente essere conosciute dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione Europea nel corso della normale attività commerciale. La *ratio* della norma potrebbe essere quella di una valorizzazione dell'aspetto territoriale necessario per poter rendere la disciplina coerente con la concezione dell'istituto come strumento di *marketing* secondo la quale non è richiesta una novità extraterritoriale, contando soltanto la circostanza che quella forma non sia stata valorizzata come oggetto di *marketing* derivante dalle forme all'interno del territorio della protezione⁸⁷. Quando si parla di “*ambienti specializzati del settore interessato*”⁸⁸ il riferimento è ovviamente ad una platea composta non dagli utilizzatori finali bensì da soggetti che professionalmente partecipano all'ideazione del prodotto ossia i *designer* e coloro che, all'interno delle imprese coinvolte, si occupano dello sviluppo del prodotto e del suo successivo *marketing*⁸⁹. È inoltre richiesto che la conoscibilità sia riferita all'ambiente complessivo, con ciò significando che non è sufficiente che sia conoscibile solo a singoli individui operanti nel settore, ma non è neanche necessario la conoscibilità da parte della totalità degli addetti ai lavori⁹⁰. Per quanto riguarda invece l'enunciato “*operanti nella Comunità*”⁹¹ bisogna chiarire che questo non vale di per sé ad escludere automaticamente l'opponibilità di tutte le registrazioni avvenute presso uffici nazionali non europei, soprattutto quando si tratti di mercati che interessano anche le imprese comunitarie o che per qualsiasi ragione dovrebbe essere conosciuti ai settori specializzati europei di riferimento (come ad esempio le registrazioni effettuate negli Stati Uniti nel settore delle *sneakers*). Il fatto

⁸⁶ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁸⁷ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁸⁸ Art. 34 cpi

⁸⁹ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Art. 34 cpi

divulgativo può quindi verificarsi anche all'esterno dell'UE, ma produrre i suoi effetti di conoscibilità anche all'interno della stessa, opzione che l'EUIPO ha utilizzato per trasformare il fatto descritto dalla norma (l'essere conoscibile ai settori specializzati comunitari) in un vero e proprio onere di diligenza, anche piuttosto gravoso, richiedendo che le imprese comunitarie si aggiornino costantemente anche sulle registrazioni estere qualora siano rilevanti per il loro mercato di riferimento⁹². Per quanto riguarda la diffusione territoriale della conoscibilità si può richiamare il discorso fatto precedentemente sugli ambienti specializzati: non è sufficiente che la conoscibilità sia diffusa solo in una piccola zona dell'Unione essendo richiesto che si estenda almeno ad uno Stato membro, ma al contempo non è necessario che la conoscibilità riguardi tutti i territori dell'UE. La conoscibilità deve essere ragionevole e quindi essere concreta non solo ipotetica o astratta, mentre dal punto di vista temporale significa che questa non sussiste per quelle registrazioni di cui si sia perso il ricordo al momento della registrazione del disegno o modello successivo. L'art. 34 cpi continua poi aumentando ancora i limiti alla valenza della divulgazione come strumento impeditivo della registrazione prevedendo ipotesi di predivulgazioni non opponibili all'autore e così rafforzando la tutela della forma ancora prima che questa venga registrata⁹³: parliamo delle ipotesi previste al comma 2 e al comma 4. Il secondo comma dell'art. 34 cpi prevede che non risulti essere stato reso accessibile al pubblico quel disegno o modello che sia stato divulgato da un soggetto terzo sottoposto a vincolo esplicito o implicito di riservatezza. Il vincolo esplicito in questione potrebbe derivare da una previsione di legge come l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato⁹⁴, ma anche dalla semplice manifestazione di volontà del *designer* in tal senso senza necessità che tale volontà prenda la forma di un contratto o comunque di un accordo. È quindi sufficiente la semplice richiesta di riservatezza da parte del rivelante, sempre che non sia incompatibile con le circostanze in cui avviene la pretesa rivelazione⁹⁵. Sempre sulla stessa linea si posiziona il vincolo implicito non essendo necessario un accordo tacito tra le parti, sarà infatti sufficiente che dalle circostanze del caso

⁹² P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁹³ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

⁹⁴ Art. 2105 cc

⁹⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

si possa ricostruire la volontà del rivelante di richiedere confidenzialità da parte del soggetto. Queste circostanze possono essere, per esempio, relative agli usi di settore o le consuetudini dei rapporti tra le parti, nei rapporti con individui soggetti al potere di direzione del rivelante o anche nell'esibizione di campioni accompagnata dall'esplicitazione che il disegno o modello relativo è ancora in fase di registrazione o non è ancora stato divulgato⁹⁶. Il quarto comma stabilisce che non sono opponibili all'autore tutte le predivulgazioni effettuate nel periodo dei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di registrazione quando siano frutto diretto o indiretto di un abuso posto in essere ai danni dell'autore. Per abuso diretto si intende la divulgazione del disegno o modello da parte di un soggetto che così facendo viola un espresso vincolo di riservatezza a suo carico (esempio il caso in cui la comunicazione al pubblico sia effettuata da un dipendente del *designer*) mentre un abuso indiretto è rappresentato da una divulgazione che non viola un effettivo vincolo di riservatezza, ma è comunque frutto di atti o fatti non autorizzati dall'autore⁹⁷. L'inclusione dell'abuso indiretto fa sì che nel caso di divulgazione contro la volontà dell'autore rilevi solo il fattore oggettivo (l'effettiva comunicazione al pubblico di un disegno o modello riservato) e non anche quello soggettivo del divulgatore. Infine, l'ultima deroga all'opponibilità della divulgazione, anche questa particolarmente significativa, riguarda il c.d. periodo di grazia previsto in via legislativa all'art. 34 comma 3 cpi. La *ratio* di questa deroga è esplicitata all'interno di una sentenza del Tribunale di Firenze, il quale si è espresso dicendo: *“Altrettanto importanti ed oggetto di apposita disciplina approntata proprio per tale settore, sono le divulgazioni “non impeditive” connesse al c.d. “grace period”, compiute dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo, in quanto relative agli effetti diffusivi e propagandistici funzionali alla valutazione dell'opportunità economica e commerciale della registrazione del disegno o modello, compiute, pertanto, nell'arco dei dodici mesi antecedenti la registrazione o alla data della priorità rivendicata. La ratio della norma è, dunque, quella di consentire una valutazione circa l'opportunità della registrazione che possa derivare proprio dal successo (o l'insuccesso) riscosso da un certo modello*

⁹⁶ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

⁹⁷ *Ibid.*

nella sua esposizione al pubblico, per cui è stato legislativamente concesso un “periodo di grazia” di dodici mesi per consentire tale valutazione e pervenire alla registrazione, pur successivamente all’esposizione realizzata dall’autore o dal suo avente causa o, in ipotesi, da un qualsiasi terzo⁹⁸.” La norma prende atto di una pratica commerciale molto diffusa e permette quindi al *designer* di presentare prima la propria opera sul mercato in modo poi da decidere, basandosi sulla risposta fornita dallo stesso, se iniziare le onerose pratiche necessarie per la registrazione senza vedersi quest’ultima impedita da fatti divulgativi che esso stesso, direttamente o indirettamente, ha posto in essere nei dodici mesi precedenti alla domanda di registrazione. Il periodo di grazia assolve anche ad una funzione secondaria ossia proteggere l’autore da una divulgazione accidentale o di un ripensamento tardivo⁹⁹. Visto che il periodo di grazia parte quando l’autore, anche solo indirettamente, divulga la forma che si intende registrare è difficile scindere questa tipologia di ipotesi da quelle coperte dal quarto comma e quindi dalla divulgazione abusiva del disegno o modello; nella pratica è in realtà indifferente quale tipo di ipotesi essendo entrambe relative ad un periodo di copertura che presenta identica durata e offre la medesima protezione¹⁰⁰. In generale deve considerarsi che una divulgazione effettivamente distruttiva del requisito della novità e quindi rappresentatrice di un effettivo impedimento alla registrazione presupponga non già la semplice conoscenza del disegno o modello da parte di un numero di persone più o meno elevato bensì l’accessibilità da parte delle stesse alla possibilità generale di procurarsi la conoscenza dell’idea¹⁰¹. Per finire analizziamo l’ultimo comma dell’art. 34 cpi che prevedeva fosse inopponibile anche la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 Novembre 1988, e successive modificazioni¹⁰². La *ratio* della mancata considerazione, ai fini dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di novità

⁹⁸ Trib. Firenze, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 20 giugno 2012, n.2302, in *De Jure*

⁹⁹ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁰² Art. 34 comma 5 cpi

ed individualità, era la stessa che ora soggiace al periodo di grazia previsto al quarto comma ossia permettere al *designer* di saggiare l'accoglienza della sua opera da parte del pubblico e da lì decidere quindi se registrarla o meno¹⁰³ e proprio per questo motivo il quinto comma è stato abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Infine, per quanto riguarda l'onere della prova nel caso di opposizione alla registrazione perché riguardante una forma già divulgata, questo incombe su colui che intende opporsi alla stessa il quale dovrà provare che ricorrono tutti gli elementi descritti dall'art. 34 cpi. Teoricamente l'unica cosa che il resistente dovrà provare è la non ragionevole conoscibilità da parte degli ambienti specializzati in quanto, in base alla lettera della norma, sembrerebbe costituire un'eccezione. Al tempo stesso però le allegazioni svolte dall'attore sono solitamente sufficienti a comprendere la ragionevolezza della conoscibilità non essendo quindi necessaria l'attività di colui che ha registrato il disegno o modello oggetto dell'opposizione¹⁰⁴.

4.5. Le caratteristiche tecnicamente necessitate, gli elementi di interconnessione e i sistemi modulari

Per ora abbiamo visto le caratteristiche normativamente necessitate per poter accedere alla tutela di disegni e modelli, ma per poter comprendere a pieno cosa possa essere oggetto di tutela sotto l'istituto in esame il discorso non può esimersi dall'analisi dell'art. 36 cpi che, al contrario dei precedenti, disciplina un requisito negativo in presenza del quale non è possibile effettuare lecitamente la registrazione. L'art. 36 cpi, riprendendo il testo dell'art. 8 Regolamento CE 6/2002, dà attuazione all'art. 7 Direttiva CE 98/71 e recita: *“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere*

¹⁰³ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁰⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

la propria funzione. Tuttavia, possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare¹⁰⁵.” La norma in questione sembrerebbe voler definire in maniera netta la linea di demarcazione, decorrente all'interno della dimensione del Diritto di Proprietà Industriale, tra i diritti che hanno ad oggetto la tecnologia e la funzione tecnica del prodotto (brevetti e modelli di utilità) e quei diritti la cui privativa ha invece ad oggetto il carattere estetico e l'aspetto esteriore dell'oggetto (disegni e modelli) in questo modo rendendo i due istituti di tutela tra di loro alternativi e non cumulabili in modo da evitare che le condizioni più favorevoli derivanti da una forma di protezione possano trasferirsi su un'altra ben diversa aggirandone i limiti¹⁰⁶. È importanti però sottolineare che sono escluse dalla possibilità di registrazione come disegni o modelli solo quelle forme che sono esclusivamente determinate dalla funzione tecnica e, quindi, argomentando al contrario si può dire che sono invece registrabili quelle forme che abbiano anche, e non soltanto, una funzione tecnica¹⁰⁷. Difatti impedire la registrazione di una determinata forma solo perché presenta un'utilità tecnica, senza però essere tecnicamente necessitata, andrebbe a disconoscere l'essenza stessa del *design* che è sintesi di funzione e forma¹⁰⁸. Il fatto che all'interno della stessa forma concorrano aspetti tecnicamente necessitati e no, non comporta quindi automaticamente illiceità della registrazione bensì rileverà solo ai fini dell'ampiezza della tutela non potendo essere prese in considerazione gli elementi necessitati ai fini del giudizio sui requisiti della novità e dell'individualità, i quali inoltre una volta ottenuta la registrazione del disegno o modello non saranno comunque coperti da privativa¹⁰⁹. Per capire cosa si intenda per caratteristiche determinate esclusivamente dalla funzione tecnica sono state utilizzate due differenti orientamenti: il primo, che risulta essere maggioritario, prevede che per tecnicamente necessitato si intendano solo quei caratteri rispetto ai quali non sono possibili soluzioni formali che

¹⁰⁵ Art. 36 cpi

¹⁰⁶ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁰⁷ Trib. Bologna, ord. 30 Aprile 2004, in *Sez. Spec. P.I.*, 2004, II-III, 177

¹⁰⁸ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁰⁹ *Ibid.*

garantiscano lo stesso livello di funzionalità. Per verificare l'esistenza di forme alternative, e quindi la non necessarietà tecnica del carattere, occorre *in primis* individuare la funzione tecnica che quella caratteristica svolge e poi individuare la possibilità di alternative avendo riguardo non al prodotto, ma al *design* (quindi l'esistenza di prodotti simili in grado di assicurare lo stesso risultato è irrilevante)¹¹⁰. Nella ricerca dell'alternativa non si possono prendere in considerazione disegno o modelli già registrati a livello nazionale od europeo mentre risulta essere irrilevante che l'alternativa sia registrata come invenzione. Secondo una seconda tesi, a volte utilizzata dall'EUIPO¹¹¹, vanno considerate determinate esclusivamente dal carattere tecnico anche quelle caratteristiche derogabili che sono però prive di qualsiasi valenza estetica apprezzabile agli occhi di un osservatore ragionevole¹¹². Questo secondo orientamento risulta essere però minoritario anche perché si corre il rischio di lasciare la possibilità di registrazione, e quindi di ottenimento della tutela giuridica, ad un semplice giudizio sulla gradevolezza dell'estetica del prodotto. Il comma due dell'art. 36 cpi invece pone un altro requisito negativo ossia il divieto di registrazione delle c.d. forme di interconnessione, queste sono le forme per le quali è necessaria la riproduzione per poter far sì che due prodotti siano tra loro interoperabili o comunque compatibili (come la forma di una spina, necessaria per potersi connettere ad una presa di corrente¹¹³). La *ratio* ha principalmente a che fare con l'esigenza di evitare che, attraverso la registrazione, si conceda al titolare una privativa che permetta di eliminare la concorrenza di prodotti sostituivi e controllare il mercato dei prodotti compatibili con quello oggetto del suo diritto titolato¹¹⁴. L'esclusione alla registrabilità definita da questo secondo comma non opera però per i sistemi modulari ossia quelli caratterizzati da interscambiabilità (che si ha quando la sostituzione di un pezzo con un altro non ne modifica l'effetto visivo), l'unione multipla (ossia la possibilità di comporre i vari pezzi del sistema in maniera da

¹¹⁰ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹¹¹ Commissione Ricorsi UAMI, 29 Aprile 2010, R 211/2008-3, par. 26 ss. – *Nordson Corporation/ UES AG*

¹¹² P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

variare l'effetto visivo totale) e la componibilità dei singoli pezzi in un'unica struttura¹¹⁵. In questo tipo di prodotti, che non devono collegarsi a prodotti diversi compatibili, l'interconnessione tra i vari elementi non osta alla possibilità di ottenere la registrazione¹¹⁶ in quanto in questo caso un ipotetico imitatore andrebbe a qualificarsi come concorrente non solo nel mercato dei prezzi di ricambio del prodotto, ma del prodotto nella sua interezza¹¹⁷.

5. La registrazione

Una volta affrontato il discorso relativo a cosa possa essere protetto attraverso l'istituto di disegni e modelli sia dal punto di vista dell'oggetto della tutela che dei requisiti necessari per ottenerla, proseguiamo ora andando ad analizzare il processo attraverso il quale i diritti relativi all'istituto in esame possano essere ottenuti da chi vi sia interessato. Iniziamo quindi inquadrando quello che è il diritto alla registrazione, ossia il diritto relativo all'ottenimento della tutela, in quanto, come tutti i diritti di proprietà industriale anche quello di disegni e modelli si scompone in diritto alla registrazione e diritto di registrazione¹¹⁸, ossia quello derivante dalla registrazione, che vedremo in seguito. In questo caso l'articolo del codice della proprietà industriale rilevante è l'art. 38 cpi il quale riprende, con alcune differenze, la previsione normativa dell'art. 14 Regolamento CE 6/2002 mentre nulla dice in tal proposito la Direttiva CE 98/71. Il testo recita: *“1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. 4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico. 5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le*

¹¹⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹¹⁶ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹¹⁷ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹¹⁸ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità. 6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.¹¹⁹ Il primo comma dell'articolo prevede che la privativa nazionale derivante da disegni e modelli sia soggetta, come per il resto dei diritti di proprietà industriale, alla formalità costitutiva della registrazione. Il diritto in questione, ossia quello alla registrazione, è un diritto soggettivo pubblico che il titolare deve far valere nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi affinché, ricorrendone i dovuti presupposti, conceda al soggetto la registrazione del disegno o modello con effetti costitutivi¹²⁰. Per quanto riguarda il soggetto titolare del diritto alla registrazione l'art. 38 comma 2 cpi prevede che questi sia l'autore dell'opera stessa. Questo tipo di interpretazione risente della normativa previgente che vedeva il disegno o modello come una creazione intellettuale capace di conferire ai prodotti industriale uno speciale ornamento (*copyright approach*) mentre non sembra essere del tutto coerente con la nuova concezione dell'istituto derivante dalla riforma voluta dal legislatore europeo che al contrario vede la funzione del diritto di privativa come una protezione delle forme adottate dall'imprenditore per distinguere e personalizzare adeguatamente la sua attività di *marketing* (*market approach*)¹²¹. Sarebbe quindi stata più lineare la previsione del diritto in esame come di un diritto "aziendale" come per esempio quello dei marchi, mentre il legislatore nazionale ha scelto di confermare il principio generale, attinente alle creazioni intellettuali, che prevede la nascita a titolo originario del diritto in capo al suo autore e, a titolo derivativo, ai suoi aventi causa, essendo questi i soggetti legittimati a chiedere la registrazione. La previsione di cui al secondo comma fa inoltre intendere che, con riguardo ai diritti derivanti dalla creazione del modello, il legislatore abbia aderito alla tesi dualistica e quindi ad una dicotomia tra diritti

¹¹⁹ Art. 38 cpi

¹²⁰ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹²¹ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

patrimoniali e diritti morali. I diritti morali spettano all'ideatore della forma che quindi potrà richiedere la registrazione della stessa mentre quelli di utilizzazione economica sorgeranno solo in un secondo momento ossia a seguito della registrazione, rappresentando quindi due elementi di una fattispecie complessa nella quale l'attività creativa figura requisito necessario, ma non sufficiente per l'acquisizione del diritto di registrazione bastando solo ad ottenere quello alla registrazione¹²².

5.1. Autore, pluralità di autori e trasmissibilità del diritto alla registrazione

L'autore può essere individuato come quella persona fisica alla quale è imputabile il lavoro creativo di ideazione del disegno o modello. Nel caso in cui un autore prenda ispirazione dall'opera di un altro *designer* si può avere una situazione di contitolarità del diritto alla registrazione nel caso in cui vi fosse stata una collaborazione tra i due soggetti mentre qualora non fosse questo il caso il secondo *designer* sarà l'unico autore dell'opera che potrà però essere registrata solo se non si diversificasse dalla più risalente solo per dettagli irrilevanti (altrimenti sarebbe priva del carattere della novità). Sempre parlando di disegni e modelli sovrapponibili sembra utile fare un cenno al c.d. incontro fortuito ossia il caso in cui due *designer*, in maniera indipendente, abbiano lavorato e realizzato disegni o modelli basati su forme tra loro coincidenti. In questo caso, qualora non vi sia stata divulgazione da parte di uno dei due autori (fatto che risolverebbe il conflitto a favore del divulgatore) il sistema non prevede alcun ordine di priorità venendo riconosciuto un diritto alla registrazione in capo ad entrambi, il conflitto verrà poi nel concreto risolto dalla divulgazione o dalla domanda di registrazione proveniente da uno dei due¹²³. Infine, anche nel caso in cui un soggetto dovesse applicare a un prodotto creazioni estetiche già esistenti, ma non qualificabili come disegni o modelli, si avrà l'identificazione dello stesso come autore a patto però che le creazioni non siano oggetto di diritto d'autore altrui non ancora estinto. Per quanto riguarda la possibilità che più soggetti possano essere identificati come autori dello stesso disegno o modello il nostro codice della proprietà industriale non si esprime

¹²² A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹²³ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

mentre a livello comunitario l'ipotesi è prevista dal Regolamento 6/2002 il quale prevede semplicemente che nel caso di coautori questi divengano contitolari del diritto di registrazione¹²⁴. Nel silenzio della legge si reputa comunque configurabile una contitolarità della qualità di autore, ma questo solo nel caso in cui vi sia stato un effettivo apporto creativo e sostanziale da parte di più soggetti come quando più *designer* siano intervenuti sui medesimi elementi del disegno o modello sia contestualmente che in fasi successive di unico processo progressivo di creazione. Ancora sarà configurabile un'autorialità condivisa nel caso di realizzazione di prodotto complesso nel quale ogni soggetto abbia realizzato una o più componenti, in questo caso ogni *designer* potrà comunque registrare la propria componente in maniera individuale, ma sarà coautore del prodotto complesso¹²⁵. Non sarà invece qualificabile come situazione di contitolarità quella in cui l'autore abbia affidato a soggetti terzi solamente la revisione del disegno finale o la realizzazione di dettagli minori in quanto in questi casi non viene modificata l'identità del prodotto e non può dirsi sussistere un apporto creativo. Nel caso in cui vi dovesse essere una situazione di co-creazione le relazioni tra i contitolari del diritto alla registrazione sono governate dalla disciplina codicistica della comunione così come sancito in via generale dall'art. 6 cpi. Il diritto alla registrazione è un diritto trasmissibile sia *mortis causa* che per atto *inter vivos* e questo è sancito dalla lettera stessa dell'art. 38 che appunto prevede che sia l'autore che gli aventi causa possano procedere alla registrazione. La trasmissibilità del diritto mediante contratto promuove la sfruttabilità commerciale del disegno o modello e quindi aumenta la probabilità che le attività industriali e commerciali traggano effettivo vantaggio dagli investimenti effettuati per la ricerca estetica applicata¹²⁶. Inoltre, il diritto può essere oggetto di vendita forzata senza poter a questa opporsi il carattere personalissimo derivante dalla qualifica di autore, essendo l'unico diritto non trasmissibile quello di vedersi riconosciuta la paternità dell'opera e non quello relativa alla sua registrabilità.

¹²⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

5.2. Disegni e modelli opera di dipendenti

Il terzo comma dell'articolo 38 cpi prevede che nel caso in cui un disegno o modello sia realizzato da un dipendente durante l'espletamento delle proprie mansioni il diritto alla registrazione nasce *ipso iure* in capo al datore di lavoro, lasciando comunque sempre il diritto di vedersi riconosciuta la paternità dell'opera all'autore lavoratore subordinato che potrà richiedere che il suo nome sia iscritto nell'attestato di registrazione. L'articolo in esame crea una disciplina coerente con la concezione tradizionale che vede la creazione intellettuale prodotta da un dipendente attribuire un diritto alla registrazione al datore di lavoro nel cui interesse è stata realizzata. Nonostante la *ratio* della previsione sia comune anche alla disciplina brevettuale, nella sua attuazione vi sono state delle differenze dettate anche dalla diversa mansione che il lavoratore subordinato svolge all'interno dell'azienda. Infatti, mentre nel settore dei brevetti abbiamo tre diverse possibilità ossia l'invenzione di servizio, l'invenzione d'azienda e le invenzioni occasionali nel campo di disegni e modelli no. Scompare la tipologia c.d. d'azienda ossia quell'invenzione creata all'interno del luogo di lavoro dal lavoratore subordinato il cui contratto di lavoro non prevede come oggetto proprio quello di creare soluzioni innovative a problemi tecnici. In questo caso il diritto alla registrazione spetta al datore di lavoro, ma al lavoratore deve essere riconosciuto un equo premio per la scoperta. All'interno del campo del *design* industriale non può però esistere un disegno e modello c.d. d'azienda avendo, il lavoro creativo del *designer*, sempre e comunque ad oggetto la creazione di nuove forme ed essendo quindi sempre un tipo di innovazione c.d. di servizio. Conseguentemente basta semplicemente che il disegno o modello sia stato realizzato all'interno di un'azienda con il contributo del dipendente per far scaturire gli effetti del disegno o modello "di servizio" ossia riconoscere al dipendente nulla più del suo normale compenso andando a far nascere direttamente in capo al datore di lavoro il diritto alla registrazione¹²⁷. Qualora il disegno o modello dovesse essere realizzato nel tempo libero dal dipendente *designer* si avrà comunque applicazione della disciplina *ex art.* 38 cpi se le opere realizzate sarebbero rientrare nel campo di attività richiesto al soggetto dal contratto di lavoro qualora queste fossero state

¹²⁷ P. Auteri, Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

concluse sul luogo e durante l'orario di lavoro e al soggetto fosse stata lasciata autonomia necessaria per realizzarle. Attraverso questa interpretazione si vuole impedire che il *designer* aspetti semplicemente la conclusione dell'orario di lavoro per realizzare disegni o modelli che sono in realtà oggetto del suo contratto e per i quali è remunerato andando però a mantenere per sé il diritto alla registrazione¹²⁸. In ogni caso per potersi avere la nascita del diritto alla registrazione direttamente in capo al datore di lavoro è necessario che vi sia un effettivo contratto di lavoro subordinato tra le parti mentre per quanto riguarda i lavori su commissione non vi è tale automatismo¹²⁹ dovendo essere esplicitamente pattuito il trasferimento del diritto alla registrazione. Qualora la fattispecie concreta dovesse essere di difficile identificazione e non fosse quindi possibile stabilire la titolarità del diritto alla registrazione tra datore di lavoro e lavoratore, secondo una soluzione tratta dal diritto tedesco, il diritto spetterà al datore di lavoro in quanto la *ratio* stessa dell'art. 38 comma 3 cpi è quella di tutelare quest'ultimo ed i suoi investimenti nel campo dell'estetica applicata ed inoltre facendo ciò si favorirebbe l'attuazione del disegno o modello attribuendone i diritti al soggetto che potrebbe più facilmente compierla¹³⁰. Anche qualora non spetti al dipendente il diritto alla registrazione esso rimane comunque sempre titolare del diritto di paternità dell'opera ossia vedersi riconosciuto come autore della stessa. Tale diritto deve essere vantato non tanto dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi quanto nei confronti del registrante il quale dovrà far sì che il nome del dipendente risulti all'interno dell'attestato di registrazione¹³¹. Il diritto, che si configura comunque come rinunciabile, si estende anche a difesa dalla falsa attribuzione della paternità dell'opera non richiedendo però che venga inserito il nome dell'autore nelle comunicazioni commerciali o sul prodotto essendo infatti consuetudine ometterlo per poter incentrare il *marketing* sul prodotto e sulle sue forme piuttosto che sul *designer*.

¹²⁸ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹²⁹ CGUE, 2 Luglio 2009, causa C-32/08, *Feja/Cul de Sac*, par. 43 ss.

¹³⁰ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹³¹ *Ibid.*

5.3. La registrazione multipla e il mantenimento del disegno o modello nullo in forma modificata

La normativa riguardante la registrazione multipla è contenuta nell'art. 39 cpi, la disciplina è di carattere nazionale trovando solo un basso grado di corrispondenza con il Regolamento CE 6/2002 agli artt. 37, 51 e non trovando alcun riscontro nella Direttiva CE 98/71. L'articolo recita quanto segue: *“1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. 3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi. 4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa¹³²”*. Il legislatore ha quindi previsto la possibilità di richiedere la registrazione di più disegni e modelli con una sola domanda, ma solo qualora i disegni che si intendono registrare siano tutti relativi a prodotti appartenenti alla stessa classe merceologica avendo riguardo alla Classificazione Internazionale introdotta con l'Accordo di Locarno dell'8 Ottobre 1968, ratificata con la l. 22 maggio 1974, n. 348 (accordo successivamente modificato dalla decisione della conferenza degli stati del 28 Settembre 1979, entrata in vigore il 25 Maggio 1984 a livello internazionale). In passato la possibilità

¹³² Art. 39 cpi

di una registrazione multipla era prevista solo nel caso di “serie omogenea” servendo principalmente per la registrazione di collezioni, serie, etc... mentre ora tale requisito è venuto meno e l’istituto assolve a funzioni ulteriori come quella della registrazione difensiva la quale, attraverso la registrazione di disegni e modelli simili, è volta a rafforzare la protezione di un disegno o modello principale¹³³. Rispetto al passato è inoltre venuto meno il limite di disegni e modelli registrabili con una stessa domanda. La possibilità di una registrazione multipla risulta vantaggiosa per i *designer* soprattutto dal punto di vista economico: sia le tasse di deposito che di rinnovo dell’iscrizione sono a regime forfettario andando così ad aumentare il risparmio di spesa in maniera proporzionale al numero di disegni registrati con la stessa domanda. Nello specifico la tassa per il rinnovo multiplo è la stessa che per il rinnovo singolo mentre la tassa per il deposito multiplo è più o meno il doppio di quello singolo¹³⁴ andando così a rappresentare un importante risparmio già nel caso di registrazione multipla di almeno tre modelli. Mentre dal punto di vista fiscale e procedurale la disciplina in esame risulta significativa, lo è meno sul piano sostanziale in quanto semplicemente ogni disegno registrato con la stessa domanda sarà oggetto di una privativa autonoma come se fosse stato registrato in maniera singola con l’unica differenza che essendo unica la data del deposito dei disegni questi non possono privarsi a vicenda del requisito della novità¹³⁵. Nel caso di vizio della domanda di registrazione multipla, per differenza nella classe merceologica dei prodotti relativi ai disegni o modelli depositati, o della domanda di registrazione singola, perché contenente più disegni e modelli, non si avrà direttamente inammissibilità della richiesta. Infatti, in questi casi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a richiedere una rettifica da parte del richiedente che potrà decidere di eliminare i disegni o modelli di classi merceologiche differenti dalla richiesta multipla presentando per questi una domanda di registrazione singola, la quale manterrà come data di priorità quella del deposito della domanda multipla. Se il soggetto non provvede a fare ciò la domanda risulterà inammissibile e questi dovrà ripresentare nuove richieste di registrazione che però non potranno utilizzare la data di priorità della prima domanda. Qualora

¹³³ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹³⁴ www.uibm.gov.it

¹³⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

la richiesta di registrazione dovesse venire accolta in mancanza dei requisiti dell'omogeneità della classe merceologica tale vizio, in base ad un orientamento maggioritario emerso già nel vigore della disciplina previgente, configurerà meramente un'irregolarità amministrativa e non una causa di nullità della richiesta¹³⁶. L'ultimo comma, indipendente dai precedenti se non per la comunanza dell'articolo, prevede la possibilità di sanare una domanda di registrazione, multipla o singola chicchessia. Nel caso in cui un disegno o modello dovesse risultare invalido esso potrà essere mantenuto, per espressa previsione del legislatore, eliminando gli elementi ostativi alla sua validità, questo però a patto che dalla modifica non risulti un disegno o modello sostanzialmente diverso da quello originario¹³⁷.

5.4. La registrazione contemporanea, un caso di cumulo di tutele

Vi sono casi in cui una nuova forma realizzata dal designer presenta una rilevanza estetica tale da poter essere registrata e protetta come disegno o modello, ma al tempo stessa un'utilità tecnica capace di essere protetta attraverso altre privative di diritto industriale come il brevetto per modello di utilità. Queste ipotesi trovano disciplina nell'art. 40 cpi che tratta, appunto, della registrazione contemporanea statuendo che: *“1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche¹³⁸”*. La norma in esame ha confermato, al livello della legislazione nazionale, la possibilità di un cumulo delle tutele nel nostro ordinamento. Tale possibilità non era inizialmente prospettabile in Italia che, precedentemente, prevedeva l'alternatività delle privative di diritto industriale, ma il legislatore europeo ha invece richiesto l'introduzione di questa

¹³⁶ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Art. 40 cpi

previsione, già presente in altri ordinamenti comunitari come quello francese, e l'art. 40 cpi ne è il prodotto. È ora quindi possibile, senza dubbi di sorta, richiedere ed ottenere più di una privativa per lo stesso oggetto. La norma parla solo di brevetti per modelli di utilità in cumulo con disegni e modelli, ma sembra logico ammettere anche la cumulabilità con l'istituto in esame con quello del brevetto per invenzione mentre la legge nulla esplicita circa la cumulabilità con il marchio di forma¹³⁹ (il quale risulta comunque rimanere alternativo alla tutela di disegni e modelli da una lettura dell'art. 9 comma 1 lett. c)). Utile precisare che l'articolo non richiede la registrazione per aversi cumulabilità con le altre tutele tecniche non essendoci quindi ragione per non ammettere la possibilità di cumulo di quest'ultime con una tutela derivante da un disegno o modello comunitario non registrato. Come si può comprendere dalla lettera della norma le due registrazioni, seppur incentrate sulla stessa forma, corrono in maniera parallela: la registrazione come disegno o modello non garantisce a prescindere una tutela come modello di utilità anche se la forma presenta valenza tecnica e viceversa. È comunque necessario quindi richiedere entrambe le registrazioni per poter giovare di entrambe le tutele che avranno ognuna il suo titolo, indipendente dall'altro anche per quanto riguarda efficacia e durata, che potrà essere oggetto di circolazione autonoma (anche se più spesso si ha circolazione congiunta di entrambi i diritti). La norma comunque non va a impedire il venir meno del requisito di novità che possono causare eventuali predivulgazioni relative a registrazioni precedenti. Infine, per quanto riguarda il richiamo effettuato dall'art. 40 cpi all'art. 39 comma 2 cpi vi sono diverse interpretazioni: è difficile pensare che si rimandi alla disciplina per la quale, nel caso di presentazione di domanda di registrazione multipla viziata dall'assenza del requisito di unicità, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi possa, d'ufficio, rilevare tale irregolarità e assegnare un termine per la presentazione di domande di registrazione uniche per i disegni che non rientravano nella stessa classe merceologica degli altri. Infatti, se si dovesse applicare anche alla registrazione contemporanea l'UIBM dovrebbe effettuare un tipo di analisi ben diversa dal mero controllo dell'unicità dovendo questi entrare nel merito della domanda con corrispondente esame delle anteriorità. Per questo il richiamo potrebbe venir letto semplicemente come una previsione

¹³⁹ P. Fabbio, Disegni e modelli, CEDAM, Padova, 2012.

legislativa della facoltà, da parte del titolare del diritto alla registrazione, di richiedere la concessione del titolo di privativa di uno dei due istituti cumulabili anche in pendenza del procedimento per la concessione dell'altro ottenendo dall'Ufficio un termine entro il quale poterlo fare¹⁴⁰.

6. I diritti derivanti dalla registrazione

A seguito della domanda di registrazione del disegno o modello l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, qualora questi dovesse accertare la sussistenza dei requisiti di registrabilità visti nei paragrafi iniziali, concede al registrante un titolo e quindi la relativa privativa. Infatti, il diritto derivante dall'istituto in esame, così come gli altri diritti di carattere industriale, è un diritto titolato di esclusiva che richiede un accertamento costitutivo da parte di una pubblica amministrazione per poter nascere e che condivide le sorti del titolo stesso (la nullità o la scadenza del titolo estinguono il diritto ad esso relativo). Gli artt. 41-42 del codice di proprietà industriale definiscono l'ambito della privativa concessa dall'UIBM stabilendo cosa la violi e cosa invece, nonostante virtualmente si possa configurare come contraffazione, viene invece identificato come un'utilizzazione lecita e quindi permessa. In particolare, l'art. 41 cpi individua le facoltà garantite dal diritto in esame sia in generale che attraverso un'elencazione esemplificativa delle utilizzazioni suscettibili di essere configurate quali contraffazioni ed infine, agli ultimi due commi, definisce l'ampiezza della protezione derivante dalla registrazione. Il testo dell'articolo, attuando gli artt. 9 e 12 della Direttiva CE 98/71 e coincidendo in larga parte con il Regolamento CE 6/2002 agli artt. 10 e 19, recita: *“1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. 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 al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 4. Nel determinare l'estensione della*

¹⁴⁰ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

*protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello*¹⁴¹”. Il diritto derivante dalla disciplina in esame risulta quindi essere delineato in maniera coerente con la tradizione del diritto industriale componendosi da un lato, nel diritto esclusivo di utilizzare la forma registrata, e dall’altro, dal divieto per qualsiasi terzo di utilizzarla senza il consenso del registrante (questa seconda prerogativa è comunque sottintesa al concetto di un diritto esclusivo di utilizzazione, ma il legislatore ha comunque inteso precisarlo)¹⁴². L’articolo prosegue poi al secondo comma andando ad elencare, in maniera non tassativa bensì esemplificativa, quegli atti che costituiscono utilizzazione e che quindi, se non autorizzati dal titolare della privativa, potrebbe costituire contraffazione. In assenza di una definizione legislativa generale la definizione di utilizzazione potenzialmente rilevante come contraffazione può essere individuata come quell’atto, o insieme di atti, che incidono sull’interesse economico del titolare a trarre dal disegno o modello registrato le sue specifiche utilità¹⁴³. Tornando all’elenco esemplificativo prima citato esso contiene ipotesi quali, per esempio, la fabbricazione. Questa, anche se di per sé non incide sull’interesse del titolare del diritto di esclusiva, risulta comunque illecita essendo prodromica ad utilizzi non permessi quali la commercializzazione o l’impiego. Non viene inquadrata come fabbricazioni ai fini dell’applicazione della disciplina sulla contraffazione l’attività di progettazione con schizzi, disegni e simili in quanto se così fosse verrebbe quasi del tutto inibita la creatività del *designer* che sarebbe costretto a informarsi e a tener conto dei vari diritti di esclusiva esistenti già nella mera fase di progettazione¹⁴⁴. Inoltre, come è stato esposto in precedenza, e come previsto dall’art. 241 cpi, la fabbricazione dei prodotti *must-match* viene inquadrata come utilizzazione lecita non costituendo quindi contraffazione. Sono inoltre suscettibile di integrare ipotesi di contraffazione se non accompagnate dal consenso del titolare: l’offerta, ossia una comunicazione ai terzi con la quale si vuole promettere un vantaggio derivante dalla forma registrata (come la pubblicità), l’immissione in commercio suscettibile di incidere sulle vendite del titolare

¹⁴¹ Art. 41 cpi

¹⁴² P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

(indipendentemente dal titolo oneroso o gratuito), l'impiego quando sia tale da far trarre al terzo utilizzatore un vantaggio derivante dal disegno o modello (quindi anche ad uso decorativo), la detenzione quando sia finalizzata e prodromica a svolgere una delle attività sopraelencate e l'acquisto del prodotto contraffatto, anche se spesso quest'ultimo gode della limitazione derivante dall'utilizzazione in ambito e per fini privati¹⁴⁵. Per quanto riguarda la riproduzione per immagini essa non viene considerata di per sé un atto di utilizzazione per la disciplina in questione, ma può configurarsi tale qualora lo stesso oggetto di *design* fosse protetto non solo dall'istituto in esame, ma anche dal diritto d'autore (in forza dell'art. 2 n. 10 legge sul diritto di autore) essendo le due tutele cumulabili, come vedremo in seguito. Nel silenzio del legislatore, inoltre, dovrebbe reputarsi applicabile anche al campo di disegni e modelli la disciplina della contraffazione indiretta prevista nel diritto delle invenzioni ossia l'illeceità anche degli atti di utilizzazione relativi non ai prodotti complessi finali, ma alle loro componenti o forme intermedie che sono però inequivocabilmente destinate ad essere assemblate o trasformate nel prodotto finale oggetto di privativa (ipotesi che risulta inoltre essere particolarmente pericolosa e ricorrente nel campo del *design*)¹⁴⁶. Tutte queste utilizzazioni risultano essere illecite, e quindi costituiscono contraffazione, solo nel caso in cui dovessero essere poste in essere senza l'autorizzazione del titolare del diritto di esclusiva. L'autorizzazione può essere rappresentata da un contratto di licenza, ma anche da un atto unilaterale, sia esso esplicito che implicito, ma non dalla mera tolleranza che, se non ulteriormente qualificata, non opera come scriminante¹⁴⁷. L'onere di provare l'avvenuta autorizzazione da parte del titolare incombe sul preteso contraffattore. Andando ad analizzare gli ultimi due commi dell'art. 41 cpi si può notare come anche all'interno della disciplina riguardante la privativa di disegni e modelli viga il principio dell'equivalenza che prevede che la tutela derivante dalla registrazione non si limiti a ciò che incide direttamente sull'aspetto esteriore del prodotto andando ad integrare anche a quelle varianti che nonostante presentino un aspetto esteriore diverso producono nell'utilizzatore informato la stessa

¹⁴⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁴⁶ L. Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007.

¹⁴⁷ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

(equivalente) impressione generale¹⁴⁸. Per quanto riguarda il processo di controllo da effettuare in caso di presunta contraffazione il codice ricalca quello necessario per l'esame del requisito dell'individualità al momento della registrazione, descritto all'art. 33 cpi. Il richiamo all'utilizzatore informato sta quindi a significare che è necessario utilizzare la stessa unità di misura sia quando si viene a chiamati a decidere circa la registrabilità di un disegno e modello in base alle anteriorità che, quando si va controllare l'effettiva contraffazione della forma registrata. Sempre l'ultimo comma dell'art. 41 cpi richiama i presupposti per l'accertamento del requisito dell'individualità richiedendo che venga preso in considerazione il *“margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello^{149”}*. Entrano quindi di nuovo in gioco le due ipotesi, affrontate già in tema dei requisiti di registrabilità, relative da un lato alle caratteristiche formali necessarie per la funzionalità tecnica del prodotto e, dall'altro, ai campi estremamente affollati (c.d. *crowded art*) i quali limitando la libertà di azione dell'autore rendendo percepibile la differenza, e quindi l'individualità della forma, anche in caso di modificazioni di minore portata rispetto alle anteriorità già presenti. Ci si è inoltre interrogati se, nel caso di contraffazione, sia necessario che l'anteriorità violata fosse conosciuta o conoscibile all'autore del presunto illecito. A livello europeo il Regolamento CE 6/2002 all'art. 19 comma 2 esplicitamente prevede che l'ipotesi di caso fortuito, affrontata in precedenza in questa trattazione, non integri una fattispecie di contraffazione e questo potrebbe portare a pensare che sia quindi necessario, da parte del contraffattore, una conoscenza almeno potenziale della forma richiedendo, per configurarsi l'illecito, anche una componente soggettiva da parte dell'autore. Questa previsione non deve però essere letta come regola bensì come eccezione, non a caso è stata prevista espressamente solo per i disegni e modelli non registrati, per i quali non essendoci una registrazione sarebbe irrazionale richiedere la conoscenza della relativa anteriorità¹⁵⁰. Secondo la concezione moderna di diritto di proprietà industriale quale incentivo all'innovazione e fattore di concorrenza dinamica tra imprese una concezione soggettiva della responsabilità, come quella

¹⁴⁸ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁴⁹ Art. 44 comma 4 cpi che riprende l'art. 33 comma 2 cpi

¹⁵⁰ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

prevista nella fattispecie del caso fortuito, sarebbe difficile da giustificare dovendo quindi essere considerata un'eccezione alla regola dell'oggettività. La componente soggettiva è invece richiesta per attivare rimedi ulteriori come, ad esempio, il risarcimento del danno oppure fungere da circostanza aggravante. Come spesso accade negli schemi giuridici riguardanti i diritti di privativa di diritto industriale, alla definizione delle facoltà ad essi relativi segue un elenco tassativo delle limitazioni, ossia degli usi leciti, i quali in mancanza di previsione normativa costituirebbero utilizzazioni suscettibili di essere inquadrati come contraffazione. Nel caso di disegni e modelli questo ruolo è assolto dall'art. 42 cpi che dà attuazione all'art. 13 Direttiva CE 98/71 e coincide con l'art. 20 Regolamento CE 6/2002. Il testo della norma recita: *“1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti¹⁵¹”*. La legge quindi ha previsto, al primo comma, tre macrocategorie di utilizzi che, anche se non autorizzate, non causano contraffazione della forma. Le limitazioni qui previste non devono però essere lette in chiave fortemente restrittive, come andrebbe fatto per qualsiasi eccezione alla regola legislativa, in quanto sono frutto di un controbilanciamento tra l'interesse dell'autore e gli interessi della collettività e la loro ampiezza verrà di volta in volta definita dal peso degli interessi collettivi controbilanciati ed è per questo che, ad esempio, un'applicazione analogica non può essere esclusa priori. La chiave di lettura, e quindi della portata di tali limitazioni, andrebbe quindi inquadrata attraverso la lente dell'art. 26 comma 2 TRIPS *“I Membri possono prevedere*

¹⁵¹ Art. 42 cpi

*limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi*¹⁵²». È quindi ragionevole ritenere che il criterio per l'applicazione dell'eccezione da responsabilità per contraffazione sia quello stabilito dalla lett. c) comma 1 dell'art. 42 cpi, ossia dell'assenza di pregiudizio indebito all'utilizzazione normale del disegno o modello, applicabile quindi anche alle ipotesi previste alle altre lettere¹⁵³. Andando ad analizzare le ipotesi elencate nel testo dell'art. 42 cpi troviamo, alla lettera a), il caso di uso in ambito privato e per fini non commerciali. Può capitare, infatti, che un soggetto privato possa acquistare un prodotto all'interno del quale è incorporato un disegno o modello protetto giuridicamente, richiedere però che questi vada ogni volta a verificare l'effettiva presenza di tali elementi si configurerebbe come un onere eccessivo in capo al privato. Proprio per questo il codice va a ritagliare, all'interno della regola generale di esclusiva, un ambito di utilizzazione lecita, la quale appare anche del tutto logica tenuto conto del fatto che, essendo l'acquisto destinato ad un'utilizzazione privata e non commerciale, questo tipo di ipotesi non va in alcun modo a pregiudicare l'interesse economico del titolare del diritto di privativa¹⁵⁴. L'ambito privato è da intendersi riferito non al luogo, ma alla persona estendendosi l'eccezione anche alle utilizzazioni effettuate dalla sua cerchia ristretta di parenti e amici. La seconda ipotesi di utilizzazione lecita di un disegno o modello protetto è quella effettuata a fini sperimentali (lett. b) art. 42 cpi). Questa eccezione è stata ripresa, così come le altre, dalla limitazione riguardante la privativa derivante dal brevetto per invenzione (art. 68 cpi) la quale ha il compito di assicurare che l'esistenza di un brevetto in un determinato campo non blocchi possibili sviluppi tecnici da parte di altri nel campo stesso. Ma mentre è facilmente concepibile la sperimentazione nel campo della tecnica applicata che consente all'inventore di realizzare qualcosa di nuovo con la quale ottenere un effetto tecnico diverso rispetto all'invenzione precedentemente brevettata, molto

¹⁵² Art. 26 Accordi TRIPS

¹⁵³ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁵⁴ *Ibid.*

più difficile è immaginare la sperimentazione sulla forma di un prodotto per ottenerne una differente¹⁵⁵. Tuttalpiù un uso sperimentale si può avere nella fase di progettazione e sviluppo, la quale però non ricade nel concetto di utilizzazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 41 e quindi non necessita di un'eccezione specifica per poter essere lecita. Sembra quindi più probabile che la previsione normativa sia stata inserita per evitare che, attraverso la registrazione come disegno o modello, si potesse evitare l'eccezione stabilita per i brevetti di invenzione¹⁵⁶. La terza categoria di limitazioni previste al comma 1 dell'art. 42 cpi è quella della riproduzione in citazione o a fini didattici. Riproduzione per citazione si ha quando viene citato il disegno o modello in un contesto di critica o analisi, non fine alla semplice riproduzione dello stesso e venga inoltre reso noto che quanto citato non è frutto del lavoro creativo o intellettuale del soggetto citante. Per riproduzione per citazione non può, per esempio, intendersi la pubblicità a fini commerciali, la quale potrebbe cagionare danni agli interessi economici del titolare del diritto di esclusiva attraverso una confusione del consumatore o comunque uno sfruttamento dell'immagine dell'altrui disegno protetto per poterne trarre profitto economico e che quindi non può essere coperta dall'eccezione¹⁵⁷. Per aversi "*fini didattici*" invece è necessario che il modello sia l'oggetto e non il mezzo: non integrerà quindi la fattispecie un utilizzo di arredamento coperto da privativa all'interno di edifici scolastici mentre sarà lecita la riproduzione del disegno in materiali didattici all'interno di corsi o lezioni sia scolastici che di formazione aziendale interna. In ogni caso ai fini dell'applicabilità di quest'ultima eccezione sono richieste dal legislatore alcuni requisiti che si aggiungono alla natura citazionale o didattica della riproduzione ossia: il rispetto dei principi di correttezza professionale, presi non da codici di autodisciplina o dalla prassi, bensì derivanti dai principi generali del nostro ordinamento in tema di buon funzionamento dei mercati (così come in tema di concorrenza sleale all'art. 2598 n.3 c.c.). Per soddisfare il secondo requisito, ossia la mancanza di interferenza con la normale utilizzazione del disegno o modello, è necessario che la riproduzione come citazione o materiale didattico non sostituisca

¹⁵⁵ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁵⁶ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁵⁷ *Ibid.*

l'acquisto dell'originale. È poi infine richiesto che venga citata la fonte quindi il nome dell'autore o del titolare del diritto sia riconoscibile e chiaro. La trattazione delle limitazioni al diritto di esclusiva scaturente dalla registrazione della forma come disegno o modello si conclude con il secondo comma dell'art. 42 cpi che riguarda l'arredo, e le relative attività di ricambio e riparazione, di navi e aeromobili immatricolate in uno Stato straniero, ma che si trovano temporaneamente in territorio italiano. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione di questa limitazione il mero trasporto di prodotti incorporanti il disegno o modello e la pubblicità di tali prodotti sul mezzo¹⁵⁸.

7. La durata

Il tema della durata del diritto di registrazione viene disciplinato in prima istanza dall'art. 37 cpi il quale recita: *“La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione¹⁵⁹”*. Il diritto titolato derivante dalla registrazione della forma come disegno o modello ha quindi, come i diritti derivante dalle registrazioni brevettuali, una durata limitata nel tempo. Al tempo stesso però è stata prevista una soluzione inedita nel campo dei diritti di proprietà industriale ossia la possibilità di richiedere una proroga, con durata prefissata, della tutela. In generale possiamo quindi vedere come la durata minima del diritto di privativa sia di cinque anni, ma è possibile prorogare la tutela fino a quattro volte, con ogni rinnovamento avente una durata di cinque anni, andando quindi ad avere un'estensione temporale massima della tutela derivante da questo istituto di venticinque anni. Alla scadenza del diritto di esclusiva e, nel caso, dei suoi successivi rinnovi, il disegno o modello cade in pubblico dominio diventando quindi patrimonio della collettività che potrà lecitamente utilizzarlo e riprodurlo. La durata limitata del diritto di esclusiva, che nel vecchio ordinamento era di quindici anni fissi, è il frutto della sintesi di due interessi contrapposti. Da un lato troviamo l'interesse del *designer* che ha investito risorse economiche e mentali nella creazione del disegno o modello e che quindi richiede una privativa sullo

¹⁵⁸ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁵⁹ Art. 37 cpi

stesso per potersi rifare dei costi sobbarcati e ricevere vantaggi di mercato dalla sua ricerca estetico-formale. Dall'altro lato troviamo l'interesse della collettività a potersi appropriare dell'idea e acquisire la forma all'interno del patrimonio collettivo, interesse necessario in un sistema economico come il nostro basato sulla libertà di concorrenza e di accesso al mercato¹⁶⁰. La contrapposizione viene ricomposta dal legislatore attraverso la previsione di un premio (ossia il monopolio) per chi innova, andando così a promuovere la ricerca estetico-formale, monopolio che però ha una durata limitata andando poi a far sì che l'innovazione venga successivamente devoluta a favore di tutti i consociati garantendo l'evoluzione della società nel suo insieme. La *ratio* della previsione di *tranches* quinquennale è quella di dare al titolare del diritto la possibilità di valutare in maniera periodica la convenienza economica di una protrazione della tutela dandogli la possibilità di non utilizzare tutto il lasso di tempo consentito per legge per la tutela del disegno e modello qualora l'autore dovesse ritenere che il mercato non reagisca più in termini di positivo interesse al prodotto e non sia quindi conveniente continuare a sopportare le spese di registrazione anticipando così la caduta in dominio pubblico della forma¹⁶¹. Per quanto riguarda la domanda di proroga della tutela questa deve essere presentata dal titolare del diritto all'UIBM, ma non è stato chiarito espressamente in via legislativa quale sia il termine entro il quale effettuare la richiesta. Nel silenzio della legge vi sono più soluzioni possibili che possono essere prese in considerazione: la prima è utilizzare i termini relativi al rinnovo del marchio nazionale ossia dodici mesi alla scadenza della protezione¹⁶², vi sarebbe poi la possibilità, sempre attraverso un'interpretazione analogica, di applicare i termini stabiliti invece per i disegni e modelli comunitari ossia di sei mesi alla scadenza della protezione più un periodo di mora di sei mese dalla stessa¹⁶³. Si potrebbe poi pensare che la domanda di proroga possa essere ammessa in qualsiasi momento durante il quinquennio o, infine, si potrebbe optare per l'applicazione dell'art. 191 comma 1 cpi il quale, riferendosi in generale alla prorogabilità dei

¹⁶⁰ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁶¹ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁶² Art. 227 comma 1 cpi

¹⁶³ Art. 13 Regolamento CE 6/2002

termini stabiliti nel codice, prevede che questi possano essere prorogati fino alla data della loro scadenza. Per quanto la possibilità di un'applicazione analogica della disciplina comunitaria potrebbe risultare più opportuna per ragioni di uniformità, il periodo di mora da questa previsto creerebbe però problemi di certezza del diritto soprattutto per quanto riguarda la tutela dell'affidamento dei terzi non essendo stabilito espressamente né dal legislatore nazionale né comunitario. L'ultima ipotesi risulterebbe forse la più convincente in quanto richiama una norma nazionale, già presente nel nostro codice della proprietà industriale e, soprattutto, di applicazione generale¹⁶⁴. Per quanto riguarda invece la decorrenza della durata, come in tutti i diritti di proprietà industriale per i quali risultano necessarie formalità costitutive, essa inizia dalla data nella quale è stata resa accessibile al pubblico la domanda con la relativa documentazione ex art. 38 comma 4 cpi, pubblicazione che avviene a seguito del deposito della domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. È comunque possibile per il titolare del diritto alla registrazione richiedere che anche a seguito del deposito della domanda questa non venga pubblicata per un periodo non superiore a 30 mesi (art. 38 comma 5 cpi). Al titolare viene data la facoltà, ai sensi del comma 6 dell'art. 38 cpi, di anticipare gli effetti della tutela anche prima della pubblicazione della domanda nei confronti di singoli soggetti qualora il richiedente notifichi la domanda agli stessi¹⁶⁵. Comunque, va sempre sommato a questo il c.d. periodi di grazia visto precedentemente e quindi un ulteriore periodo di 12 mesi in cui il disegno o modello, seppur non ancora registrato, è comunque sottoposto a tutela.

8. La nullità

Per concludere la trattazione della disciplina nazionale della tutela di disegni e modelli appare coerente parlare della nullità ad esso relativa, infatti, essendo una privativa a carattere formale basata su un titolo, la nullità dello stesso renderà nullo anche il diritto ad esso collegato. Sul tema è di principale rilevanza l'art. 43 cpi che, dando attuazione all'art. 11 Direttiva CE 98/71, recita: *“1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34,*

¹⁶⁴ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁶⁵ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118; d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) 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; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. 2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione¹⁶⁶”. In sede di registrazione generalmente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi compie un controllo sul piano sostanziale relativo solo alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 31 e 33-bis cpi ossia controlla che l'entità sia, almeno in astratto, suscettibile di essere registrata sotto l'indicazione di disegno o modello e ne controlla la liceità. La sussistenza di tutti gli altri caratteri necessari per la registrazione non viene quindi preventivamente sincerata, e possibili opposizioni circa la mancanza di alcuni dei requisiti di proteggibilità dovranno essere attivate

¹⁶⁶ Art. 43 cpi

solo attraverso un successivo accertamento giudiziale che potrà poi eventualmente portare alla dichiarazione di nullità della registrazione già avvenuta e quindi del diritto di privativa da essa discendente. Inoltre, è importante sottolineare che, a differenza che per il marchio, non è possibile per i terzi titolari di diritti confliggenti effettuare opposizione in pendenza del processo di registrazione dovendo questi attendere la fine dello stesso¹⁶⁷. L'elencazione prevista all'art. 43 cpi è da considerarsi tassativa sia alla luce del considerando 21 della Direttiva CE 98/71 che a quella dell'art. 2 comma 5 cpi che prevede che le registrazioni siano soggette a un regime speciali di nullità basato sulle norme contenute nel codice stesso¹⁶⁸. Inoltre, così come affermato dalla giurisprudenza e derivabile dalla tassatività dell'elencazione dell'art. 43 cpi, è da reputarsi comunque valida una registrazione nella quale manchi o risulti insufficiente la descrizione in quanto, avendo a che fare con la mera rappresentazione grafica di un prodotto, l'allegazione della stessa come oggetto della tutela di disegni e modelli è sufficiente a soddisfare le esigenze appropriative e divulgative collegate al deposito della domanda¹⁶⁹. Andando a guardare più nello specifico le cause di nullità si può vedere come il richiamo all'art. 31 cpi rappresenti una varietà di ipotesi, ad esempio, la registrazione potrebbe essere nulla perché il disegno o modello non è riferito o riferibile a nessun prodotto in particolare oppure le caratteristiche del prodotto non risultano essere percepibili alla vista. In questo caso, come nell'ipotesi alla lettera b) sull'illeceità dell'oggetto della registrazione, la parte che richiede l'annullamento trova maggiori ostacoli in quanto richiede di correggere un accertamento già effettuato preventivamente in sede di deposito della domanda dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale fra l'altro potrebbe essere già stato oggetto di una decisione da parte della Commissione ricorsi¹⁷⁰. Il richiamo effettuato agli articoli 32 e 33 cpi esplicita che la mancanza dei requisiti di novità ed individualità, essendo legislativamente previsti come requisiti di registrazione, comporta la nullità della stessa. Per quanto riguarda la nullità derivante dalla violazione dell'art. 36 cpi è raro che questa costituisca nullità assoluta della registrazione in quanto generalmente solo alcune

¹⁶⁷ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁶⁸ G. Floridia, *I disegni e modelli*, Giappichelli, Torino, 2009.

¹⁶⁹ Trib. Bologna, 6 febbraio 2013, in *De Jure*

¹⁷⁰ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

delle caratteristiche del disegno o modello si classificano come tecnicamente necessitate e quindi si avrà una limitazione dell'estensione della protezione relativa solo alle caratteristiche che invece risultano essere prettamente estetiche, sempre qualora queste ultime, una volta eliminate quelle derivanti puramente da esigenze tecniche, mantengano comunque i requisiti per la registrazione come disegno o modello¹⁷¹. La nullità derivante da violazione di un segno distintivo altrui o da lesione dell'altrui diritto d'autore (di cui alla lett. e) dell'art. 43 cpi), così come quella derivante dall'utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale (lett. f)), rappresentano autonomi e specifici profili del requisito della liceità. Non può, infatti, essere lecitamente permessa la registrazione di un disegno o modello che rappresenti un'appropriazione abusiva di diritti altrui, sia di proprietà industriale che di proprietà intellettuale, o di simboli di particolare interesse pubblico che verrebbero degradati dalla registrazione stessa¹⁷². Per quanto riguarda l'interferenza con i segni distintivi altrui bisogna tenere a mente la loro funzione, ossia permettere al consumatore di poter rintracciare l'origine del prodotto attraendo gli utilizzatori grazie al carattere distintivo del segno. Per questo motivo bisogna applicare il principio di specialità merceologica andando così a configurare un'effettiva interferenza tra il disegno o modello registrato e il segno distintivo di cui si lamenta l'appropriazione solo nei casi in cui, per via di affinità tra i prodotti di riferimento, vi possa essere un rischio di confusione per il pubblico¹⁷³ (inteso come insieme di consumatori medi). Infine, la lettera d) dell'art. 43 cpi prevede l'ipotesi del c.d. scavalco il quale si verifica quando la registrazione di un disegno o modello risulta incompatibile con un'altra registrazione il cui oggetto è stato reso noto dopo la presentazione della domanda che ha dato poi luogo a nullità. Questo può ben verificarsi perché l'incompatibilità può risultare solo successivamente nei casi di deposito segreto o di priorità anteriore e, a seguito della manifestazione del conflitto, può essere garantita la privativa ad un solo soggetto e, in questo caso, a

¹⁷¹ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

¹⁷² P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁷³ Trib. CE 12 maggio 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd./UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG*, par. 95 ss.

colui il cui diritto scaturisce dalla domanda avente effetto da data anteriore¹⁷⁴. I commi seguenti dell'art. 43 cpi si occupano invece di stabilire chi detenga la legittimazione a richiedere l'accertamento della nullità di una registrazione. La legittimazione è ristretta nei casi di nullità per interferenza con altrui diritto d'autore o diritto sui segni distintivi, dove solo il titolare di tali diritto, o i suoi aventi causa, possono esercitare l'azione di nullità. Ancora nei casi di nullità per c.d. scavalco solo il titolare dell'antiorità potrà agire giudizialmente, in quelli di nullità per domanda presentata dal non avente diritto potrà agire solo l'avente diritto e, infine, la nullità per utilizzazione impropria dei segni di cui alla lett. f) dell'art. 43 cpi potrà essere fatta rilevare solo dall'interessato all'utilizzazione. In tutti gli altri casi di nullità previsti dall'articolo in esame questa si configura come assoluta e potrà quindi essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e anche dal Pubblico Ministero. Infine, occorre indicare che il nostro ordinamento non contempla ipotesi di decadenza del diritto derivante da disegni e modelli, a differenza invece della disciplina dei brevetti e dei marchi che prevede, ad esempio, la decadenza per non uso protratto. Questo perché attraverso la richiesta di proroga del titolo, da effettuare ogni 5 anni, il titolare del diritto comunque manifesta il proprio interesse alla continuazione della privativa e, inoltre, avendo strettamente a che fare con la creatività dei designer vi sono varie alternative praticabili non rendendo così necessaria una decadenza prima del tempo derivante dal mancato utilizzo¹⁷⁵.

9. I disegni e modelli non registrati

Abbiamo sino ad ora delineato l'istituto dei disegni e modelli registrati, ossia quella tutela che deriva da un accertamento costitutivo di tipo amministrativo al quale consegue il rilascio di un titolo fondante il diritto di privativa. Tale disciplina si rinviene sia a livello nazionale che europeo con rare differenze, di cui una delle più salienti riguarda il grado di individualità richiesta dalla normativa per ottenere la tutela del proprio disegno o modello che nella disciplina europea è richiesto in chiave più incisiva. Infatti, nella disciplina europea il Regolamento CE 6/2002

¹⁷⁴ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione, Giappichelli, Torino, 2023.

¹⁷⁵ P. Fabbio, *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.

all'art. 6 richiede che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisca in modo significativo dall'impressione generale derivante da altri prodotti. La previsione del *"in modo significativo"* è presente anche all'art. 25 comma 1 degli Accordi TRIPs, ma è del tutto assente sia nella Direttiva CE 98/71 che nella normativa nazionale del codice della proprietà industriale andando a creare così due diversi standard di proteggibilità del disegno o modello italiano rispetto a quello europeo rendendo prospettabile la possibilità che una forma registrabile in Italia non possa essere invece registrata a livello comunitario¹⁷⁶. A questa stessa conclusione è arrivata anche la giurisprudenza italiana che, analizzando il grado di individualità richiesto dalla normativa europea e internazionale, ha affermato che *"con ciò si viene a delineare un corpus normativo atto a giustificare una interpretazione sistematica e complessiva che, lungi dal conferire rilievo a minime differenze, postula una differenza senz'altro qualificata"*¹⁷⁷. Ma la differenza maggiore tra la disciplina europea e quella italiana risiede sicuramente nella previsione, da parte della prima, dell'istituto di disegni e modelli non registrati, del tutto assente nella seconda. L'istituto è stato introdotto dal legislatore comunitario attraverso il Regolamento CE 6/2002 il quale reca, nei considerando da 15 a 17, anche le ragioni di tale previsione legislativa: *"Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità"*¹⁷⁸, *"Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile"*¹⁷⁹, *"Da quanto precede*

¹⁷⁶ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁷⁷ Corte Appello Milano Sez. proprietà industriale e intellettuale, 21 dicembre 2012, n.4146, in De Jure

¹⁷⁸ Considerando 15 Regolamento CE 6/2002

¹⁷⁹ Considerando 16 Regolamento CE 6/2002

scaturisce l'esigenza di istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati¹⁸⁰». Il legislatore europeo ha inteso quindi conferire a imprenditori e *designer* la possibilità di scegliere, una volta ideata una nuova forma, tra una tutela più rapida ed economica, ma che anche meno duratura e di più difficile attivazione ed una più onerosa, ma superiore in certezza della tutela e azionabilità del relativo diritto. Sembra lecito ricordare che la scelta è effettuabile anche nel nostro ordinamento nonostante non sia stato previsto a livello di legislazione nazionale in quanto i regolamenti europei sono direttamente ed immediatamente applicabili anche nel territorio degli stati membri e quindi, a differenza delle direttive, non necessitano di una legge di ratifica. Conclusa questa prima premessa andiamo ora a delineare i tratti caratteristici dell'istituto. Anche qui l'oggetto della tutela è il medesimo rispetto ai disegni e modelli registrati, ma vi è una differenziazione in ciò che è richiesto ai fini della protezione dello stesso: infatti nel caso di disegno o modello registrato la tutela è accordata a patto che vi sia stata registrazione secondo le modalità prescritte dal Regolamento mentre per tutelare un *design* non registrato è necessario che vi stata una divulgazione al pubblico effettuata tramite le modalità contemplate dal Regolamento¹⁸¹. Si può quindi notare come, nel caso di disegni o modelli non registrati, la protezione inizi, e con essa la decorrenza del termine di tutela, dal momento della divulgazione della forma. La divulgazione è stata definita dal Regolamento CE 6/2002 secondo gli stessi caratteri delineati nei paragrafi precedenti creando quindi un contesto in la stessa nozione sia stata utilizzata a fini ostativi per la tutela del modello registrato e come elemento costitutivo per la nascita del diritto sul modello non registrato¹⁸². Oltre che per l'oggetto i due istituti trovano medesima disciplina, a norma dell'art. 11 Regolamento CE 6/2002, per quanto riguarda i requisiti necessari che il *design* deve presentare per poter essere tutelato ossia novità, individualità, non essere determinato esclusivamente dalla funzione tecnica o d'interconnessione ed essere

¹⁸⁰ Considerando 17 Regolamento CE 6/2002

¹⁸¹ Art. 1 lett. a) Regolamento CE 6/2002

¹⁸² A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

conforme all'ordine pubblico e al buon costume¹⁸³. Per quanto l'istituto in esame presenti il grande vantaggio di non richiedere alcun tipo di formalità costitutiva per poter esistere, come contrappeso presenta alcuni svantaggi relativa alla tutela da esso derivanti riguardanti la sua durata, attivazione ed estensione. Per quanto riguarda la durata della protezione essa è fissata a tre anni dalla data della divulgazione al pubblico del disegno *ex art. 11 Regolamento CE 6/2002*. Per quanto riguarda l'attivazione della stessa l'art. 85 Regolamento CE 6/2002 statuisce che spetterà al titolare del diritto provare, in sede giudiziale, sia l'effettiva divulgazione al pubblico dell'opera non registrata che l'effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge non potendo quindi usufruire delle presunzioni che assistono la tutela di disegni e modelli registrati che rendono la stessa più agevolmente attivabile¹⁸⁴. Per quanto riguarda invece l'estensione ed intensità della tutela questa è più attenuata rispetto a quella prevista per le forme registrate: infatti per espressa previsione del legislatore comunitario: *“Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto¹⁸⁵”* inducendo così a ritenere che vi sia una forte differenziazione nella portata delle due tutele in quanto quella derivante dalla registrazione si estrinseca nella possibilità di vietare a terzi la produzione o commercializzazione di prodotti i cui elementi estetici producano nell'utilizzatore informato un'impressione generale analoga alle forme registrate mentre la tutela triennale derivante dalla sola divulgazione legittima il titolare solamente a vietare a terzi la copia dell'opera¹⁸⁶. La differenziazione in termine di tutela accordata risulta inoltre coerente anche con il considerando 21 del Regolamento CE 6/2002 che statuisce appunto che: *“La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello¹⁸⁷”*. Sul tema

¹⁸³ Artt. 5,6,8,9 Regolamento CE 6/2002

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Art. 19 comma 2 Regolamento CE 6/2002

¹⁸⁶ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

¹⁸⁷ Considerando 21 Regolamento 6/2002

è intervenuta anche la giurisprudenza nazionale precisando che il concetto di copiatura va interpretato nel senso che non è considerata tale l'utilizzazione da parte di chi si può ragionevolmente pensare non conoscesse il disegno o modello divulgato limitando così l'opponibilità della divulgazione solo a chi ne avesse effettivamente conoscenza¹⁸⁸. Ancora il Tribunale di Torino ha indicato come il termine copiatura non debba essere inteso come una fotocopia integrale, ma come una *“similitudine così forte da escludere o da rendere del tutto improponibile che vi sia stata una coincidenza creativa”*¹⁸⁹. Nella stessa ordinanza, i giudici torinesi hanno chiarito che per determinare l'indipendenza della creazione della forma successiva, non conta solo il grado di somiglianza con l'originale, ma anche tutte le circostanze circostanti, come in effetti sarebbe preferibile, stante la natura concreta dell'illecito, come una massiccia campagna pubblicitaria per il prodotto imitato. In ogni caso è proprio l'elemento della copiatura che maggiormente permette di differenziare l'istituto dei disegni e modelli non registrati dai loro omologhi registrati: infatti il concetto, così come inteso anche dalla giurisprudenza nazionale ed europea, richiede la consapevolezza da parte del soggetto di star realizzando un'opera copia di un originale precedente. Per quanto comunque la norma non prevede che vi debba essere consapevolezza di copiare un oggetto tutelato dalla legge o comunque di commettere un illecito (non necessita quindi né malafede né frode), la richiesta di una conoscenza in capo al soggetto di star copiando un'opera altrui allontana la struttura della fattispecie dal modello dell'illecito oggettivo che troviamo, mutuato dalla materia di brevetti e marchi, nei disegni e modelli registrati avvicinandosi di più a figure atipiche di illecito concorrenziale come, ad esempio, la c.d. imitazione servile non confusoria (la ripresa pedissequa dei risultati del lavoro altrui)¹⁹⁰. Vero è che comunque la consapevolezza del soggetto viene in concreto provata attraverso elementi oggettivi quali l'identità tra le due forme o il fatto che l'originale precedente abbia riscosso un grande successo di mercato, acquisendo la capacità di creare un contatto privilegiato con il consumatore, e che la copiatura sia avvenuta proprio a seguito di suddetta ascesa al successo per trarne vantaggio, ma comunque rimane l'esistenza di un elemento soggettivo all'interno

¹⁸⁸ Trib. Milano 24 Dicembre 2013, in De Jure

¹⁸⁹ Trib. Torino, 25 giugno 2012, in De Jure

¹⁹⁰ M. Bosshard, La tutela dell'aspetto del prodotto industriale, Giappichelli, Torino, 2015.

della fattispecie sconosciuta agli illeciti derivanti dalla violazione della privativa connessa ai disegni e modelli registrati. Proprio il riferimento alla copiatura fa sembrare che la protezione derivante dalla sola divulgazione della forma segua una *ratio* differente rispetto a quella derivante dalla sua registrazione: la seconda mira infatti a remunerare lo sforzo e gli investimenti effettuati nel campo della ricerca estetica mentre la prima sembrerebbe mirare principalmente al dissuadere qualsiasi operatore economico dall'adottare pratiche commerciali particolarmente aggressive e parassitarie creando un obbligo triennale di differenziazione rispetto a qualsiasi prodotto presentato sul mercato che presenti i caratteri della novità e dell'individualità¹⁹¹. Sembrerebbe quindi che il nostro ordinamento, attraverso l'adozione del Regolamento CE 6/2002, abbia abbandonato la tradizionale concezione secondo la quale in assenza di valori tecnici, ornamentali o distintivi l'aspetto di un prodotto fosse liberamente imitabile sostituendola con un generale divieto di imitare, anche in modo non confusorio, qualsiasi forma appena uscita sul mercato.

Capitolo II

Il diritto d'autore nelle opere del disegno industriale

1. La normativa sul diritto d'autore e le sue origini

Le origini del diritto d'autore risalgono al momento dell'invenzione della stampa ossia della possibilità, da parte di una macchina, di riprodurre in maniera seriale i manoscritti. Precedentemente, infatti, il valore dell'opera letteraria era contenuto nella singola copia, realizzata a mano, e quindi il possesso del supporto materiale era già di per sé garanzia di guadagno per l'autore che dall'alienazione dell'*unicum* riceveva il relativo prezzo. Con la possibilità però di poter stampare rapidamente varie copie si perfeziona la scissione tra diritto sul bene (*corpus mysticum*) e il bene su cui viene fissata l'opera (*corpus mechanicum*), il primo appartenente all'autore

¹⁹¹ M. Bosshard, La tutela dell'aspetto del prodotto industriale, Giappichelli, Torino, 2015.

della creazione mentre il secondo destinato a diventare oggetto di scambio all'interno del mercato e quindi indirizzato ai tanti utilizzatori dell'opera¹⁹². L'invenzione della stampa inoltre comportò la nascita di problemi riguardanti la concorrenza tra stampatori e editori non essendovi una normativa atta ad impedire che, a seguito della prima stampa, chiunque potesse poi procedere a ristampare l'opera con continuo abbassamento dei prezzi¹⁹³. Su questo si basarono le prime riflessioni sul diritto d'autore che portarono all'invenzione dei privilegi per poter disciplinare la concorrenza nel mercato. I privilegi erano inizialmente rivolti solo agli stampatori e editori e solo molto raramente agli autori stessi dell'opera e garantivano solo il diritto esclusivo di stampare e commercializzare una data opera per un determinato periodo di tempo (per esempio venne dato dal papa a Ludovico Ariosto per il suo Orlando Furioso)¹⁹⁴. Solo con la Rivoluzione francese però si afferma la figura dell'autore dell'opera come una figura totalmente autonoma, distinta quindi da quella dell'editore, e titolare di tutti i diritti riguardanti la sua opera del quali poteva però disporre. La prima norma riguardante il diritto d'autore adottata sul suolo italiano (nella Repubblica Cisalpina) fu la Legge 19 fiorile anno IX repubblicano del 1801 la quale prevedeva il diritto di vendere e cedere l'opera all'autore per tutta la sua vita e, a seguito della sua morte, la titolarità di tale diritto in capo agli eredi per un periodo di 10 anni¹⁹⁵. Ancora il 22 Maggio 1840 fu emanata la Convenzione austro-sarda a favore della proprietà e contro la contraffazione delle opere scientifiche, letterarie o artistiche che prevedeva sempre la titolarità a vita in capo all'autore di tutti i diritti derivanti dall'opera e in capo agli eredi per 30 anni dalla morte dello stesso, ma la Convenzione risulta essere interessante perché fornisce una prima definizione di contraffazione ossia "*l'azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un'opera, in tutto od in parte, senza il consenso dell'autore o dei suoi avente-causa*"¹⁹⁶. Tale Convenzione verrà poi estesa a tutti i territori annessi al Regno di Sardegna andando a costituire la prima normativa organica sulla

¹⁹² A. Ferretti, Diritto d'autore: la tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale: aggiornato alla L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica). 2. ed. Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2008.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Artt. 1 e 2 Legge 19 fiorile IX repubblicano (1801)

¹⁹⁶ Art. 7 Convenzione austro-sarda

materia del diritto d'autore¹⁹⁷. La prima legge unitaria d'Italia che disciplina in maniera organica il tema del diritto d'autore è la legge 25 giugno 1865, n. 2337 la quale verrà poi ripresa dal testo unico 19 settembre 1881, n. 1012. Quest'ultimo testo è rimasto in vigore fino al 1925 quando è stato sostituito dal Regio decreto-legge 7 novembre 1925 n. 1950 poi convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 il quale individua per la prima volta la creazione dell'opera e la sua estrinsecazione quale unico fatto costitutivo del diritto d'autore, oltre a mettere in risalto il diritto morale dell'autore equiparandolo a quello patrimoniale¹⁹⁸. La data fondamentale per la disciplina del diritto d'autore come la conosciamo oggi è però il 22 aprile 1941 quando fu emanata la legge n. 633 rubricata "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" legge che, anche se a seguito di numerosissime modifiche, risulta al giorno d'oggi ancora vigente. La sua adozione, così come le sue successive modifiche, sono dovute alla necessità da parte del legislatore italiano di adeguare l'ordinamento nazionale a strumenti di diritto sovranazionale: la sua ideazione dipende infatti dall'implementazione della Convenzione di Unione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche a seguito della ratifica della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 che la revisionò. Il processo di creazione della legge iniziò nel 1936 quando venne creata una Commissione *ad hoc* presso l'allora Ministero della Cultura Popolare, la stessa si dovette confrontare con questioni teoriche di forte importanza e di matrice extrapatrimoniale afferenti soprattutto alla natura giuridica del diritto d'autore dovuto all'immissione dello stesso nel contesto del diritto privato italiano. La dottrina era infatti fortemente divisa tra chi riteneva che questi appartenesse alla categoria dei diritti della personalità, stante lo stretto legame tra la persona dell'autore e il fatto originario della creazione intellettuale, o a quella dei diritti di proprietà, ponendo l'accento sugli aspetti patrimoniali collegati al diritto d'autore. Rilevante era anche la posizione di PIOLA CASELLI, relatore generale della Commissione formata per la legge, il quale riteneva che il diritto d'autore dovesse essere inserito all'interno del campo del diritto del lavoro (basandosi anche

¹⁹⁷ A. Ferretti, *Diritto d'autore: la tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale: aggiornato alla L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica)*. 2. ed. Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2008.

¹⁹⁸ *Ibid.*

su ragioni pratiche ossia di collocamento degli articoli del codice civile riguardante tale diritto all'interno del libro V intitolato *Del Lavoro*). A suo parere le disposizioni del diritto in esame erano da reputarsi estranee al diritto di proprietà e inserite pienamente nell'alveo del diritto lavoristico sia dal punto di vista soggettivo (ossia la protezione della personalità del lavoratore intellettuale) che da quello oggettivo (riguardante la remunerazione del lavoro dell'autore dell'opera dell'ingegno)¹⁹⁹. Alla fine nella legge sul diritto d'autore del 1941 viene affermata un'interpretazione terza, di mezzo, che individua tale diritto come un diritto soggettivo a sé che presenta un'autonoma regolamentazione e nel cui ambito vengono ricondotti facoltà di matrice sia patrimoniale che personale²⁰⁰. Per quanto sia la normativa speciale a disciplinare l'esercizio e la durata dei diritti sulle opere dell'ingegno (ossia la legge n.633/1941), il legislatore dell'epoca ha introdotto alcuni articoli in materia anche nel codice civile che determinano alcuni aspetti come, ad esempio, l'oggetto del diritto (art. 2575 cc), il titolo d'acquisto del diritto (art. 2576 cc) e il contenuto del diritto (art. 2577 cc). A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione non furono inseriti richiami al diritto d'autore che quindi non trova disposizioni specifiche nella Carta costituzionale, ma lo stesso può essere ricondotto indirettamente a vari articoli della stessa. Innanzitutto, all'art. 35 Cost. in quanto riconoscendo il lavoro come uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento e tutelandolo in tutte le sue forme e manifestazioni ben può comprendere quella intellettuale e creativa, soprattutto tenendo conto del fatto che la dottrina vede la creazione intellettuale come una forma particolare di lavoro intellettuale ed essa come tale trova tutela all'interno del nostro ordinamento giuridico²⁰¹. L'attività creativa e intellettuale è inoltre sicuramente coperta dall'art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione e dall'art. 33 Cost. il quale riconosce e tutela la libertà della scienza e dell'arte. Inoltre, anche la Corte Costituzionale, in una sentenza del 1995, ha sostenuto che la produzione di opere

¹⁹⁹ E. Piola Caselli, *Diritto d'autore. Commento alla legge 22-4-1941, n.633*. Utet, Torino, 1943.

²⁰⁰ A. Ferretti, *Diritto d'autore: la tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale: aggiornato alla L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica)*. 2. ed. Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2008.

²⁰¹ *Ibid.*

dell'ingegno rientra a tutti gli effetti negli interessi generali dello sviluppo della cultura trovando quindi copertura anche ai sensi dell'art. 9 della Costituzione²⁰².

La legge n. 633 del 1941 ha subito, come accennato pocanzi, numerosissime modifiche per poter rispondere alle nuove necessità di tutela derivanti dall'evoluzione della società, la maggior parte di queste sono dovute all'implementazione di strumenti europei da parte del legislatore nazionale. Infatti, anche se a differenza di altri campi, come disegni e modelli, non vi è una disciplina unica ed organica su tutta la materia a livello europeo, la stessa è comunque fortemente armonizzata grazie alla massiccia presenza di direttive emanate nel campo le quali, seppur sempre relative ad un numero limitato di ambiti del diritto d'autore, nella loro totalità hanno comunque coperto e armonizzato la maggior parte dello stesso. Ad esempio, il d.lgs. 29 dicembre 1992, n.518 (attuando la Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991) ha inserito nell'alveo del diritto d'autore anche i software, il d.lgs. 16 novembre 1994, n.685 concernente il diritto di prestito, noleggio e altri diritti connessi al diritto d'autore in attuazione della Direttiva 92/100/CEE o ancora il d.lgs. 26 maggio 1997 n. 154 che, implementando la Direttiva 93/98/CEE, ha armonizzato la durata del diritto in esame. Molto importante anche il d.lgs. n. 68 del 9 aprile 2003, frutto della Direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi all'interno del mondo dell'internet. La direttiva ha dato nuovo impulso alla materia aprendo la strada alla tutela di nuove fattispecie derivanti dall'avanzamento tecnologico attraverso gli strumenti del diritto d'autore soprattutto a livello di diritti patrimoniali, con un ampliamento dei concetti di diffusione, distribuzione e riproduzione fino a toccare ogni accezione telematica e digitale precedentemente non contemplata dall'originaria legge n.633/1941²⁰³. Mentre la modifica più rilevante ai fini della trattazione è senz'altro quella attuata dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n.95 la quale ha aggiunto all'art. 2 della legge n. 633/1941 (riguardante l'oggetto del diritto d'autore) il n. 10 ossia le opere del disegno industriale creando la possibilità, per i prodotti di *industrial design*, di

²⁰² Corte costituzionale, 6 aprile 1995, n. 108, in De Jure

²⁰³ A. Ferretti, *Diritto d'autore: la tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale: aggiornato alla L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica)*. 2. ed. Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2008.

essere tutelati non solo con privative di proprietà industriale, ma anche come opere dell'ingegno. Questa modifica è stata frutto della Direttiva CE 98/71 già analizzata nel capitolo su disegni e modelli. Comunque occorre precisare che nonostante le varie modificazioni susseguitesi la materia del diritto d'autore è rimasta sempre disciplinata dalla legge n.633/1941 senza mai confluire nel codice della proprietà industriale in quanto, nonostante entrambi disciplinino lo stesso oggetto (ossia l'innovazione) le due materie sono affidate a due dicasteri differenti: il diritto d'autore al Ministero della Culturali e quello industriale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la mancata unione della disciplina in un unico strumento legislativa è stata dovuta ad una mancanza di accordo tra i due. Infine, il diritto d'autore trova disciplina non solo a livello nazionale e comunitario, ma anche sotto il diritto internazionale. L'internazionalità della normativa risulta necessaria proprio per rendere agibile la circolazione delle opere dell'ingegno, le quali hanno potenzialmente una portata globale (basti pensare ad una canzone che può essere ascoltata in qualunque parte del mondo). Tra le fonti internazionali più importanti sono da segnalare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, la quale si configura come lo strumento internazionale di armonizzazione del diritto d'autore più risalente, e la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, ideata con lo scopo di garantire protezione giuridica alle opere intellettuali in tutti i paesi firmatari²⁰⁴. Ancora nel 1996 vennero sottoscritti due trattati all'interno dell'ambito dell'OMPI/WIPO (ossia l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), il primo riguardante il copyright (WIPO Copyright Treaty) e il secondo sulla protezione dei fonogrammi e delle interpretazioni ed esecuzioni. Entrambi i trattati, uno entrato in vigore il 6 marzo 2002 e l'altro il 20 maggio dello stesso anno, avevano lo scopo di chiarire le disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore e creare nuove regole sulla matrice della Convenzione di Berna.

²⁰⁴ A. Ferretti, *Diritto d'autore: la tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale: aggiornato alla L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica)*. 2. ed. Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2008.

2. L'oggetto del diritto d'autore

L'oggetto del diritto d'autore è stabilito dall'art. 2755 cc e dall'art.1 legge n.633/1941 (da ora l.d.a.) che prevedono che *“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione²⁰⁵”*. All'interno degli strumenti per la perimetrazione del campo svolge un ruolo rilevante anche l'art.2 l.d.a. che contiene un'elencazione di ciò che *“in particolare”* può rientrare nell'oggetto della disciplina del diritto d'autore.

Oggetto del diritto d'autore sono quindi le opere creative che sono state esterne e concretizzate non potendo essere tutelate, ai sensi della legge n.633/1941, le idee astratte (v. art. 9 c. II accordo TRIPs).

L'atto creativo rappresenta quindi l'unico modo per poter acquisire in via originaria non soltanto i diritti morali, legati indissolubilmente alla persona dell'autore, ma anche le facoltà di natura patrimoniale ricomprese nel diritto, nonostante in quest'ultimo caso il vincolo genetico non assuma un ruolo altrettanto rilevante²⁰⁶. La protezione ha quindi per oggetto l'opera vista come rappresentazione della realtà o espressione di opinioni e idee, questo significa che il diritto di utilizzazione esclusiva è limitato alla sola forma rappresentativa o espressiva non andando a coprire anche il contenuto delle idee o opinioni alla base che rimangono di pubblico dominio. Questo principio è anche ribadito in via normativa anche dall'art. 9 n.2 degli Accordi TRIPs che appunto prevede che *“La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.²⁰⁷”*. È importante però chiarire cosa debba intendersi per espressione ossia la forma tutelata sotto il diritto d'autore e quello che invece rappresenta il contenuto ossia l'idea, che non può essere oggetto di privativa soprattutto alla luce di disposizioni, come quella relativa all'elaborazione, che permettono solo al titolare del diritto la modificazione, elaborazione e

²⁰⁵ Artt. 2575 cc e art. 1 comma 1 l.d.a.

²⁰⁶ M. Ammendola, Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale – Vol. IV, Utet, Torino, 1989.

²⁰⁷ Art. 9 n.2 Accordi TRIPs

trasformazione dell'opera. Se infatti in un'opera letteraria dovesse essere protetta solo la forma fisica ossia le righe e il testo, non si potrebbe comprendere come la trama e i personaggi possano essere oggetto di privativa e come tali necessitanti dell'autorizzazione del creatore per essere rielaborati, per esempio, in un adattamento cinematografico. Per poter comprendere l'estensione della tutela può essere utile rifarsi alla teoria, elaborata da J. KOHLER, della forma interna, esterna e contenuto: la forma esterna è la forma con la quale l'opera appare nella sua versione originale (può essere l'insieme delle parole e delle frasi per le opere letterarie o delle linee e dei colori per le arti figurative), la forma interna è la struttura espositiva ed organizzativa creata dall'autore (ad esempio in un'opera letteraria attiene all'organizzazione del discorso, alla scelta degli argomenti e alla loro sequenza, ai punti di vista utilizzati). Questi due caratteri sono coperti dalla tutela derivante dal diritto d'autore mentre esula dalla stessa il contenuto ossia le informazioni, i fatti, le idee a prescindere dal particolare modo in cui sono stati scelti ed esposti²⁰⁸. Nonostante questa teoria sia stata criticata da autori quali PIOLA CASELLI che ne contestavano il fondamento teorico e l'idoneità pratica a distinguere gli elementi effettivamente tutelabili da quelli non tutelabili, essa rimane comunque interessante in quanto specifica che l'effettivo oggetto del diritto d'autore è il modo personale e creativo di rappresentare la realtà dandogli forma e ordine, e non la realtà rappresentata²⁰⁹. In questo modo, chiarito che il diritto d'autore ha solo ad oggetto la forma e non il contenuto, la teoria della forma interna fa sì che si possano ricomprendere nella tutela anche quegli elementi che, seppure non fenotipici, recano comunque il segno della conformazione data dalla creatività dell'autore alla materia (il contenuto) trattato. Tenendo comunque a mente che l'effettiva distinzione tra forma e idea deve comunque essere effettuata in concreto tenendo conto delle caratteristiche del caso specifico come il tipo di opera e dei mezzi espressivi utilizzati. All'interno della prospettazione dell'oggetto del diritto d'autore va sottolineato che dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto se l'elencazione dell'art. 2 l.d.a. e le macroaree previste dall'art. 1 l.d.a. e art. 2575 cc fossero da ritenersi tassative o meramente esemplificative. Per quanto riguarda le

²⁰⁸ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione. Giappichelli, Torino, 2023.

²⁰⁹ *Ibid.*

aree previste dall'art. 1 l.d.a. una parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che l'elenco sia tassativo e che quindi possano essere protette con il diritto d'autore solo quelle opere dell'ingegno che rientrano all'interno dei campi previsti dalla norma mentre un'altra parte giudicava queste previsioni come semplici esemplificazioni. Addirittura, alcuni autori sostennero che gli artt. 1 e 2 l.d.a. creavano un principio per il quale il nostro ordinamento poteva proteggere con diritto d'autore qualsiasi creazione intellettuale dotata di creatività facendo di questa tutela la regola generale, per la quale privative derivanti da altri istituti, come il brevetto, rappresentavano la specialità²¹⁰. Il problema principale derivante da questo contrasto riguarda principalmente la proteggibilità di nuovi tipi di opere resa possibile grazie all'avanzamento dei metodi di espressione e del sistema delle forme così come dallo sviluppo della tecnica, ad esempio, prima dell'intervento del legislatore, il problema si era posto in relazione ai *software*. Infatti, gli artt. 1 e 2 l.d.a. creano una base sufficientemente ampia per poter ricomprendere all'interno della tutela anche altre e nuove forme espressive non esplicitamente contemplate dal legislatore, ma comunque riconducibili agli stessi caratteri di fondo di quelle espressamente previste, e così ha fatto la giurisprudenza ampliando il novero delle opere che possono essere protette dal diritto d'autore. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha previsto che anche i personaggi dei cartoons sono opere dotate di caratteristiche che li rendono riconoscibili come creazioni intellettuali e quindi come opere dell'ingegno ai sensi della legge n.633/1941²¹¹, questo anche a seguito di una decisione che aveva raggiunto la medesima conclusione garantendo la tutela sotto diritto d'autore alla "Pantera Rosa"²¹². Più problematiche (ma non perché non espressamente previste negli artt. 1 e 2 l.d.a.) sono state alcune figure come quella del *software*, per il quale la giurisprudenza faticava a ravvisare gli elementi tipici delle opere protette dal diritto d'autore, e il design industriale per via del principio

²¹⁰ Sena, G. Considerazioni sulla proprietà intellettuale, in *Rivista diritto industriale*, 1994, I, 5 ss.

²¹¹ Cass. Civ., sez. I, 20 febbraio 1978, n.810, nel *Massimario di Il nuovo diritto d'autore* di Andrea Sirotti Guadenzi, 2009

²¹² Pret. Ascoli Piceno, 21 marzo 1990, in *Dir. Lav. Marche*, 1990

di scindibilità previsto precedentemente all'art. 2 n.4 della legge sulla protezione del diritto d'autore, casi nei quali è stato necessario un intervento del legislatore²¹³.

2.1. Il carattere creativo

Quanto visto finora è utile anche per poter meglio comprendere cosa vada inteso per carattere creativo ossia il requisito necessario, ai sensi dell'art. 1 l.d.a., per poter essere oggetto della tutela derivante dal diritto d'autore. Il carattere della creatività deve essere riferito non già alla materia, alle informazioni, alle teorie e alle idee rappresentate bensì solo alla loro forma espressiva e rappresentativa. L'opera deve avere carattere creativo nel senso che deve riflettere il modo personale dell'autore di esprimere informazioni, concetti ed idee recando l'impronta della sua personalità ed è proprio in ciò che si sostanzia l'originalità e l'individualità dell'opera in quanto questa si distinguerà dalle altre, che pur recano all'interno lo stesso contenuto, per le caratteristiche personali e creative che l'autore vi ha impresso nella forma. In questo senso quindi l'opera sarà originale essendo difficile che due autori imprinano la stessa personalità ad un'idea. L'originalità implica, di base, la novità oggettiva, la quale però non deve essere rivolta alla realtà rappresentata e alle idee trattate, ma al modo individuale e personale con le quali queste sono state trattate²¹⁴. L'effettiva necessità, per l'accesso alla tutela derivante da diritto d'autore, del requisito della novità oggettiva e quindi la non sufficienza della sola originalità è però oggetto di dibattito nella dottrina. In Italia l'opinione prevalente è quella della necessità di tale requisito²¹⁵ mentre all'estero è il contrario, altrove infatti si sostiene che il diritto d'autore non abbia l'effetto di sbarramento atto a precludere ai terzi l'utilizzazione di ciò che hanno creato in modo autonomo altrimenti la lunga durata della tutela ad esso relativa sarebbe illegittima sul piano della concorrenza portando alla creazione di un monopolio non proporzionato. La corretta delineazione dei requisiti ha anche un ruolo importante nei casi di conflitto tra autori in caso di una doppia creazione. Infatti, nell'accettare che un'opera possa essere protetta anche con livelli modesti di creatività si aprono le porte a conflitti derivanti da creazioni di opere simili da parte di due o più autori, conflitti che possono essere risolti in due

²¹³ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione. Giappichelli, Torino, 2023.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ P. Greco e P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*. Utet, Torino, 1974

modi diametralmente opposti. Il primo è richiedere la novità oggettiva e quindi garantire il diritto d'autore solo a colui che per primo ha creato l'opera precludendo la tutela al secondo, il diluire il requisito dell'originalità in quello della novità però crea forti pericoli ai danni della concorrenza con la creazione di monopoli non giustificati dall'alto valore creativo e artistico dell'opera stessa²¹⁶. Il secondo metodo, mutuato dalla cultura della *common law* consiste nel richiedere che l'originalità debba essere accompagnata da “*skill, judgment and labour*” ossia che l'opera abbia richiesto abilità, giudizio e lavoro per la sua creazione per poter essere tutelata come opera dell'ingegno ai sensi della legge sulla protezione del diritto d'autore²¹⁷. In conclusione, credo che, così come espresso da AUTERI, per evitare che il carattere dell'originalità possa portare a distorsioni della concorrenza eccessive è necessario che tale requisito vada letto in maniera rigorosa e scevra da accezioni oggettive di novità.

3. Il disegno industriale come oggetto del diritto d'autore. Il criterio della scindibilità.

Storicamente il nostro legislatore nazionale si è sempre trovato a dover regolare normativamente il rapporto giuridico tra due diverse tutele previste nel nostro ordinamento: da un lato quella derivante dal diritto d'autore e dall'altra quella derivante dal diritto titolato di proprietà industriale (inizialmente di natura brevettuale e ora derivante dall'istituto di disegni e modelli). Al giorno d'oggi tali problematiche si sono affievolite grazie all'introduzione, per volontà del legislatore comunitario, della cumulabilità delle tutele, ma inizialmente la situazione era diametralmente opposta. Il conflitto tra le due protezioni interessava anche la dottrina che era schierata secondo due orientamenti: il primo era contrario alla possibilità di un cumulo, i giuristi che supportavano tale idea osservavano che non sarebbe stato possibile attribuire alle opere di disegno industriale lo stesso valore artistico delle opere dell'ingegno essendo le prime destinate ad assumere un effettivo valore solo a seguito della loro congiunzione con il relativo prodotto del quale avrebbero semplicemente accresciuto la gradevolezza. Inoltre, e soprattutto,

²¹⁶ P. Auteri, *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Settima edizione. Giappichelli, Torino, 2023.

²¹⁷ W. Cornish, R. Llewelyn, e T. Alpin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. Sweet&Maxwell, London, 2019

gli stessi esponenti della dottrina precisavano che attribuire una tutela di una durata rilevante come quella del diritto d'autore all'interno del campo dell'*industrial design* avrebbe portato a critiche conseguenze economiche ostacolando e distorcendo la concorrenza, creando barriere all'ingresso sul mercato dei prodotti di design e un sistema pro-monopolistico²¹⁸. Dall'altro lato la dottrina che promuoveva la possibilità di un cumulo delle tutele sottolineava come la necessità da parte del disegno industriale di dover rispettare degli standard di tipo tecnico e funzionale rendesse ancora più difficoltosa la creatività, andando quindi non ad escludere bensì a risaltarla²¹⁹. Alle critiche mosse riguardo alla possibile natura monopolistica di una tutela autorale delle opere del *design* gli stessi autori rispondevano che questa possibilità andasse esclusa in quanto la realizzazione di nuovi prodotti di *design* non incontrerebbe alcun limite di natura tecnica e gli operatori economici avrebbero in ogni caso un numero illimitato di variabili alle quali rifarsi per la progettazione di nuovi prodotti concorrenti con quelli soggetti a tutela di diritto d'autore²²⁰. Questo conflitto di opinioni ha storicamente influenzato anche il legislatore nazionale che infatti si è sempre mosso con piede incerto nel tentativo di una composizione delle tesi discordanti come si può notare dall'analisi della legislazione in materia degli ultimi decenni. Con l'emanazione del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per disegni industriali) fu prevista per la prima volta una disciplina specifica per i modelli e i disegni ornamentali ossia "*i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi*"²²¹. Era quindi stata prevista la registrabilità dei disegni e modelli come brevetti ornamentali escludendo però espressamente la possibilità che gli stessi potessero trovare tutela sotto diritto d'autore: "*ai disegni e modelli suddetti non si applicano le disposizioni sul diritto d'autore*"²²². A questo si aggiunse l'anno successivo l'art. 2 n.4 della

²¹⁸ G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*. Giuffrè, Milano, 2001. 103

²¹⁹ Bonelli, G., *Industrial design e tutela del diritto d'autore*, in *Diritto d'autore*, 2003. 503

²²⁰ Sena, G. *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela nella forma del prodotto*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2002. 588 ss.

²²¹ Art. 5 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411

²²² Art. 5 R.D. 25 agosto 1940, n.1411

legge sulla protezione del diritto d'autore che disponeva “sono comprese nella protezione le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate²²³”. Dal combinato disposto di queste due fonti normative si creò quindi una scissione tra le opere d'arte applicate all'industria, le quali potevano essere protette ai sensi della legge n.633/1941, e i disegni e modelli ornamentali, tutelabili solo attraverso il R.D. 25 agosto, n. 1411 ossia sotto forma di brevetti. Da questa divisione normativamente creata venne codificato il criterio della scindibilità attraverso il quale l'interprete avrebbe dovuto regolare la suddivisione dell'entità in proteggibile attraverso la tutela autorale, da un lato, e brevettuale dall'altro. Il criterio della scindibilità venne subito interpretato in senso ideale sia da giurisprudenza che dalla dottrina e quindi non come la possibilità materiale di separare effettivamente la creazione artistica dal prodotto industriale ad essa relativo²²⁴. Su quale fosse però il significato da attribuire alla scindibilità ideale vi erano due orientamenti dottrinali: da un lato vi era chi percepiva tale criterio come la riproducibilità dell'opera anche su supporti differenti rispetto a quello sulla quale fosse stata originariamente realizzata²²⁵. Questa prima interpretazione venne preferita in quanto prevedeva che il termine “valore artistico”, presente nell'art. 2 n.4 legge 633/1941, indicasse la categoria delle opere d'arte e quello di “carattere industriale” si riferisse all'oggetto industriale. In questo modo il concetto di scindibilità si fondò sulle modalità attraverso le quali una creazione artistica (“valore artistico”) fosse separabile concettualmente dal prodotto industriale (“carattere industriale”) e tale separazione fu ritenuta realizzabile solo nel caso in cui l'opera si presentasse riproducibile su di un supporto diverso da quello originale²²⁶. Il secondo filone invece ritenne che un'opera potesse essere qualificata come scindibile solo qualora avesse potuto

²²³ ex art. 2 n.4 legge n.633/1941

²²⁴ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

²²⁵ Auteri, P., Industrial design, in Dizionario del diritto privato (a cura di CARNEVALI), 1981. 565

²²⁶ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

essere apprezzata puramente come una creazione estetica senza aversi riguardo al prodotto industriale nel quale era incorporata e quindi, quando l'opera fosse in grado di risultare interessante agli occhi del mercato prescindendo dal valore funzionale del prodotto ad essa relativo²²⁷ o fosse comunque dotata di un particolare livello creativo. Così, ad esempio, doveva poter essere protetto tramite diritto d'autore il prodotto industriale esposto all'interno di un museo, ma non già l'opera destinata in maniera specifica alla sola produzione e utilizzazione e non anche alla contemplazione estetica. All'interno dell'interpretazione del requisito della scindibilità un ruolo significativo fu giocato anche dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7077/1990. Con tale pronuncia la I sezione della Suprema Corte aveva specificato che il diritto d'autore fosse utilizzabile solo per proteggere una forma *“che abbia un valore estetico in sé, in assoluto”* e dall'altro lato il brevetto per disegno o modello ornamentale era indirizzato a *“proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale”*²²⁸. La Cassazione concluse puntualizzando che il carattere della scindibilità si sostanziava nel fatto che *“anche se mutuato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente materializzata”* la forma avrebbe mantenuto un valore in sé. Secondo questa interpretazione, cementatasi poi nella giurisprudenza, tutte le creazioni applicate a prodotto tridimensionali potevano godere esclusivamente della tutela derivante da brevetti per disegni o modelli ornamentali. Dall'altro lato i disegni che si muovevano in una realtà bidimensionale potevano risultare meritevoli di tutela autorale, ma per non farli fuoriuscire tutti dalla tutela di cui all'art. 5 R.D. 25 agosto 1940, n.1411, la Corte di ultime curie stabilì che in questi casi non fosse sufficiente la sola scindibilità, ma fosse necessario anche un determinato livello innovativo e, quindi, un certo grado di originalità differente, nella sua estensione, da quella necessaria per il brevetto. La Cassazione, infatti, nella sua decisione affermò: *“Anche il modello o disegno ornamentale deve essere nuovo, altrimenti non può essere oggetto di esclusiva. Ma la novità, l'originalità è sufficiente in senso relativo: è richiesto soltanto che originale sia l'ornamento, cioè l'utilizzazione di linee e colori, in una combinazione*

²²⁷ M. Fabiani, Modelli e disegni industriali. CEDAM, Padova 1975.

²²⁸ Cassazione civile, I sez., 5 luglio 1990, n.7077, in De Jure

*che può anche non essere originale di per sé, per ornare un determinato prodotto industriale. L'originalità richiesta come fondamentale requisito dell'opera d'arte deve invece essere dell'opera in sé, come espressione nuova in senso universale*²²⁹. La sentenza in esame inoltre aveva chiarito come nel calcolo del requisito della scindibilità non rilevasse in alcun modo la destinazione dell'opera “*Non rileva la destinazione: né quella obiettiva quale verificata nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo*²³⁰”, andando così a superare l'orientamento maggioritario previgente che invece basava la divisione su un'attenta analisi della funzione del prodotto industriale. In sintesi, a questa sentenza si deve la creazione, e affermazione, dell'interpretazione del requisito della scindibilità come la possibilità di una autonoma valutazione estetica a prescindere dal supporto materiale evidenziando come questo requisito non potesse essere presente nelle opere relative a prodotti tridimensionali dove la forma estetica è troppo intimamente collegata a quella funzionale. Richiedendo successivamente di utilizzare il criterio dell'originalità per poter suddividere le opere bidimensionali in: opere dell'ingegno proteggibili con il diritto d'autore (chiedendo inoltre che non fossero necessitate solo dalle caratteristiche tecniche del prodotto) da un lato, e disegni e modelli ornamentali per i quali poter richiedere invece solo la brevettazione, dall'altro.

3.1. Il disegno industriale come oggetto del diritto d'autore. La Direttiva CE 98/71 e la sua implementazione con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Il quadro normativo relativo alla tutela giuridica del disegno industriale ha avuto la sua più importante riforma a seguito della Direttiva CE 98/71 la quale, occupandosi in generale della protezione del *design* (abbiamo visto nel Capitolo I quanto questa sia stata rilevante per l'istituto di disegni e modelli), ha disciplinato anche il rapporto tra *industrial design* e diritto d'autore. L'art. 17 della Direttiva, infatti, disciplinando la tutela giuridica di disegni e modelli ne ammette la possibilità di godere della protezione derivante dal diritto d'autore sino al momento della loro creazione e, inoltre, prevedendo espressamente che la protezione specifica

²²⁹ Cassazione civile, I sez., 5 luglio 1990, n.7077, in De Jure

²³⁰ Cassazione civile, I sez., 5 luglio 1990, n.7077, in De Jure

derivante dall'istituto di disegni e modelli non escluda una tutela di tipo autorale, ha esteso a tutti gli Stati membri la possibilità di un cumulo di tutele per gli oggetti di *design* qualora questi dovessero rispettare i requisiti necessari per entrambe le normative. Con l'art.17 quindi il legislatore europeo ha inteso vietare implicitamente l'introduzione e il mantenimento di criteri come la scindibilità che finivano per escludere le opere del *design* in quanto tali dalla tutela del diritto d'autore, e che quindi si ponevano come ostacoli all'armonizzazione della materia²³¹, e imporre quindi agli Stati membri il cumulo delle protezioni. In questo modo lo strumento comunitario in esame si astiene dall'armonizzare anche i criteri e i requisiti necessari per l'accesso alla tutela autorale così come non disciplina a livello europeo l'estensione della protezione stessa lasciando gli Stati membri liberi di determinare i propri limiti e le proprie condizioni per la sovrapposibilità e cumulabilità delle tutele (come, ad esempio, il grado di originalità che l'opera deve avere). I paesi membri dell'Unione europea sono quindi stati legittimati a prevedere criteri di accesso alla tutela (come il legislatore italiano ha fatto richiedendo lo speciale valore artistico) e limiti all'estensione della protezione come opera dell'ingegno, dovendo però far sì che tutti i principi generali relativi al diritto d'autore ed applicati alle altre categorie di opere, fossero applicabili anche al disegno industriale²³². Sarebbe stato infatti inutile richiedere l'estensione della tutela anche alle opere del *design* lasciando però liberi gli Stati membri di disciplinarne il contenuto creando un diritto d'autore *sui generis* che si sarebbe potuto far coincidere con il già presente istituto di disegni e modelli (per esempio prevedendone la necessità di registrazione o una durata prefissata più breve). La libertà lasciata ai singoli Stati ha però fatto sì che la Direttiva non avesse quella funzione di armonizzazione propria di questo tipo di strumento giuridico: lasciando la possibilità di creare requisiti di accesso specifici per l'accesso dei disegni industriali alla tutela nazionale del diritto d'autore e permettendo che questi fossero diversi da stato a stato non vi è effettivamente stata quell'eliminazione delle differenze tipica del processo di armonizzazione e necessaria per la creazione di un

²³¹ Auteri P., La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale. In *Contratti di Impresa Europei*, 1998. 229

²³² S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

mercato unico. Nonostante, quindi, l'obiettivo della Direttiva CE 98/71 fosse espressamente quello di garantire lo svolgersi sereno delle relazioni commerciali tra imprese operanti nel mercato europeo uniformando le legislazioni dei vari stati membri in materia di design negli aspetti più impattanti per la concorrenza, si può dire che l'art. 17 si sia mosso in direzione parzialmente opposta mantenendo le differenze esistenti²³³. Data l'ampiezza della sua formulazione l'art. 17 Direttiva CE 98/71 non ha avuto grande incidenza nella maggior parte degli ordinamenti europei mantenendo così la frammentazione preesistente, esito comunque prevedibile visti anche i lavori preparatori che avevano indicato solo Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Grecia come paesi che avrebbero dovuto modificare la loro normativa nazionale²³⁴. Nonostante a livello europeo non abbia sortito gli effetti sperati, la Direttiva in esame ha sicuramente modificato in maniera rilevante il nostro ordinamento nazionale venendo recepita attraverso il d.lgs. 2 febbraio 2001, n.95 adottata sulla base della legge delega 21 dicembre 1999, n.526. Attraverso questo decreto il legislatore ha implementato l'art. 17 della Direttiva CE 98/71 sfruttandone però le maglie larghe in modo da inserire diverse attenuanti alla portata riformatrice dello strumento comunitario, questa legge è comunque stata vista come un'occasione per intervenire in maniera generale all'interno di una materia in continua evoluzione e di grande rilievo economico travalicando quindi la mera attività di trasposizione della norma europea e configurandosi come un vero e proprio intervento organizzativo²³⁵. Infatti, è stato abrogato l'art. 2 n.4 l.d.a. nella parte dedicata alla proteggibilità delle opere d'arte applicate all'industria ed è stato aggiunto, allo stesso articolo 2, il n.10 che prevede che siano comprese nella protezione del diritto d'autore *“le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*²³⁶. Viene quindi meno il requisito della scindibilità, che aveva per decenni influenzato il dibattito di dottrina e giurisprudenza sulla proteggibilità del disegno industriale, apportando così nuova

²³³ Auteri P., La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale. In *Contratti di Impresa Europei*, 1998. 229

²³⁴ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

²³⁵ A. Fittante, *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

²³⁶ Art. 2 comma 1 n.10 legge n.633/1941

razionalità nella regolamentazione della materia consentendo che anche i prodotti di *design* possano godere di una forma di tutela più garantista ed esaustiva, ma il legislatore ha comunque ristretto ed attenuato la relativa tutela prevedendo un requisito ulteriore rispetto al resto delle opere dell'ingegno per poter accedere alla protezione derivante dal diritto d'autore ossia quello del valore artistico, criterio peraltro non facilmente definibile come vedremo in seguito²³⁷. Ulteriormente il legislatore nazionale, sempre per limitare e dilazionare gli effetti dell'implementazione, ha previsto la sospensione della possibilità di usufruire della protezione del diritto d'autore per i disegni e i modelli precedentemente brevettati e caduti in pubblico dominio per la durata di dieci anni a partire dal 19 aprile 2001 precludendo quindi ad un numero sostanzioso di disegni e modelli la possibilità di un cumulo delle tutele per un periodo di tempo non breve. Infine, attraverso l'articolo 17 della legge 273/2002 (intitolata "*Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli*") il legislatore ha ridotto la durata della protezione del diritto d'autore attinente alle opere del disegno industriale a venticinque anni dopo la morte dell'autore (a differenza dei settanta anni relativi a tutte le altre opere dell'ingegno). Tale assetto normativo è stato modificato a seguito della promulgazione del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 che prevede l'adozione del nuovo codice dei diritti di proprietà industriale, questi *ex art.* 246 ha abrogato l'art. 17 legge 272/2002 e l'intero d.lgs. 2 febbraio 2001, n.95 (anche se va inteso nel senso che non è stato abrogato l'art. 22 di quest'ultimo che estende la protezione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale dotate del requisito della creatività e del valore artistico²³⁸).

4. Il valore artistico

Come è stato esposto pocanzi il d.lgs. n.95 del 2001 ha introdotto il n.10 all'art.2 legge 633/1941 prevedendo l'estensione della tutela del diritto d'autore anche alle opere del disegno industriale che "*presentano di per sé carattere creativo e valore*

²³⁷ A. Fittante, Aldo. Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

²³⁸ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

*artistico*²³⁹”. La previsione di un requisito in più, il valore artistico, è stato uno strumento utilizzato dal nostro legislatore nazionale per poter venire incontro alle istanze di coloro che si opponevano alla tutelabilità delle opere di *industrial design* come opere dell’ingegno. Tali autori rilevavano come un accesso indiscriminato di tutte le forme dotate di valore estetico alla tutela in esame, senza un controllo di meritevolezza, avrebbe portato a tensioni intollerabili nel campo dell’arte applicata all’industria e auspicavano quindi la creazione di una barriera che potesse lasciare fuori le opere di poco conto e richiedevano il riconoscimento del diritto d’autore solo alle forme particolarmente significative dal punto di vista estetico tale da giustificare una protezione duratura come quella autorale²⁴⁰. È stato quindi previsto per questo tipo di opere che il mero requisito della creatività, sufficiente per ottenere la protezione da parte delle altre tipologie di creazioni, non basti per gli oggetti di *design*, essendo in questo caso prevista una particolare valutazione di merito, la quale appare però contrastante con i principi cardine del diritto d’autore di salvaguardia della libertà di espressione artistica e libertà di pensiero. Questa scelta è stata frutto di una politica legislativa attuata affinché si creasse un filtro a maglie più strette confidando così di limitare il numero di opere del *design* protette dal diritto d’autore evitando pericoli attinenti alla distorsione della concorrenza in un ambito molto rilevante del nostro sistema economico, scelta però che ad alcuni pare futile se non addirittura discriminatoria nei confronti degli autori di tali opere e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza, e all’art. 35 della stessa che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni²⁴¹. Risulta coerente ora analizzare questi requisiti per poter meglio comprendere cosa possa ritenersi proteggibile ai sensi dell’art. 2 comma 1 n.10 legge 633/194. Per quanto riguarda la previsione della necessità del carattere creativo esso non crea particolari problemi e risulta anzi pleonastico essendo questo sempre necessario per l’applicazione del diritto d’autore a qualsiasi tipo di opera.

²³⁹ Art.2 comma 1 n.10 legge 633/1941

²⁴⁰ Di Cataldo, V., Sarti, D., Spolidoro, M.S. Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela giuridica. In Rivista di Diritto Industriale, 1993, I. 54 e ss.

²⁴¹ S. Guizzardi, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

In questo senso, come è stato esposto precedentemente, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le opere dell'ingegno in generale (e quindi anche quelle del disegno industriale) non necessitino di un elevato livello di creatività essendo sufficiente che il risultato sia frutto delle scelte individuali dell'autore e che dimostrino un certo grado di originalità²⁴². Questo tipo di concezione della creatività risulta essere perfettamente compatibile con le creazioni *dell'industrial design* poiché queste rappresentano la perfetta sintesi tra l'autore e il mondo in cui vive e lavora e sempre attraverso queste i *designer* riescono a tradurre la loro visione personale della realtà imprimendo le loro istanze creative in oggetti reali che saranno inoltre capaci di rispondere alle esigenze del pubblico, intese in senso lato²⁴³. Di incertezza notevolmente superiore è invece il secondo requisito dalla norma ossia il valore artistico. Tale concetto era già presente prima del 2001 nel vecchio art. 2 n.4 della legge 633/1941 il quale permetteva la protezione delle opere del disegno industriale a patto che queste avessero un valore artistico scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate, in questo caso però il concetto non evocava una particolare valutazione di merito di tipo estetico-artistico delle opere del *design*, ma fungeva solo da criterio discriminante rispetto al carattere industriale del prodotto. Ora invece la necessità del valore artistico richiede una valutazione nel merito della creazione andando a relegare le opere del disegno industriale ad una categoria secondaria di opere dell'ingegno le quali, per poter ottenere tutela, devono poter dimostrare la loro meritevolezza e l'effettiva appartenenza al mondo delle opere d'arte attraverso una valutazione portata avanti in tal senso, cosa invece non richiesta a nessun altro tipo di opera dell'ingegno²⁴⁴. L'indefinitezza del requisito del valore artistico in sé, creata dalla mancanza di una definizione legislativa, è resa ancora più incisiva se si considera che questo richiama ad un concetto, quello dell'arte, in continua evoluzione che rende difficile la cristallizzazione di un significato univoco ed è chiamato ad essere interpretato ed applicato da soggetti portatori di esperienze, concezioni soggettive e formazioni culturali differenti. Tale indefinitezza risulta essere però particolarmente critica se

²⁴² L. Ubertazzi. *Diritto d'autore e diritti connessi*. Giuffrè, Milano, 2000

²⁴³ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁴⁴ *Ibid.*

si prende in considerazione l'ambito all'interno del quale essa deve operare ossia quello del *design* nel quale vi è un grande numero di imprese operanti e che rappresenta un settore di primaria importanza nel mercato italiano ed europeo, dove una certezza del diritto, e quindi una definizione chiara ed univoca del concetto di valore artistico, sarebbe necessaria per assicurare tutela a questo settore e, in un certo senso, alla collettività stessa²⁴⁵. Proprio per questo motivo negli ultimi decenni sia dottrina che giurisprudenza si sono a lungo confrontate per poter giungere ad una definizione efficiente. Per quanto riguarda la dottrina una prima soluzione vedeva il valore artistico come la capacità dell'opera di essere apprezzata sul piano estetico grazie al suo spiccato carattere creativo, l'opera avrebbe dovuto quindi avere un *“carattere creativo e caratteristiche individuali in misura così spiccata da poter essere apprezzata dal pubblico sul piano estetico, indipendentemente dalle altre caratteristiche o dagli altri pregi dei prodotti”*²⁴⁶. Tale orientamento però, dando al pubblico il compito di conferire valore artistico ad un'opera in base al proprio gusto personale, non risolve i problemi di incertezza applicativa collegata al requisito richiesto dal legislatore e non consente la cristallizzazione di parametri chiari ed univoci in quanto il richiamo al gusto del pubblico rende il criterio stesso logicamente indefinito ed omnicomprensivo. Una seconda opinione ritiene che *“se pensiamo che di fatto il problema (della tutelabilità di un oggetto di design come opera dell'ingegno) sii porrà alla scadenza della registrazione come modello, quindi dopo venticinque dopo la sua creazione, si può affermare che il valore artistico potrà essere ravvisato (non nell'opinione personale di qualcuno, ma) nel riconoscimento della storia [...] correttamente interpretata; interpretata utilizzando i segni dei tempi, cioè, ad esempio, mostre, pubblicazioni, recensioni, etc..., a dire di volta in volta se un certo oggetto è stato riconosciuto dalla collettività come meritevole di quel particolare apprezzamento che circonda le opere d'arte”*²⁴⁷. L'autore sostiene che il requisito debba essere interpretato come

²⁴⁵ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁴⁶ Auteri, P. Industrial Design e Opere d'arte applicata all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini). In Rivista di Diritto Civile, 2002, II. 275

²⁴⁷ Di Cataldo, V. Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”. I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime. In Europa e Diritto Privato, 2002. 82

la volontà del legislatore di non concedere tutela a tutti gli oggetti di *design* ma solo a quelli particolarmente meritevoli che si configurino come appartenenti ad una fascia più elevata degli altri in quanto dotati di valore artistico. Questa interpretazione ha sicuramente il merito di ancorare la definizione di valore artistico a parametri oggettivi e determinati dall'ambiente a cui le opere del *design* appartengono, ma nel fare ciò richiede un tipo di valutazione fatta ex post, come se la tutela di disegni e modelli e quella del diritto d'autore fossero una successiva all'altra mentre andrebbero lette, in ossequio al concetto di cumulo giuridico, come correnti su due binari paralleli nello stesso momento non potendo quindi essere il valore artistico un carattere calcolabile solo alla scadenza della tutela di diritto industriale²⁴⁸. Ancora, una terza interpretazione sostenne che non fossero proteggibili sotto il diritto d'autore, in quanto manchevoli del requisito del valore artistico, quelle opere il cui carattere creativo non sia scindibile dalla funzione pratica e dal carattere industriale del prodotto²⁴⁹. Seguendo questa interpretazione quindi, anche dopo la riforma attuata dal d.lgs. 95/2001 il criterio di accesso alla tutela autorale è quello di possedere un valore artistico talmente elevato da rendere le opere fruibili semplicemente per le loro caratteristiche estetiche a prescindere dal loro effettivo valore pratico e utilizzo materiale, creando in questo modo un parallelo tra il requisito del valore artistico ed il vecchio requisito della scindibilità per potere separare le creazioni di design industriale in quelle tutelabili solo con privative di natura industriale e quelle che invece possono accedere alla tutela di cui alla legge 633/1941. Proprio questo richiamo ad un criterio ormai espressamente abrogato dal legislatore nazionale ed europeo, unitamente al fatto che anche qui troviamo un tipo di valutazione di natura soggettiva legata a caratteri come la gradevolezza e l'estetica, rendono facilmente criticabile tale teoria²⁵⁰. Se la dottrina all'indomani dell'inserimento anche nel nostro ordinamento della possibilità di cumulo delle tutele nel campo del disegno industriale risulta essere divisa ed incerta non è stata da meno anche la giurisprudenza. Soprattutto inizialmente la forte

²⁴⁸ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁴⁹ Fittante, A. *Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell'industrial design*. In *AIDA*, 2002. 437

²⁵⁰ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

indeterminatezza del concetto di valore artistico in sé, unita a criteri applicativi poco oggettivi e chiari, portò una riviviscenza del criterio della scindibilità e dell'interpretazione che di esso aveva dato la Cassazione nella sua decisione del 1990 esplicita in precedenza. Le prime due pronunce giurisprudenziali inerenti al tema della proteggibilità di un oggetto di *design* industriale sotto il diritto d'autore sono state due ordinanze del Tribunale di Monza del 2002 pronunciate sulla possibilità di tutelare in via autorale dei mobili disegnati da Le Corbusier esse si sono espresse nel senso di non poter ricondurre tali oggetti di mobilio alla categoria di opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. La prima pronuncia, relativa all'interpretazione del significato di *“di per sé valore artistico”* ha evidenziato che questo *“presuppone qualcosa di più della semplice gradevolezza estetica”* ribadendo che *“non basta che un oggetto sia originale ed esteticamente gradevole perché possa considerarsi un'opera d'arte figurativa assimilabile alle opere d'arte tout court. Occorre anche che il suo carattere creativo trascenda totalmente la sua funzione pratica rendendolo apprezzabile in maniera del tutto indipendente dal supporto materiale cui inerisce²⁵¹”*. Inoltre, con la seconda pronuncia il Tribunale di Monza ha specificato come la tutela del diritto d'autore non possa estendersi *“a quelle situazioni ove l'opera, per quanto creativa nel significato tradizionale dell'espressione della personalità dell'autore, non presenti in sé i connotati dell'espressione artistica, per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale su larga scala²⁵²”* in questo modo sancendo il principio per cui il carattere della serialità dimostri la prevalenza dell'aspetto funzionale su quello artistico ed estetico. Nello stesso senso si è posto il Tribunale di Bari l'anno dopo affermando che *“La produzione in serie e su vasta scala di un modello ne esclude il valore artistico, requisiti richiesti, in combinazione col carattere creativo, dalla legge 22 aprile 1941, n.63²⁵³”*. Ancora nel 2004 possiamo notare una pronuncia del Tribunale di Milano che prevede che *“quando venga lamentata una violazione del diritto d'autore riferita a disegni o modelli ornamentali applicati all'industria, è*

²⁵¹ Trib. Monza, ord. 23 Aprile 2002, in *Diritto d'autore*, 2002

²⁵² Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, in *Diritto Industriale*, 2003

²⁵³ Trib. Bari, ordinanza 27 ottobre 2003, in *Sezione Speciale Proprietà I.*, 2004, I

indispensabile anticipare in sede di tutela cautelare un giudizio, seppur sommario, sul carattere creativo e sul valore artistico del prodotto. Un simile giudizio non può che essere negativo in relazione a oggetti di uso e di forme comuni²⁵⁴” tutte queste decisioni fanno capire come, direttamente dopo l’adozione del d.lgs. 95/2001 la giurisprudenza sia comunque stata riluttante ad abbandonare del tutto l’abrogato criterio della scindibilità. Successivamente sia in dottrina che in giurisprudenza si crearono due filoni principali di pensiero, il primo dei quali affermava che il requisito del valore artistico in sé poteva reputarsi rispettato solo qualora l’oggetto di design potesse vantare un valore autonomo all’interno del mercato delle opere d’arte. In questo senso si è espresso, in dottrina, MONTANARI scrivendo che *“Credo piuttosto che la questione della tutela in base al diritto d’autore degli oggetti registrati come disegni e modelli vada affrontata leggendo l’espressione valore artistico [...] non come un rinvio ai principi della filosofia estetica, ma semplicemente come richiamo alla necessità che l’oggetto abbia un valore commerciale sul mercato dell’arte. E poiché i pezzi quotati sul mercato dell’arte sono o unici, o numerati in piccola serie (si pensi 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 industriale²⁵⁵”*. Questo orientamento è rintracciabile anche in varie decisioni delle Corti dove la giurisprudenza ha ribadito l’importanza del valore dell’oggetto di *design* come opera d’arte per poter questi accedere alla tutela derivante dal diritto d’autore, ad esempio, nel 2005 il Tribunale di Bologna si è espresso affermando che *“Un disegno o modello dotato di carattere individuale non può beneficiare della tutela della legge sul diritto d’autore, alla stregua dell’art. 2 comma 1 n.10 l.d.a., se non presenti – oltre al carattere creativo – l’ulteriore requisito del valore artistico, che implica non una maggiore creatività in termini quantitativi, ma una diversa attitudine dell’oggetto stesso, il quale, oltre ad essere espressione di una personale rappresentazione dell’oggetto, ha pure l’ulteriore caratteristica di essere un oggetto artistico, avente un valore autonomo nell’ambito di un separato circuito,*

²⁵⁴ Trib. Milano, decreto 31 Marzo 2004, in Sezione Speciale Proprietà I, 2004, II

²⁵⁵ Montanari, M. L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in Rivista di Diritto Industriale n.1/2010

cioè quello degli oggetti d'arte²⁵⁶". Tale orientamento ha riscontrato discreto successo protraendosi anche negli anni, così come mostrato da una pronuncia del Tribunale di Firenze del 2011 che ritenne che *"sulla base della lettera e della ratio della norma, per come anche desumibili dalla relazione al c.p.i. – che il concetto di valore artistico in sé non possa farsi derivare, sic et simpliciter, dal particolare pregio estetico dell'opera, né dalla sua ideazione ad opera di un artista riconosciuto, né da un giudizio ex post circa il consolidato apprezzamento da parte del pubblico o del mercato, ma attenga ad un carattere intrinseco dell'opera, che sia apprezzabile in sé e per sé quale oggetto d'arte autonomamente valutabile nel circuito delle opere artistiche, a prescindere dalla riproducibilità in serie e dalla destinazione al mercato dei prodotti industriali²⁵⁷"*. Un secondo orientamento, sviluppatosi successivamente, prima in dottrina e poi anche in giurisprudenza, ipotizzò un altro significato per il concetto di valore artistico. In dottrina i principali esponenti di tale interpretazione furono DI CATALDO e VANZETTI che dopo aver affermato che *"La regola generale, che concede la tutela d'autore senza condizionarla ad una valutazione di meritevolezza, non crea tensioni nel campo dell'arte pura, per il quale è nata, ma non è trasponibile nel campo dell'arte applicata e del design. Infatti, arte applicata e design interessano il mercato, e il mercato, soprattutto oggi, non può tollerare un diritto di privativa tanto esteso nel tempo come la privativa d'autore senza un controllo di meritevolezza²⁵⁸"*. Partendo da ciò gli autori proseguono andando a ricercare ciò che debba essere individuato come valore artistico ossia quel carattere che faccia sì che l'opera del design superi in maniera positiva il giudizio di meritevolezza. Per loro, e per la dottrina appartenente a questo filone, la risposta si sarebbe dovuta trovare non nel valore che l'oggetto ha nel mercato dell'arte bensì *"si dovrà fare riferimento ad una sorta di riconoscimento collettivo deducibile da mostre, esposizioni, recensioni, valutazioni di esperti²⁵⁹"*. Questa interpretazione del concetto di "valore artistico di per sé" ha riscosso molto successo venendo adottata anche alla giurisprudenza come base per svariate decisioni nell'ambito della tutela del diritto d'autore, ad esempio,

²⁵⁶ Trib. Bologna, 8 settembre 2005, in GADI, 2006

²⁵⁷ Trib. Firenze, 31 marzo/4 aprile 2011, in Rivista di Diritto Industriale 11, ordinanze, II.

²⁵⁸ A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale. 7. ed. Giuffrè, Milano 2012.

²⁵⁹ *Ibid.*

la decisione del Tribunale di Bologna che nel 2011 ha affermato che *“la valutazione del valore artistico deve essere operata nella maniera più oggettiva possibile, facendo riferimento alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato. In particolare, precisi indizi della obiettiva artisticità dell’opera possono essere tratti dal diffuso riconoscimento da parte di musei e istituzioni culturali della sua appartenenza ad un certo movimento artistico, che assume valore anche al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza dell’autore; in questo modo è possibile riconoscere con certezza, al netto di discrezionali valutazioni soggettive o surrettizie rievocazioni del criterio della scindibilità, la tutela del diritto d’autore a quegli oggetti del disegno industriale che sono diffusamente e autorevolmente considerate espressioni rilevanti, e non meramente ordinarie, delle concezioni progettuali del design²⁶⁰”*. In questa decisione infatti la Corte prosegue poi non ammettendo la tutela a dei decori musivi oggetto del procedimento giudiziario *“non essendo al riguardo sufficienti l’apprezzamento soggettivo della loro gradevolezza estetica o la circostanza che gli stessi siano stati creati da architetti o famosi designers industriali, e non risultando d’altro canto allegati a quegli elementi (partecipazioni a mostre, recensioni, etc...) che costituiscono indici sintomatici del riconoscimento collettivo di tale valore nel senso sopra indicato²⁶¹”*. Questo tipo di interpretazione del criterio di valore artistico ha dato adito a diverse importanti decisioni che hanno accordato la proteggibilità sotto diritto d’autore ad alcuni oggetti di *design* considerati iconici come lampada Arco di Pier Giacomo Castiglioni e Achille Castiglioni (Figura 1) e la Panton Chair di Verner Panton (Figura 2), considerate opere dell’ingegno a tutti gli effetti dalle sentenze, rispettivamente, n.9906 del 12 settembre 2012 e n.9917 del 17 settembre 2012 entrambe pronunciate dal Tribunale di Milano.

²⁶⁰ Trib. Bologna, 30 agosto 2011, in GADI, 2012 n.5835

²⁶¹ *Ibid.*



Figura 1 (Lampada Arco, di Pier Giacomo Castiglioni e Achille Castiglioni, 1962)



Figura 2 (Panton Chair, di Verner Panton, 1959)

La questione riguardante quale significato debba essere attribuito al concetto di “valore artistico in sé” è arrivata anche alla Corte di Cassazione, la quale conscia delle forti incertezze in materia da parte sia della dottrina che della giurisprudenza, si è pronunciata con la sentenza n. 23292 del 13 novembre 2015 cercando di creare delle linee guida percorribili sul tema assicurando maggiore certezza del diritto essendo consapevole della forti contraddizioni e conflitti in tema da parte della dottrina e della giurisprudenza non solo nazionali, ma anche europee. La Suprema Corte nella sentenza in esame nel chiarire il concetto del valore artistico e la sua relativa dimostrazione in giudizio (precisando che quest’ultima spetti interamente alla parte che ha demandato la protezione autorale) ha iniziato affermando che il concetto in esame “*non appare suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti e che riveste carattere esaustivo*²⁶²”. Proprio per questo motivo la Cassazione ha proseguito poi non delineando il significato del termine “*valore artistico in sé*” bensì creando dei parametri al quale si possa fare riferimento, nel momento di interpretazione e applicazione della norma, per poter accertare in concreto, caso per caso, la sussistenza del requisito di cui all’art.2 comma 1 n.10 l.d.a. Tali requisiti sono di carattere sia soggettivo che oggettivo e derivano da una revisione, da parte della Suprema Corte, delle varie interpretazioni e delle correnti di pensiero riguardanti il valore artistico che si sono succedute nel

²⁶² Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in Giustizia Civile Massimario, 2015

tempo. Per quanto riguarda gli aspetti più soggettivi la Corte di ultime curie ha riconosciuto valore all'idoneità dell'opera di suscitare emozioni estetiche al pubblico e al suo possesso di una *“maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato e che trascenda dalla funzionalità pratica del bene per assumere una propria autonoma e distinta rilevanza²⁶³”*. Essendo però a conoscenza del fatto che detto tipo di valutazione prende come parametri elementi soggettivi influenzati dalle caratteristiche personalissime di chi effettua suddetta analisi, rischiando di portare a diversità di valutazioni anche rilevanti, la Corte ha ritenuto necessaria *“l'individuazione di una serie di parametri maggiormente oggettivi che, corroborando e dando consistenza alle impressioni soggettive, possano tendere ad uniformare le possibili decisioni assunte dai giudici sulla medesima fattispecie²⁶⁴”*. La Cassazione ha quindi proseguito andando ad enucleare un decalogo di criteri di natura più oggettiva, attingendo alle teorizzazioni della dottrina e della giurisprudenza maggiormente rilevanti, in modo da poter guidare gli operatori del diritto nelle loro scelte sull'applicazione del carattere del *“valore artistico di per sé”*. Tra questi caratteri il Giudice di legittimità ha ritenuto che *“il criterio forse più rilevante appare essere quello del riconoscimento che l'oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a un detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme²⁶⁵”* riprendendo quindi le teorie di VANZETTI e DI CATALDO esposte poc'anzi la Corte ha inoltre aggiunto *“Le circostanza che evidenziano siffatto riconoscimento possono essere, tra l'altro, l'esposizione dell'opera in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore e quant'altro²⁶⁶”*. Sempre come parametro di matrice oggettiva la Suprema Corte ha valorizzato anche la *“circostanza che un'opera di design industriale divenga oggetto di vendita nel*

²⁶³ Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in Giustizia Civile Massimario, 2015

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ *Ibid.*

mercato artistico e non già in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato l'opera acquisti un valore particolarmente elevato da lasciare intendere che al valore puramente commerciale si sia aggiunto nella valutazione del pubblico anche quello artistico²⁶⁷". Mentre il fatto che l'opera sia frutto del lavoro di un famoso artista non è stato visto come si per sé garante della presenza del valore artistico in quanto "non necessariamente un noto artista produce sempre ed in ogni caso opere di valore artistico, così come, al contrario, è ben possibile che artisti ancora non riconosciuti per tali producano opere aventi il predetto valore (artistico)²⁶⁸". Questa importante sentenza segna un punto cruciale dell'evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul carattere richiesto dalla legge 633/1941 per la tutela del disegno industriale cristallizzando dei parametri a cui attenersi per la valutazione circa la proteggibilità di un'opera del design sotto il diritto d'autore, analisi che comunque è destinata a rimanere soggettivamente connotata e affidata alla sensibilità del collegio giudicante del singolo caso. Trattasi comunque di parametri indiziari del gradiente artistico dell'opera, e nel caso di loro mancanza il giudice può comunque ricorrere alla propria esperienza o a consulenze tecniche che possano fornire elementi valutativi utili derivanti da un sapere specialistico²⁶⁹. Tali conclusioni della Cassazione trovano conferma anche in pronunce successive, tra le quali una sentenza del 2017 della Suprema Corte stessa che afferma che "il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed 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 alle sue funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista²⁷⁰". Per quanto le intenzioni della Suprema Corte siano delle

²⁶⁷ Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in Giustizia Civile Massimario, 2015

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ A. Fittante, Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

²⁷⁰ Cass. Civ. sent. n. 7477 del 23 marzo 2017, in Giuffrè Editore banca data

migliori e l'elencazione di criteri che possano ancorare ad un fondo di oggettività una valutazione di per sé soggettiva risulti estremamente utile, alcuni criteri, come quello del riconoscimento del valore artistico da parte degli ambienti culturali interessati, risultano essere di non facile raccordo con il dettato dell'art. 17 Direttiva CE 98/71 che richiede che l'opera venga tutelata sotto diritto d'autore "*fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in qualsiasi forma*"²⁷¹. Verrà quindi richiesto al giudice, nel momento di applicazione della norma, di effettuare una valutazione incerta non solo in quanto dovrà decidere che valore dare ai riconoscimenti attribuiti all'opera dall'ambiente rilevante (non essendo stato chiarito quanti siano necessari e il peso da attribuire ad ognuno), ma gli operatori del diritto potrebbero essere chiamati anche ad effettuare una valutazione prognostica sull'impatto che l'opera avrà nell'ambiente culturale di riferimento qualora ne dovesse essere richiesto l'accertamento giudiziario prima dell'affermazione della stessa.

5. I diritti morali sul design connessi al diritto d'autore

Qualora un'opera del design industriale dovesse rispondere ai requisiti di creatività ed artisticità imposti dall'art. 2 comma 1 n.10 l.d.a. la legge attribuisce all'autore della stessa, sin dal momento della sua creazione, alcuni diritti. I suddetti sono divisi, secondo la teoria dualistica che si pone come maggioritaria, in diritti patrimoniali e diritti morali, questi ultimi atti a garantire il rispetto della personalità dell'autore e l'integrità dell'opera e quindi dell'espressione creativa ad essa sottesa. Focalizzandosi sui diritti morali si può notare come essi si dividano in tre diritti distinti ed autonomi tra loro: il diritto alla paternità, il diritto all'integrità dell'opera e il diritto di ritirare l'opera dal commercio (in presenza di gravi ragioni morali) anche se alcuni autori vedono i primi due diritti non come diritti distinti bensì come due facoltà del medesimo ossia quello di paternità in senso ampio²⁷².

5.1. Il diritto di paternità

Per quanto concerne il diritto di paternità questi garantisce il diritto al proprio titolare, ossia l'autore, di rivendicare la paternità dell'opera nei confronti di chi la

²⁷¹ Art. 17 Direttiva CE 98/71

²⁷² T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Giuffrè, Milano 1960

attribuisca a sé o ad altri e il potere, uguale e contrario, di negare l'attribuzione a sé di opere che effettivamente non siano a questi ascrivibili²⁷³. Inoltre, una componente del diritto di paternità richiede che il riconoscimento dello stesso assuma una forma concreta e sia quindi percepibile ai terzi in una forma appropriata all'estrinsecazione dell'opera, ossia che il nome del suo autore venga indicato secondo le forme in uso quando l'opera sia fissata su un supporto stabile oppure, nel caso di comunicazione immateriale, venga comunque annunciato. Nonostante ciò, l'opinione prevalente in dottrina ritiene che l'autore, nel caso di oggetti utili in generale e di *design* industriale in particolare, non possa vantare una pretesa all'indicazione del proprio nominativo sull'opera essendo questa apposizione rimessa alla volontà contrattuale delle parti²⁷⁴. A riguardo si può sicuramente rilevare come le norme contenute all'interno della legge sul diritto d'autore creino una gradazione differente della pretesa all'iscrizione del nome dell'autore sull'opera a seconda del tipo di opera dell'ingegno di cui si parla e dei settori ad essa relativa. Potendosi quindi notare come mentre le norme riguardanti l'attribuzione del diritto d'autore sono cogenti, quelle attinenti alle modalità di attuazione del diritto stesso, e quindi all'indicazione del nome dell'autore, ammettono diversificazione e alternative anche sostanziali lasciando spazio all'autonomia delle parti nel raggiungimento di un accordo a riguardo²⁷⁵: ad esempio nelle opere letterarie il nome dell'autore di un libro viene scritto sulla copertina e sul frontespizio mentre nel campo editoriale, per il personale della redazione di riviste, la figurazione del proprio nome nelle riproduzioni dell'opera deve essere oggetto di specifico accordo in tal senso²⁷⁶. Nonostante l'opinione della dottrina prevalente esposta poc'anzi vi è anche chi invece crede che in relazione alle opere del disegno industriale, classificate come vere e proprie opere dell'ingegno ai sensi della legge sul diritto d'autore, non esistano ragioni di natura estetica o pratica tali da rendere inopportuna l'apposizione del nome dell'autore sui singoli esemplari prodotti. In questo caso è logico comunque tener presente che la

²⁷³ Fabiani M., Disconoscimento di paternità intellettuale e tutela della personalità, in AIDA 1968. 131 ss.

²⁷⁴ L. Ubertazzi e M. Ammendola, Il diritto d'autore. Utet, Torino 1993.

²⁷⁵ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁷⁶ Art. 40 comma 2 legge n.633/1941

prassi del settore circa l'apposizione del nome è influenzata dalla destinazione utilitaria dell'opera, dalla sua valenza estetica e dai materiali di cui essa si compone e quindi, a meno che non sia intesa come fattore distintivo dell'opera, difficilmente l'iscrizione del nominativo sarà di grandi dimensioni o estremamente visibile per non snaturare l'aspetto esteriore del prodotto. Ad ogni modo in dottrina vi è quindi chi non ritiene vi sia difficoltà a riconoscere anche ai *designer* il diritto di venire indicati come autori anche sull'opera da essi realizzata, così come dimostrato da vari casi già presenti quali le carrozzerie delle autovetture, si pensi alle automobili firmate da Pininfarina, Giugiaro e Bertone, e gli oggetti di design industriali prodotti da Alessi, ma disegnati da famosi *designer*, i quali nomi sono rinvenibili anche all'interno del prodotto²⁷⁷.

5.2. Il diritto all'integrità delle opere di design industriale

Un altro diritto rilevante per le opere del design industriale ed appartenente alla categoria dei diritti morali è quello all'integrità dell'opera ossia il diritto dell'autore *“di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”*²⁷⁸. All'interno del campo del design industriale può quindi ravvisarsi sia l'interesse dell'autore a far sì che la sua personalità artistica venga percepita nel modo corretto tramite l'opera sia l'interesse collettivo alla fruibilità della stessa. Diversamente da altri tipi di opera dell'ingegno però nel campo del disegno industriale all'interno del quadro degli interessi in gioco ne subentra uno ulteriore, non necessariamente coincidente con quello del *designer*, ossia quello del produttore industriale dell'opera. La natura del prodotto, quindi, fa sì che risulti essere necessario leggere in maniera più restrittiva il divieto di modificazioni pregiudizievoli in quanto l'interesse all'integrità dell'autore va temperato con quello dell'imprenditore produttore che in alcuni casi, per rispondere ad esigenze di mercato o attinenti al processo industriale necessario alla produzione dell'opera, deve poter apportare delle modifiche all'opera originariamente ideata dall'autore²⁷⁹.

²⁷⁷ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁷⁸ Art. 20 comma 1 legge n.633/1941

²⁷⁹ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

La legge sul diritto d'autore conosce già alcune ipotesi in cui il diritto dell'autore all'opposizione nei confronti di modifiche alla propria opera conosce delle limitazioni: parliamo dei casi di opere architettoniche, cinematografiche e pubblicazioni su giornali e riviste. Nel primo caso è previsto che l'architetto non possa “*opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione*²⁸⁰” anche qualora queste dovessero essere pregiudizievoli per l'onore o la reputazione dell'autore, ma solo quando derivino da ragioni di natura tecnica o legale sopravvenute nel corso della realizzazione e non anche quando siano ragioni di natura soggettiva o discrezionale del committente²⁸¹. La seconda ipotesi, disciplinata dall'art. 47 l.d.a., prevede poteri di modifica in capo al produttore cinematografico relativamente alle opere utilizzate per la produzione dell'opera cinematografica quando queste siano necessarie per la produzione dell'opera stessa e il relativo adattamento cinematografico, ragioni che si reputano poter essere attinenti tanto al campo estetico, quanto a quello tecnico-economico. Ed infine l'art. 41 l.d.a. il quale prevede la possibilità per il direttore del giornale di “*introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale*²⁸²”. Queste tre ipotesi, disciplinate e previste espressamente dal legislatore nazionale, rendono possibile, o almeno probabile, la possibilità di ricavare un principio secondo il quale il diritto all'integrità dell'opera in capo all'autore della stessa finisce per essere attenuato qualora l'opera dovesse essere realizzata su commissione o, più in generale, nell'ambito di un rapporto che richieda il coinvolgimento dell'autore all'interno di un'attività d'impresa²⁸³. Se tale principio dovesse essere valido da esso discenderebbe che il diritto all'integrità di cui il *designer* è titolare assume una connotazione più tenue e controbilanciata dagli interessi dell'imprenditore produttore essendo le sue opere profondamente correlate all'attività d'impresa e, inoltre, ne deriverebbe che il produttore possa richiedere modifiche e varianti all'opera qualora queste dovessero risultare necessarie²⁸⁴.

²⁸⁰ Art. 20 comma 2 legge n.633/1941

²⁸¹ Giannini, A. Disegni e opere dell'architettura, in IDA, 1956. 1 ss.

²⁸² Art. 41 legge n. 633/1941

²⁸³ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁸⁴ Ricolfi, M. Diritto d'autore, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova: Cedam, 2001

Andrebbe quindi inquadrato, per concludere la trattazione di questo argomento, quando una modifica possa dirsi necessaria e quindi derogare al diritto all'integrità del *designer*. Occorre ricordare che il processo attraverso il quale si passa dall'idea alla realizzazione del prodotto è composto sia di fasi in cui *designer* e imprenditore lavorano separatamente sia di fasi in cui è necessaria una stretta e complessa cooperazione tra le due figure. Il produttore deve, da un lato, seguire e rispettare lo spirito dell'opera così come immaginata dal suo autore, e dall'altro, confrontarsi con tutti i vincoli tecnici, logistici ed economici attinenti al processo produttivo cercando anche di realizzare la necessaria congruenza tra il progetto e la funzionalità del prodotto. Per questo motivo qualora durante la fase di realizzazione dell'opera secondo i precisi dettami dell'autore dovesse risultare che la forma non si configuri come industrialmente non realizzabile, che il prodotto non sia coerente con la sua funzione, che sia pericoloso per l'incolumità del consumatori o ancora dovesse risultare in contrasto con la normativa vigente allora l'interesse del produttore verrebbe prima di quello del *designer* derogando al suo diritto all'integrità e permettono all'imprenditore di attuare le modifiche necessaria alla produzione industriale dell'opera²⁸⁵. Ovviamente quanto esposto vale solo per le modifiche dovute alle ragioni elencate poc'anzi o comunque motivi della stessa specie mentre non è possibile al produttore imporre al *designer* modificazioni che attengano esclusivamente alla tematica dell'opera o al suo significato e derivino quindi solamente da scelte soggettive e discrezionali dell'imprenditore.

6. I diritti patrimoniali sul design connessi al diritto d'autore

Dalla protezione sotto l'istituto del diritto d'autore di un'opera derivano sia i diritti morali che sono stati esposti al paragrafo precedente, ma anche diritti di natura patrimoniale. Per quanto riguarda questi ultimi, nonostante la legge elenchi una pluralità di diritti patrimoniali tra loro indipendenti, parte della dottrina rileva come questi non siano altro che diverse ed autonome facoltà del generale diritto esclusivo patrimoniale di autore in quanto unica è la fattispecie costitutiva e medesima è la durata, potendo comunque questo essere scomposto in diritti distinti circolabili in

²⁸⁵ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

maniera autonoma l'uno dall'altro²⁸⁶. Ad ogni modo la legge attribuisce all'autore, al momento della creazione dell'opera, una serie di diritti esercitabili compatibilmente con il tipo di opera creata, tra questi troviamo il diritto alla pubblicazione dell'opera, il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione, di diffusione, di elaborazione e modificazione. In questa trattazione occorre prestare particolare attenzione a due diritti patrimoniali previsti dal nostro ordinamento, ma che, per espressa previsione normativa, non trovano applicazione nei confronti delle “*opere di arte applicata*”²⁸⁷ ossia il diritto di prestito e di noleggio. Ci si è quindi chiesti se la locuzione “*opere di arte applicata*” andasse interpretata come coincidente con il concetto di *design* oppure una categoria più ristretta all'interno del campo. La distinzione tra arte applicata e *design* era tipica di una parte della dottrina che si occupò in passato dell'estetica industriale, questi autori credevano che l'opera d'arte applicata fosse quella creazione che, scevra da alcun tipo di ideazione tecnica, teneva conto solo della progettazione estetica. Secondo questa lettura l'opera d'arte applicata all'industria sarebbe dotata di caratteri estetici e simbolici che tenderebbero a comunicare sensazioni visive ed emozioni percepite in maniera indipendente rispetto alla destinazione pratica dell'oggetto nelle quali sono incorporate mentre le creazioni di *design* sarebbero il risultato di una progettazione differente, più oggettiva e mirata all'analisi di ciò che forma l'ambiente in cui si muove l'uomo al fine di attribuire ad ogni oggetto la forma logica provando a comunicare all'osservatore effetti visivi e psicologici coerenti con la destinazione del prodotto²⁸⁸. La differenza tra le due risiederebbe quindi nella linearità delle forme e nella presenza, o assenza, di destinazione d'uso. Questo orientamento crea una distinzione che risulta essere coincidente con la differenziazione che il legislatore italiano operava anteriormente all'implementazione della Direttiva CE 98/71 tra le opere d'arte applicate all'industria di carattere estetico scindibile (ex art.2 n.4 legge 633/1941) da un lato, e i modelli ornamentali dall'altro in cui un'opera del *design* poteva essere inquadrata come un'opera d'arte applicata qualora fosse stata progettata separatamente dagli elementi funzionali del prodotto e fosse stata apprezzabile

²⁸⁶ T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Giuffrè, Milano, 1960.

²⁸⁷ Art.18-*bis* comma 6 legge n.633/1941

²⁸⁸ D. Sarti, La tutela dell'estetica del prodotto industriale. Giuffrè, Milano, 1990

indipendentemente da questi. Questa distinzione, inoltre, secondo una più moderna parte della dottrina, non tiene conto della materia cangiante con la quale ha a che fare in quanto la stessa opera potrebbe essere classificata come opera del *design* o di arte applicata a seconda del momento storico e del luogo in cui viene effettuata la comparazione e l'etichettatura di un'opera come *design* o *arte applicata* potrebbe quindi semplicemente nascondere una mera comparazione fra stili di progettazione e modalità di espressione del processo di trasposizione dell'idea dalla mente del progettista all'oggetto frutto del suo intervento²⁸⁹. Questi autori si soffermano sulla definizione di *design* che il legislatore comunitario ha dato nella Direttiva CE 98/71, una definizione che evita di basarsi su valutazioni stilistiche soggettive consapevoli del fatto che il fenomeno del disegno industriale conosce tantissime sfaccettature e stili differenti, per poter ricavare che il concetto di *design* e quello di arte applicata sono in realtà coincidenti e l'unica differenza è il lessico utilizzato dal legislatore europeo e nazionale dovuto meramente dai diversi periodi storici in cui sono state adottate la Direttiva CE 92/100 sul diritto di noleggio e di prestito e la Direttiva CE 98/71 sulla tutela dei prodotti dell'*industrial design*²⁹⁰. Tornando alla trattazione relativa agli altri diritti di stampo patrimoniale connessi alla creazione di un'opera dell'ingegno il primo di questi risulta essere il diritto del *designer* a procedere alla prima pubblicazione del suo lavoro ossia la prima forma di sfruttamento economico dell'opera²⁹¹. Generalmente nel diritto d'autore la prima riproduzione può essere effettuata tramite moltiplicazione in copie e distribuzione di queste o a mezzo di esecuzione, recitazione, rappresentazione in pubblico. Nel campo del *design* industriale il primo sfruttamento economico avviene mediante la loro fabbricazione e distribuzione essendo opere prodotte industrialmente e destinate al mercato. Costituisce pubblicazione anche l'offerta alla pubblica visione, sia direttamente che indirettamente, tramite una qualunque forma di riproduzione, in sintesi quindi qualunque sia il modo in cui l'opera venga resa accessibile al pubblico indifferenziato questo rappresenta comunque una prima pubblicazione²⁹². Il diritto

²⁸⁹ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁹⁰ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁹¹ Art. 12 comma 3 legge 633/1941

²⁹² T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. Giuffrè, Milano, 1960

di pubblicazione si sostanzia come diritto dalla duplice faccia: da un lato un diritto patrimoniale e trasmissibile di utilizzare economicamente il proprio lavoro, mentre l'altro lato della medaglia è il diritto di inedito (questo di natura personalissima e intrasmissibile attinente alla cerchia di diritti morali non patrimoniali) che si sostanzia nel diritto dell'autore a non pubblicare l'opera o, se già pubblicata, a ritrarla dal commercio qualora sussistano gravi ragioni di carattere morale²⁹³. Successivamente si può ritrovare il diritto di riproduzione ossia la possibilità, riservata all'autore, di poter replicare la propria opera con qualsiasi mezzo e procedimento di riproduzione. Solitamente questo diritto è ricollegato poi ad una messa in commercio delle riproduzioni, ma il *designer* è tutelato dall'art. 13 l.d.a. a prescindere dalla destinazione delle repliche al mercato e quindi violerà il diritto d'autore l'imprenditore produttore che proceda alla produzione industriale dell'ideazione del *designer* senza che questi lo abbia autorizzato prescindendo dalla successiva vendita o meno e allo stesso modo anche una riproduzione per fini privati potrebbe costituire violazione del diritto d'autore se si ponesse in concorrenza con gli interessi del *designer* (anche se è difficile immaginare una possibilità del genere necessitando, le opere in questione, di un processo di produzione di matrice industriale che richiede ingenti risorse solitamente non disponibili per un normale privato)²⁹⁴. Successivamente si può ritrovare il diritto alla distribuzione che garantisce il diritto esclusivo all'autore di mettere in circolazione e, più in generale, a disposizione del pubblico, l'opera del disegno industriale con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo²⁹⁵ impedendo a terzi di poter effettuare la medesima attività. Attraverso le facoltà derivanti dal diritto alla riproduzione e alla distribuzione il *designer* è pienamente legittimato a decidere il numero di esemplari prodotti e il numero di esemplari destinati al mercato potendo quindi determinare il livello di remunerazione ottenibile in un regime di scambi negoziati²⁹⁶. I diritti in esame inoltre permettono al *designer* (o come più spesso capita all'imprenditore produttore che li ha ottenuti negozialmente) di agire nei

²⁹³ Vanzetti, A. Il diritto di inedito, in *Rivista di diritto civile*, 1966, I. 399

²⁹⁴ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

²⁹⁵ Art. 17 comma 1 legge 633/1941

²⁹⁶ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

confronti dei terzi che senza autorizzazione abbiano proseguito alla riproduzione e distribuzione dell'opera oggetto di tutela. Una parte della dottrina ritiene che tale possibilità si palesi solo qualora gli esemplari illecitamente prodotti o distribuiti siano commercializzati all'interno del mercato dell'arte in funzione del loro valore estetico mentre nel caso di commercializzazione come oggetti d'uso l'unica tutela esperibile sarebbe quella di disegni e modelli²⁹⁷. Un'interpretazione di questa specie però equivarrebbe a limitare l'estensione della tutela offerta dal diritto d'autore nei confronti delle opere del disegno industriale, in contrasto con il volere del legislatore comunitario che all'art.17 della Direttiva CE 98/71 richiede agli Stati membri di garantire il cumulo delle tutele, il quale comporta che l'opera venga protetta sia dal diritto d'autore che dall'istituto di disegni e modelli anche nella sua utilizzazione o destinazione tipica²⁹⁸. Per quanto concerne poi il diritto alla modificazione spettante all'autore bisogna ricordare che, nel caso in cui questi dovesse essere alienato a terzi, comunque risulterà temperato dal diritto morale del *designer* all'integrità, esposto nel paragrafo precedente.

6.1. Il diritto di seguito nelle opere del disegno industriale

Più complessa è la questione riguardante la possibilità di configurare il *designer* quale titolare del diritto di seguito sugli esemplari delle opere del disegno industriale, diritto che viene espressamente riconosciuto in altri ambiti come nel caso di opere d'arte. Il diritto di seguito è un diritto patrimoniale inalienabile ed irrinunciabile e rappresenta il diritto dell'autore a partecipare al maggior valore derivante dalle vendite successive della sua opera quando la vendita successiva *“comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte”*²⁹⁹ ed è stato inizialmente inserito nella Convenzione di Berna con la revisione del 26 giugno 1948 all'art. 14^{ter}. Tali diritto spetta, per espressa previsione del legislatore, agli autori di manoscritti originali e di opere d'arte figurative e il presupposto per la sua applicazione è la vendita di esemplari originali che per le modalità tecniche di

²⁹⁷ G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*. Giuffrè, Milano, 2008

²⁹⁸ Auteri, P. *Industrial Design e Opere d'Arte Applicata all'Industria*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002

²⁹⁹ Art. 144 legge 633/1941

produzione sono state realizzate con il contributo dell'autore (poco interessa quindi che il legislatore non abbia creato criteri per la determinazione dell'originalità dell'opera in quanto comunque la norma è a prescindere applicabile solo alle opere realizzate con l'intervento diretto dell'autore³⁰⁰). In particolare, la partecipazione diretta dell'artista alla creazione dell'esemplare commercializzato dell'opera è dirimente dal diritto per ragioni economiche piuttosto che giuridiche, poiché rende l'opera originale ed irripetibile³⁰¹. Da ciò ne discende l'inapplicabilità alle opere del design industriale di tale diritto non tanto perché non appartengono al novero di opere elencate all'art. 145 ossia "*i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti*"³⁰² quanto per il procedimento attraverso il quale sono realizzate tali opere ossia un processo industriale automatizzato di produzione in serie all'interno del quale il *designer* non è generalmente coinvolto. Discorso invece differente può essere fatto per i c.d. prototipi, ossia quelle creazioni prodotte direttamente dall'autore che rappresentano il modello a cui rifarsi per poter produrre in serie le copie da vendere poi al pubblico, queste opere, soddisfacendo i requisiti dell'originalità e della derivazione diretta dall'autore, possono essere oggetto di diritto di seguito³⁰³. La materia è stata affrontata anche a livello europeo dalla Direttiva CE 2001/84 che aveva a che fare proprio con il diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale ed ha introdotto all'interno dell'elencazione non tassativa delle opere suscettibili di essere oggetto del diritto di seguito anche opere come le stampe e le ceramiche e comunque opere che possono essere realizzate richiedendo l'impiego di mezzi meccanici superando il criterio precedentemente fissato dal legislatore che richiedeva che l'opera fosse frutto della mano dell'autore e, quindi, creando la concezione secondo la quale un'opera può essere definita come originale se l'autore ha compiuto le operazioni necessarie ad ottenerne la creazione anche se con

³⁰⁰ R. Romano, *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*. Padova: CEDAM, 2001.

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² Art. 145 legge 633/1941

³⁰³ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

l'ausilio di mezzi meccanici (non essendo però sufficiente che si sia limitato a dare indicazioni per la realizzazione stessa dell'opera)³⁰⁴. La modificazione dell'elencazione ha avuto l'effetto di eliminare dubbi circa la possibilità di far rientrare le opere d'arte applicata nel campo di applicazione del diritto di seguito, essendo la sola discriminante non il tipo di opere dell'ingegno in questione, ma il coinvolgimento e il ruolo del *designer* nella creazione della singola opera individuando l'irreperibilità che il contributo dell'autore ha dato alle opere stesse come la giustificazione per l'applicazione del diritto di seguito³⁰⁵.

7. I rapporti tra designer e imprenditore nella titolarità dei diritti

Le opere di *design* sono generalmente ideate e realizzate da *designer*, questi soggetti possono essere dei lavoratori indipendenti che svolgono la loro attività al di fuori di complessi aziendali oppure possono svolgere le loro mansioni all'interno di un'impresa operante nel settore del *design* ed in questo caso la loro attività creativa è dovuta in quanto oggetto del contratto di lavoro subordinato e come tale retribuita da un imprenditore. Si pongono quindi dei quesiti circa l'attribuzione, ai soggetti coinvolti, dei diritti scaturenti dalla creazione dell'opera, quesiti che trovano soluzioni differenti a seconda che ci si trovi in uno o nell'altro caso. Il primo caso, ossia quello di un autore solitario e indipendente che spontaneamente svolge il proprio lavoro creativo creando opere coperte dal diritto d'autore, è la più semplice: in questo caso infatti il nostro ordinamento prevede una regola di appartenenza unitaria secondo la quale l'attività creativa è sia fatto costitutivo dei diritti patrimoniali e morali previsti che il titolo originario della loro appartenenza all'autore³⁰⁶. Nel secondo caso invece il quadro si prospetta come differente e più complesso per ragioni legate al coinvolgimento di un ulteriore soggetto, l'imprenditore, e di un negozio giuridico, il contratto di lavoro. In questo caso, a seguito della realizzazione dell'opera, i diritti morali si configureranno in capo al lavoratore o prestatore d'opera in quanto l'attività creativa si sostanzia come elemento costitutivo della fattispecie e titolo originario della loro appartenenza in

³⁰⁴ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

³⁰⁵ R. Romano, *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*. CEDAM, Padova, 2001

³⁰⁶ L. Ubertazzi, *I diritti d'autore e connessi: scritti*. Giuffrè, Milano 2000.

capo all'autore anche perché sono espressamente identificati dal nostro ordinamento come diritti della personalità imprescrittibili, inalienabili e intrasferibili³⁰⁷. Mentre i diritti patrimoniali relativi al diritto di sfruttamento economico esclusivo dell'opera spetteranno al datore di lavoro o al committente, a titolo derivativo e come effetto naturale del contratto stipulato tra questi e il *designer* senza necessità di alcun tipo di pattuizione successiva circa il trasferimento dei diritti. Per quanto riguarda l'ampiezza del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica questa è stata prevista espressamente e in maniera totalitaria solo per le opere del *design* ex art. 12-ter l.d.a. e per i *software* e banche dati ex art. 12-bis l.d.a e questo significa che per questo tipo di opere la creazione rimane comunque fatto costitutivo della maturazione del diritto d'autore e fa sorgere, a titolo originario, i diritti patrimoniali in capo all'autore, ma essendo presente un rapporto di lavoro del quale il *designer* fa parte, questi diritti verranno trasferiti automaticamente e interamente all'imprenditore a titolo derivativo. Per il resto delle creazioni è ancora aperto un vivace dibattito dottrinale circa l'ampiezza del trasferimento dei diritti patrimoniali, diviso in due filoni. Da un lato c'è chi interpreta gli articoli 12-bis e 12-ter della legge 633/1941 come un superamento del principio della trasmissione limitata allo scopo di questa tipologia di diritti anche sul presupposto che tale tipo di automatismo totalizzante sia giustificato dai costi supportati dall'imprenditore per poter permettere lo sviluppo dell'opera e dal timore che lasciare alcuni diritti di utilizzazione economica in capo al dipendente potrebbe creare dei vantaggi competitivi ingiustificati per i concorrenti dell'imprenditore stesso, sostenendo inoltre che l'appartenenza al datore di lavoro dei risultati del lavoro subordinato si configuri come principio generale nel campo del diritto industriale³⁰⁸. Altri ancora, sempre appartenenti allo stesso filone, sostengono che una trasmissione totale dei diritti patrimoniali in capo al datore, non limitata dallo scopo, risulti essere necessaria all'interno dell'attuale contesto economico che, portando alla sempre maggiore convergenza dei settori industriali, richiede un continuo aumento della libertà e versatilità da parte delle aziende per poter riarticolare l'apporto creativo dei loro dipendenti in prodotti e servizi capaci di poter

³⁰⁷ L. Ubertazzi, I diritti d'autore e connessi: scritti. Giuffrè, Milano, 2000

³⁰⁸ *Ibid.*

essere offerti anche in mercati distinti secondo modalità non precontrattualmente determinate, ma definite autonomamente dall'impresa nell'esercizio della loro attività³⁰⁹. Dall'altro lato c'è chi ritiene che il contratto di lavoro non abbia per effetto tipico l'attribuzione al datore di tutti i diritti patrimoniale spettanti all'autore lavoratore subordinato dovendo essere questa sempre determinata di volta in volta dalle modalità concrete di inserimento dell'attività creativa nell'altrui attività di impresa³¹⁰. Gli autori appartenenti a questa corrente ritengono che, in assenza di una disposizione esplicita del legislatore attinente a tutte le opere dell'ingegno, la determinazione della misura in cui l'imprenditore subentra nella titolarità dei diritti di utilizzazione economica sia ancora governata dalla regola della trasmissione limitata allo scopo la quale meglio tutela il lavoratore subordinato, individuato come contraente debole, circoscrivendo l'attribuzione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera entro i limiti derivanti dall'oggetto e dallo scopo del contratto³¹¹. Le opere dell'ingegno, avendo un carattere proteiforme si presentano ad innumerevoli forme di godimento che possono avvenire anche su mercati tra loro molto differenti e quindi considerazioni di politica legislativa suggerirebbero di prevedere una regola di tutela del lavoratore soprattutto in un periodo storico come quello in cui viviamo qualificato da una forte espansione dell'industria culturale con una rilevante concentrazione dei diritti d'autore al suo interno³¹². In ogni caso, nonostante il dibattito dottrinale circa l'ampiezza del trasferimento riguardante la categoria generale delle opere dell'ingegno risulti ancora aperto al giorno d'oggi, per i fini di questa trattazione occorre solo precisare che, differentemente, questa fattispecie è stata espressamente disciplinata dal legislatore qualora si tratti di opere del disegno industriale con la previsione di una traslazione totale dei diritti patrimoniali connessi alla creazione. Tale esplicita abolizione della regola della trasmissione limitata allo scopo per le opere di *design*, così come per i *software* e le banche dati, potrebbe essere dovuta dal fatto che tali creazioni per loro natura

³⁰⁹ Ricolfi, M. Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante, in *Rivista di diritto industriale*, 2001. 399

³¹⁰ Oppo, G. Creazioni intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica, in *Rivista di diritto civile*, 1969, I. 37

³¹¹ T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. Giuffrè, Milano, 1960

³¹² S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005.

intrinseca non si qualificano come proteiformi non essendo suscettibili di innumerevoli utilizzazioni economiche, ma principalmente solo di commercializzazione sul mercato e non è quindi richiesto tutelare gli autori di tali opere nello stesso modo in cui sia necessario farlo per gli autori delle opere dell'ingegno cosiddette classiche le quali presentano ontologicamente una maggiore varietà e molteplicità di contenuto³¹³.

Capitolo III

Il cumulo delle tutele

1. Il principio del cumulo nel sistema comunitario

Come è stato esposto finora la Direttiva CE 98/71 ha fatto sì che, a livello europeo, tutti gli stati membri debbano prevedere la possibilità di un cumulo giuridico di tutele tra quelle di diritto d'autore e quella relativa all'istituto di disegni e modelli. Il modo concreto in cui il cumulo giuridico debba operare è stato però espressamente lasciato alla discrezione dei singoli legislatori nazionali "*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*³¹⁴". Per effetto di questa previsione normativa gli Stati Membri hanno potuto decidere se aggiungere criteri ulteriori, rispetto a quelli normalmente previsti per accedere alla tutela autorale nei rispettivi ordinamenti, per i disegni industriali creando un cumulo parziale delle tutele e restringendo l'ambito di applicazione del diritto d'autore all'interno del campo del *design*. Questa scelta è stata intrapresa, come esposto nel capitolo precedente, dal legislatore italiano che ha richiesto anche il carattere del valore artistico di per sé unitamente a quello della creatività, quest'ultimo unico requisito necessario per la tutela di tutti gli altri tipi di opere dell'ingegno. Ma anche altri ordinamenti europei hanno optato per un cumulo

³¹³ S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005.

³¹⁴ Art. 17 Direttiva CE 98/71

parziale come, ad esempio, gli Stati del Benelux o la Germania che ha richiesto un grado maggiore di originalità rispetto a quello richiesto per le altre opere³¹⁵. Dall'altro lato vi sono Stati membri il cui ordinamento prevede un cumulo totale delle tutele ossia una parificazione tra le opere del design e le altre opere dell'ingegno ai fini dell'applicazione del diritto d'autore, un esempio è sicuramente la Francia che anche precedentemente all'adozione della Direttiva CE 98/71 da parte dell'UE prevedeva tale sistema. Nonostante l'art. 17 della Direttiva in esame abbia lasciato la possibilità da parte dei singoli ordinamenti nazionali di optare per un cumulo totale ovvero parziale delle tutele, tale possibilità di scelta non è stata invece prevista per quanto riguarda il modo in cui il cumulo debba operare con riferimento alle modalità di coesistenza e di interazione delle due protezioni oggetto di cumulo. Il legislatore europeo ha infatti voluto far sì che le due tutele si sovrapponevano senza rapporto di alternatività, ma che fossero entrambe applicabili nello stesso momento e sul medesimo oggetto senza doverne scegliere una solo delle due e quindi senza creare due binari paralleli, ma binari sovrapposti ricalcando il modello normativo francese³¹⁶. Tale possibilità non è scontata visto che alcuni ordinamenti europei, come quello austriaco, prevedono un affiancamento piuttosto che un cumulo: secondo tale normativa infatti su una medesima creazione alcuni elementi possono essere protetti secondo il regime di disegni e modelli mentre altri aspetti sotto quello di diritto d'autore, non essendo possibile che le due tutele siano relative agli stessi elementi nello stesso momento (ad esempio per un piatto con decoro il piatto sarà proteggibile tramite disegni e modelli mentre i decori saranno proteggibili come opere dell'ingegno³¹⁷). Tale previsione legislativa però mal si concilia con il concetto moderno di *design* ossia di una concezione dello stesso come risultato di un profondo lavoro creativo di ideazione, progettazione e ideazione di un prodotto che rappresenta un tutto unitario, sia di forma che di motivi, e che quindi risulta essere legittimato ad ottenere una doppia tutela simultanea e sovrapposta³¹⁸. L'idea secondo la quale la ricerca estetica del prodotto

³¹⁵ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ Perret, H. *Quelle protection juridique? La protection des dessins et modèles: vieux débat, nouveaux enjeux*, Colloqui du 14 Mai 1987, in *La semaine juridique*, n.2 1988

segue alla sua realizzazione e i risultati della stessa fungono solo da ornamento sovrapposto all'oggetto realizzato è quindi fondamentale errata: il *designer* industriale non svolge un lavoro di mero abbellimento di un oggetto già realizzato bensì il suo mestiere consiste proprio nell'idea di realizzare un unico prodotto che presenta valore unitario dal punto di vista tecnico, economico ed estetico³¹⁹ e per questo motivo l'opera richiederebbe una visione del cumulo come di coesistenza e sovrapposizione delle due tutele.

2. Il sistema di cumulo nell'ordinamento giuridico italiano

Come abbiamo visto nel capitolo precedente il nostro legislatore nazionale, in ottemperanza ai dettami dell'art. 17 Direttiva CE 98/71, ha abrogato l'art. 5 comma 2 della vecchia legge modelli, il quale espressamente impediva che un disegno o modello ornamentale brevettato potesse essere oggetto di tutela sotto il diritto d'autore e, contestualmente, ha lavorato sull'art. 2 l.d.a. disponendo l'eliminazione del principio di scindibilità di cui al n.4 e inserendo all'interno dell'elencazione delle creazioni proteggibili come opere dell'ingegno "*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*" al n.10 dello stesso articolo³²⁰. Attraverso tali disposizioni il legislatore nazionale ha inteso eliminare i dati normativi che si ergevano come ostacoli per l'inserimento, all'interno del nostro ordinamento, del cumulo giuridico tra la tutela del diritto d'autore e quella derivante dall'istituto di disegni e modelli. Al tempo stesso però, eccetto il requisito del valore artistico, non è stata aggiunta nessuna norma che potesse effettivamente disciplinare tale tipo di cumulo e rispondere ad importanti quesiti applicativi necessari per potersi avere certezza del diritto come la titolarità dei diritti nascenti sulla medesima creazione e il regime circolatorio degli stessi³²¹. La motivazione della scarsa esaustività del legislatore italiano è forse ravvisabile nel fatto che la Direttiva CE 98/71 stessa si limita semplicemente a richiedere che gli Stati membri prevedano la possibilità di un cumulo delle tutele senza però aggiungere nulla circa il funzionamento dello stesso. Ciò è stato però frutto di un'attiva scelta di politica legislativa da parte delle istituzioni europee che hanno

³¹⁹ B. Munari, *Arte come mestiere*. Laterza, Bari, 1997

³²⁰ Art. 2 comma 1 n.10 legge 633/1941

³²¹ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

deciso solo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di cumulo sul *design* per poter evitare, o almeno limitare, le distorsioni concorrenziali che derivavano dalle differenze tra gli ordinamenti dei vari Stati membri, senza voler entrare nel merito del funzionamento del cumulo delle due tutele per lasciare più ampia autonomia ai legislatori nazionali³²². Il nostro legislatore ha però deciso di non entrare nello specifico e disciplinare questa fattispecie in modo esaustivo e molte risposte agli interrogativi sull'applicazione del cumulo giuridico devono essere estrapolate dall'analisi della Direttiva in esame e delle sue, seppur scarse, norme di attuazione. Innanzitutto, da una lettura del combinato disposto degli articoli 32 e 33 cpi e art. 2 n.10 l.d.a. si evince che per poter essere oggetto di cumulo di tutele l'opera del disegno industriale deve presentare contestualmente i requisiti della novità, originalità, creatività e valore artistico. La presenza di suddetti caratteri è però elemento necessario, ma non sufficiente essendo richiesto inoltre che il disegno o modello sia stato oggetto di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, secondo le modalità descritte al Capitolo I della presente trattazione, requisito che si può facilmente evincere anche dalla lettura degli artt. 2 e 38 cpi che appunto prevedono che la privativa derivante dall'istituto di disegni e modelli venga conferita dalla registrazione essendo un diritto titolato. È quindi la registrazione che crea la possibilità di cumulo per l'opera del disegno industriale, infatti mentre il diritto d'autore nasce con la semplice creazione dell'opera quello di disegni e modelli necessita formalità costitutive nascendo così inevitabilmente in un momento che può essere anche di molto successivo alla creazione stessa e persino successivo alla sua diffusione sul mercato essendo possibile per il *designer* giovare del c.d. periodo di grazia³²³ esposto all'interno del Capitolo I della presente trattazione.

Inoltre, sempre dall'analisi del combinato disposto dell'art. 17 Direttiva CE 98/71 e dagli artt. 32 e 33 cpi e 2 n.10 l.d.a. emerge come il cumulo delle tutele introdotto dal legislatore italiano per volontà di quello comunitario si caratterizzi come parziale, a differenza di altri come per esempio quello francese. Il cumulo si

³²² S. Guizzardi, La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, Milano, 2005

³²³ Art. 34 cpi

etichetta come parziale perché non tutti i disegni industriale che possono accedere alla protezione derivante dai disegni e modelli saranno anche ammessi ad essere tutelati quali opere dell'ingegno ai sensi della legge sul diritto d'autore e questo perché i requisiti richiesti dalla legge allo stesso *design* per poter accedere alle due tutele sono tra di loro non coincidenti. Nella pratica l'ammissibilità del cumulo giuridico sarà più o meno ampia a seconda della rigorosità dell'interpretazione dei requisiti, specialmente di quello del valore artistico essendo il più indefinito³²⁴. È importante comunque ricordare, per orientare la suddetta interpretazione, che il legislatore comunitario ha voluto imporre agli Stati membri una soglia di accesso alla tutela non particolarmente severa e questo si può evincere sia da una lettura della versione finale della Direttiva CE 98/71, che ha previsto come giudice del carattere individuale non un consumatore medio bensì un utilizzatore informato e che, al contrario delle versioni precedenti, ha eliminato la previsione che l'impressione generale suscitata dai disegni e modelli dovesse differire in modo "significativo" dalle anteriorità³²⁵. Continuando sempre in via interpretativa ad estrapolare principi riguardanti il cumulo delle tutele giuridiche all'interno del nostro ordinamento è stato presunto, attraverso una lettura del combinato disposto dagli artt. 6 e 12-ter l.d.a. e 38 comma 3 cpi, che tutti i diritti di utilizzazione economica su una stessa opera protetta da entrambe le discipline in esame spettino, sin dall'origine, allo stesso soggetto: è infatti dalla creazione che scaturiscono sia il diritto d'autore che il diritto alla registrazione per il soggetto ideatore³²⁶. Sulle possibilità della loro circolazione contestuale o disgiunta torneremo poi in seguito.

Infine, il cumulo giuridico ha ripercussioni anche sul fronte penale. Mentre la Direttiva CE 98/71 non contiene previsioni in ambito, la legislazione nazionale presenta figure di reato precise e autonome per le utilizzazioni illecite di disegni e modelli, da un lato, e per quelle di opere protette dal diritto d'autore, dall'altro. Nel primo caso l'art. 127 cpi dispone che "*chiunque fabbrica, vende, espone, adopera*

³²⁴ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³²⁵ Mondini, G. *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in N.L.C.C., 1998. 970 ss.

³²⁶ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

*industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro*³²⁷” mentre nel secondo caso, ossia per le opere del disegno industriale protette dal diritto d’autore, la legge n.633/1941 prevede che “*è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana*”³²⁸. La questione relativa al coordinamento anche sul fronte penale del cumulo non è però stata affrontata né dal legislatore comunitario né da quello nazionale che non si è espresso su quale figura di reato si configuri qualora dovesse venire illecitamente utilizzato un disegno o modello ammesso a godere anche della tutela derivante dal diritto d’autore. Si tratta quindi di determinare se la condotta di riproduzione e diffusione non autorizzata di tali opere integri gli estremi di entrambi i reati creando un concorso tra gli stessi oppure, una sola violazione individuando se sia quindi configurabile un concorso reale di norme (un concorso formale di reati) con necessaria applicazione di entrambe le disposizioni oppure un concorso apparente con applicazione di uno solo degli articoli citati. Per poter trovare risposta è necessario considerare un punto chiave ossia la differente procedibilità dei due reati: infatti, il reato di cui all’art. 127 cpi è procedibile solo su querela di parte vale a dire solo su iniziativa della parte lesa, mentre la condotta prevista dall’art. 171 comma 1 lett. a) l.d.a. è procedibile d’ufficio quindi senza necessità di denuncia o querela da parte del titolare del diritto leso dato l’interesse pubblico sotteso al rispetto della norma stessa. Proprio le differenze sul campo della procedibilità portano a pensare che si tratti di un caso di concorso formale dei reati senza reciproco assorbimento e la condotta illecita di riproduzione, diffusione, commercializzazione e importazione di opere di *design* industriale oggetto di cumulo violerà sempre l’art. 171 l.d.a. così come l’art. 127 cpi qualora vi fosse richiesta da parte del soggetto leso nel proprio diritto di esclusiva integrando in

³²⁷ Art. 127 comma 1 cpi

³²⁸ Art. 171 comma 1 lett. a) l.d.a.

questo caso un'ipotesi di concorso formale di reati³²⁹. Dal punto di vista sanzionatorio si avrà quindi un cumulo giuridico delle pene e verrà applicata la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo³³⁰, in questo caso la pena di cui all'art. 171 legge n. 644/1941.

3. I vantaggi derivanti dal cumulo

Per quanto possa essere di difficile inquadramento su alcuni dettagli relativi al funzionamento del cumulo, quest'ultimo si sostanzia comunque come uno strumento estremamente utile per i *designer* e le imprese che possono trarre più di un vantaggio dalla doppia tutela accordata ora dal nostro ordinamento. Innanzitutto, la possibilità che uno stesso oggetto di *design* possa essere oggetto di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta da disegni e modelli neutralizza i rischi derivanti dalla registrazione e i suoi effetti costitutivi. Infatti, indubbiamente la registrazione offre dei vantaggi relativi alla certezza del diritto dando, ad esempio, la possibilità di datare in maniera certa il decorrere della tutela e conferendo al registrante una presunzione di paternità e di validità del proprio disegno o modello, ma al tempo stesso la natura costitutiva della registrazione espone il *designer* al rischio che nel caso di invalidità o decadenza della stessa questi possa rimanere privo di una tutela per la propria opera. L'introduzione invece della possibilità per un disegno industriale di essere coperto anche dalla tutela autorale ovvia il rischio di lasciare esposta la creazione in quanto, secondo la disciplina della legge n. 633/1941, il diritto nasce senza necessità di formalità costitutive per il solo fatto di aver creato l'opera. Inoltre, la protezione autorale risolve anche un ulteriore problema relativo alla registrazione ossia il tempo necessario affinché questa venga concessa: vi sono infatti alcuni settori del campo industriale in cui i tempi ed i costi della procedura di registrazione, necessaria per potere ottenere il titolo di privativa per disegni e modelli, risultano disincentivanti³³¹. Tali settori sono caratterizzati da una rapida obsolescenza dei prodotti offerti, come nell'industria della moda oppure da beni la cui vita utile risulta essere particolarmente ridotta per l'evoluzione tecnologica o per i mutamenti nei gusti del consumatore. Occorre comunque ricordare, così come

³²⁹ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³³⁰ Art. 81 comma 1 c.p.

³³¹ Greffe e Greffe. *Traité des dessins et de modelés*. Litec, Paris, 2003.

visto alla fine del Capitolo I, che a livello europeo è comunque prevista una tutela per i disegni e modelli non oggetto di registrazione, ma essa oltre ad essere limitata, non è stata trasposta a livello di normativa nazionale dal nostro legislatore.

Il sistema del cumulo risulta inoltre essere considerevolmente vantaggioso per il *designer* dal punto di vista della durata della tutela: come è stato esposto nel Capitolo I della presente trattazione, la durata della privativa derivante dall'istituto di disegni e modelli è di durata quinquennale rinnovabile fino ad un periodo di copertura massimo di 25 anni³³². Dall'altro lato invece la tutela derivante dal diritto d'autore ha una durata sensibilmente maggiore andando a coprire l'intera vita del *designer* continuando per ulteriori 70 anni dopo la sua morte, significando quindi che anche alla scadenza del diritto derivante da disegni e modelli l'opera del disegno industriale non rimarrà priva di tutela. Ci si è chiesti se possa essere valida la possibilità per gli eredi dell'autore di registrare il disegno o modello a seguito della scadenza del diritto d'autore usufruendo così di una durata maggiore, la risposta deve però essere negativa proprio in forza dell'art. 34 cpi, anch'esso già analizzato, che prevede che un disegno o modello debba essere registrato obbligatoriamente entro un anno dalla sua divulgazione³³³. Sul punto si era anche espressa la Corte di Appello di Parigi nel 1993 (Cour d'Appel Paris, 23 giugno 1993, in *Dalloz* 1993), nel caso *Sté Le Crochet Francais/Sté Crochet X et Sté Desbuquois*, che aveva escluso tale possibilità vedendo come il concetto del cumulo si basasse sulla volontà di fornire una migliore protezione del disegno andando a concedergli tutele che non sarebbero state accessibili tramite uno solo dei due istituti e non per poter permettere di aumentare ulteriormente la durata del diritto d'autore, già di per sé tutt'altro che breve³³⁴. Un ulteriore vantaggio del cumulo delle tutele attiene al campo delle misure cautelari e delle azioni civili esperibili dal titolare del diritto a protezione delle proprie creazioni: infatti il titolare del diritto di privativa derivante dall'istituto di disegni e modelli può chiedere, ed ottenere, che il giudice emani un ordine di esibizione degli elementi di prova in possesso della controparte o che quest'ultima venga interrogata per poter conoscere gli ulteriori

³³² Art. 37 cpi

³³³ Art. 34 cpi

³³⁴ Cour d'Appel Paris, 23 giugno 1993, in *Dalloz* 1993

soggetti coinvolti nei giudizi in materia di contraffazione e in quelli cautelari, questo tipo di facoltà concessa al titolare ha forte rilevanza in materia probatoria potendo questi confermare, tramite la collaborazione della controparte, elementi di prova su cui siano stati forniti seri indizi³³⁵. Tali mezzi istruttori sono stati espressamente previsti all'interno del codice della proprietà industriale a seguito dell'implementazione degli artt. 43 e 47 degli Accordi TRIP's, ma non sono mai stati inseriti all'interno della legge sul diritto d'autore. Infatti, inizialmente si pensò di aggiungerli in occasione dell'adozione della legge 248/2000, ma furono poi cancellati in quanto reputati potenzialmente incostituzionali. Solo dopo un'attenta analisi si capì che tali poteri probatori sono in realtà perfettamente compatibili con i principi del nostro ordinamento: non contrastano con il principio dispositivo in quanto possono essere concessi solo su istanza di parte e non scardinano il principio dell'onere della prova che continua comunque ad essere equamente distribuito e bilanciato³³⁶. In ogni caso sono quindi contenuti all'interno del nostro ordinamento solo nel codice della proprietà industriale rimanendo non azionabili da parte dell'autore di un'opera del disegno industriale riconosciuta quale opera dell'ingegno ai sensi della legge 633/1941 in mancanza di un cumulo della tutela autorale con quella derivante dall'istituto di disegni e modelli.

Ancora un altro vantaggio che il cumulo offre alla protezione delle opere del *design* riguarda l'estensione della tutela. Come è stato esposto nel Capitolo I della presente trattazione l'esclusiva derivante dall'istituto di disegni o modelli tutela l'oggetto della registrazione non solo da forme identiche, ma si estende anche a tutte quelle che suscitano nell'utilizzatore informato una stessa impressione generale rispetto a quella relativa al disegno registrato³³⁷. Il diritto di esclusiva si estende quindi a tutti i disegni o modelli che non presentino un carattere individuale che li differenzi da quello oggetto di registrazione agli occhi di un utilizzatore informato, ma la protezione offerta risulta comunque non fortemente estesa. Infatti, al titolare del diritto non è permesso inibire l'uso del proprio disegno o modello per inibire la

³³⁵ Art. 121 comma 2 cpi

³³⁶ Scuffi M., Il nuovo processo brevettuale secondo l'adeguamento all'accordo TRIP's: osservazioni a margine del d.lgs. 198/1996, in Giudici e Frassi, Atti del Convegno di Milano del 16 Aprile 1996.

³³⁷ Art. 44 cpi

creazione di qualsiasi tipo di prodotto essendo, l'istituto in esame, comunque improntato al principio di specialità merceologica, come è stato già esposto in precedenza, e sul quale si basa anche l'identificazione di un soggetto quale utilizzatore informato, configurando l'istituto di disegni e modelli come finalizzato più ad incentivare l'adozione di *design* sempre innovativi all'interno di un determinato e specifico mercato che a proteggere la forma creata a tutto tondo³³⁸. La tutela derivante dal diritto d'autore invece è ontologicamente differente ed il suo ambito si estende in modo da impedire non solo le riproduzioni identiche, ma tutte quelle in cui sia presente la medesima individualità dell'autore dell'opera originale a seguito di un giudizio di sintesi complessiva di tutti gli elementi. In un'opera dell'ingegno sono presenti elementi che recano l'impronta inconfondibile del proprio autore e la protezione di essa si spinge oltre qualsiasi tipo di classe merceologica o di mercato. In questo caso il vantaggio del cumulo giuridico quindi si sostanzia nella possibilità offerta al titolare dei diritti di poter utilizzare definizioni di mercato di riferimento diverse e complementari a seconda del tipo di riproduzione illecita prodotta³³⁹.

Il cumulo conferisce al creatore dell'opera, o comunque al titolare dei diritti sull'opera, anche vantaggi sul piano processuale. Infatti, grazie ad esso la parte che in primo grado abbia invocato la tutela derivante dai disegni e modelli potrà, successivamente, invocare per la prima volta in secondo grado il diritto d'autore a tutela delle proprie pretese. Come sappiamo infatti all'interno del nostro sistema giuridico vige la regola per la quale in secondo grado è vietato introdurre una nuova domanda e quindi allargare la materia del contendere sia in senso oggettivo che soggettivo modificando il *petitum*, la *causa petendi* o *personae*³⁴⁰. Tale principio è stato interpretato dalla Corte di cassazione prevedendo che si abbia una nuova domanda nei casi di allargamento del *petitum* e qualora si dovesse introdurre all'interno del giudizio una pretesa che presenta presupposti di fatto diversi da quelli relativi alla domanda originale in primo grado³⁴¹. La domanda nuova, ossia

³³⁸ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ Art. 345 c.p.c.

³⁴¹ Cass. S.U., 25 maggio 2001, n. 226, in *De Jure*

il mutamento dei fatti costitutivi posti alla base del diritto fatto valere in giudizio tramite la presentazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, è vietata in quanto introdurrebbe all'interno del giudizio di secondo grado un nuovo tema di indagine e di successiva decisione alterando tanto l'oggetto sostanziale dell'azione quanto i termini della controversia. Diverso, e non classificabile come nuova domanda, sarebbe invece invocare il diritto d'autore per la prima volta in secondo grado al posto della tutela derivante dall'istituto di disegni e modelli azionata nel primo, e viceversa. In questo tipo di ipotesi la domanda non può qualificarsi come nuova in quanto il fatto costitutivo è il medesimo dato che in un sistema in cui vige il cumulo delle protezioni tutte le norme relative a quel fatto, non solo quelle esplicitamente richiamate nella prima domanda, sono applicabili al caso concreto senza poter qualificare il mancato azionamento della tutela del diritto d'autore in primo grado come rinuncia allo stesso³⁴². In sintesi, il diritto sostanziale affermato, inteso quale volontà concreta e non come volontà astratta di legge, è il medesimo andando così a configurare un sistema nel quale i disegni e modelli ammessi a beneficiare del cumulo possono avvalersi dei benefici offerte da ciascuna delle legislazioni di tutela invocate in qualsiasi grado del giudizio³⁴³. Questo tipo di meccanismo era già da tempo presente e utilizzato anche in Francia, ordinamento che da tempo disciplina la praticabilità del cumulo delle tutele tra disegni e modelli e diritto d'autore³⁴⁴.

Infine, non si possono non nominare i vantaggi che il sistema del cumulo genera sul piano economico. Innanzitutto, l'introduzione all'interno del nostro ordinamento della possibilità di un cumulo giuridico delle tutele per la protezione del *design* fornisce vantaggi al sistema paese: allineando la legislazione nazionale a quella di tutti gli altri Stati membri l'Italia è stata resa ugualmente attrattiva rispetto agli stessi per gli operatori economici, stranieri e nazionali, decisi ad avviare un'attività economica all'interno del settore industriale del *design* (giòva a tali fini ricordare, così come già esposto all'interno di questa trattazione, che

³⁴² S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³⁴³ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³⁴⁴ Cass., 27 dicembre 1927, n.1928, in Ann. Propr. Ind. 1931

all'indomani della promulgazione della Direttiva CE 98/71 sulla protezione delle opere del *design* l'Italia era uno dei pochissimi stati membri dell'Unione Europea a non prevedere la possibilità di un cumulo delle tutele). Il cumulo inoltre fornisce importanti vantaggi economici anche alle singole imprese: garantendo un livello di protezione molto più esteso e complessivo esso permette agli operatori economici di poter intraprendere delle iniziative che presentano un livello di rischio sia economico che creativo molto più elevato rispetto al passato, potendo fare affidamento su una protezione migliore alla quale possono accedere³⁴⁵. Inoltre, dove vi è certezza del diritto vi è anche un maggiore investimento nel campo da parte delle aziende che saranno più invogliate a finanziare la ricerca tecnologica ed estetica sapendo di poter essere premiate e tutelate dal valore delle creazioni prodotte grazie al sistema del cumulo.

4. Gli effetti del cumulo sulla titolarità e sul regime circolatorio dei diritti di utilizzazione economica

Come è stato precedentemente esposto il legislatore italiano ha ommesso, al momento dell'introduzione della possibilità di un cumulo all'interno del nostro ordinamento, di adottare previsioni che potessero disciplinare nello specifico i diversi ambiti di applicazione della materia. Una regolamentazione sarebbe stata però necessaria per gestire aspetti complessi e delicati scaturenti dall'applicazione di due differenti protezioni coesistenti sulla medesima creazione quali quelli relativi alla titolarità dei diritti relativi ai due istituti e al loro regime circolatorio. Il vuoto normativo presente diventa maggiormente critico in questi ambiti in quanto generalmente l'autore non procede direttamente allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno da esso create in quanto solitamente tra il creatore e il fruitore si interpone l'impresa, e questo ancora di più all'interno del settore *dell'industrial design*. Nella prassi si rinvengono quindi sovente rapporti triangolari nei quali l'opera viene affidata all'attività di riproduzione, diffusione, rappresentazione, esecuzione esercitata in modo professionale da un'impresa intermediaria e da questa messa a disposizione degli utenti finali usufruttori³⁴⁶. La mancanza di

³⁴⁵ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³⁴⁶ M. Ricolfi, *Diritto d'autore*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, CEDAM, Padova, 2001. 486 ss.

previsioni normative all'interno del tema della circolazione dei diritti e della loro titolarità è quindi destinata a far emergere quotidianamente problematiche ed è quindi necessario estrapolare regole e principi in via interpretativa analizzando le uniche disposizioni disponibili ossia quelle relative ai singoli istituti e ai relativi diritti. Come è stato dettagliatamente esposto in precedenza nella trattazione il diritto d'autore conferisce al creatore dell'opera del *design* gli stessi diritti di utilizzazione economica previsti per gli autori di opere letterarie e artistiche che possano essere esercitati in maniera compatibile con la natura delle opere del disegno industriale ossia il diritto di pubblicare l'opera, di riprodurla, distribuirla, diffonderla e, infine, elaborarla e modificarla. Dall'altro lato anche il diritto scaturente dalla registrazione dell'opera conferisce al soggetto registrante il diritto di fabbricare l'opera, di diffonderla e commercializzarla, di esporla, di importarla ed esportarla e, anche se su ciò la legge non si esprime, anche di modificarla ed elaborarla essendo l'elenco delle facoltà presenti all'art. 41 cpi di natura esemplificativa piuttosto che tassativa³⁴⁷. Come si può facilmente constatare il contenuto patrimoniale dei diritti di esclusiva originati dai due istituti è sostanzialmente coincidente, viene quindi da chiedersi se, in presenza di un cumulo sullo stesso oggetto di *design*, si possa ipotizzare una situazione nella quale la titolarità del diritto d'autore sia in capo a un soggetto differente rispetto al titolare dei diritti di utilizzazione economica di disegni e modelli e nella quale i due diritti possano circolare liberamente ed indipendentemente l'uno dall'altro. Se ciò fosse possibile si configurerebbe un'ipotesi nella quale ciascuno dei due aventi diritto potrebbe opporsi alla fabbricazione, commercializzazione o elaborazione dell'opera da parte dell'altro andando così a frustrare e svuotare del tutto il diritto patrimoniale in capo a quest'ultimo. In pratica ammettere che i due diritti possano circolare in via scissa l'uno dall'altro andrebbe a negare l'idea stessa di diritto esclusivo rendendo di fatto lo stesso non esclusivo, il terzo acquisterebbe così una serie di diritti di utilizzazione economica del *design* non esclusivi e quindi molto meno appetibili. Andrebbe quindi ritenuto, anche nel silenzio della legge, che entrambe le privative debbano spettare al medesimo soggetto per ragioni

³⁴⁷ Mondini, G., La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, in N.L.C.C., 1998. 986 ss.

ontologiche relative al concetto stesso di diritto esclusivo, ma anche per altre tre serie di ragioni di cui la prima di matrice sistematica. Nel nostro ordinamento è infatti prevista la possibilità che su un medesimo oggetto siano costituiti due diritti con regime circolatorio indipendente l'uno dall'altro, ma solo poiché questi presentano contenuti patrimoniali differenti, è il caso delle invenzioni d'uso. In questa fattispecie sulla stessa soluzione innovativa ad un problema tecnico, per la quale sia stata depositato un brevetto, si può creare anche un diritto ulteriore nel caso in cui un terzo individui un nuovo uso o una nuova applicazione dell'oggetto del brevetto, ma qui i due diritti di brevetto, anche se costituiti sullo stesso bene, conferiscono al loro titolare diritti differenti nel contenuto e questo fa sì che possano circolare in maniera scissa l'uno dall'altro. L'identità dei contenuti patrimoniali del diritto d'autore e di quello derivante da disegni e modelli porta invece a ritenere che tale possibilità non sia applicabile nei casi relativi ai prodotti di *design*³⁴⁸. La seconda ragione deriva dalla necessità di una corretta implementazione della Direttiva CE 98/71, ammettere che in caso di cumulo si possa avere una titolarità dei due diritti in capo a soggetti diversi andrebbe a svuotare gli stessi del carattere dell'esclusività rendendo meno appetibile la circolazione delle privative e disincentivando l'utilizzo del cumulo. Siffatta situazione sarebbe contraria non solo allo spirito e alla lettera stessa dello strumento comunitario, che richiede di consentire e rendere vantaggioso il cumulo delle protezioni negli ordinamenti nazionali. L'ultima ragione è invece di carattere testuale: attraverso un'analisi del combinato disposto degli artt. 6 l.d.a. e 38 comma 3 cpi, i quali predispongono, rispettivamente, che il diritto nasca *ab origine* in capo al creatore dell'opera e al registrante del disegno o modello. Si può quindi notare come attraverso una lettura delle disposizioni relative ai due istituti emerge che diritti derivanti dall'opera del design spettino sin dal principio, ossia dalla nascita degli stessi, al medesimo soggetto e questo, accompagnato dall'identità del contenuto patrimoniale delle due privative, fa pensare che essi debbano circolare congiuntamente³⁴⁹. Da questa conclusione si può anche facilmente dedurre che, qualora l'autore dovesse decidere

³⁴⁸ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

³⁴⁹ S. Guizzardi, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*. Giuffrè, Milano, 2005

di cedere a terzi il diritto derivante dalla registrazione o alla registrazione di disegni e modelli si trasferirà automaticamente anche il diritto d'autore, e viceversa, in quanto implicito seguendo la tesi della necessaria attribuzione al medesimo soggetto di entrambe le privative.

5. Il cumulo giuridico in giurisprudenza, analisi del caso Cofemel

Ai fini di un'esaustiva analisi della possibilità per gli oggetti di *design* di essere oggetto di tutela da parte sia della disciplina di disegni e modelli che del diritto d'autore non può non citarsi anche il caso *Cofemel* (causa C-683/17). Il caso è frutto di un rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte suprema del Portogallo a favore della Corte di Giustizia Europea (CGUE) all'interno di un caso di imitazione servile di jeans e T-shirt avviato dall'attrice G-Star nei confronti della resistente Cofemel - Sociedade de Vestuário SA. Nel caso di specie l'attrice richiedeva la protezione sotto diritto d'autore per i *“modelli costituiti da felpe e magliette [che] integrano vari elementi nel proprio design e, in particolare, l'immagine stampata nella parte anteriore della maglia, lo schema dei colori, la localizzazione della tasca a marsupio e le attaccature della tasca”* e *“il modello [di jeans che] si caratterizza per la forma in cui ciascuno dei tre differenti moduli è stato tagliato e assemblato. Con l'impiego di tali moduli dalle lunghezze e forme differenti, si è creata una gamba con effetto delle 3 dimensioni (3D), con piega all'interno e all'indietro e che si attorciglia così intorno alla gamba dell'utilizzatore (effetto cacciavite). Altri elementi che contribuiscono a creare l'“effetto cacciavite” sono i dardi (“darts”) che sono integrati nel modello a livello del ginocchio, uno per gamba”*³⁵⁰. Il rinvio pregiudiziale aveva come oggetto la corretta interpretazione dell'art. 2 lett. a) della Direttiva CE 2001/29 ossia la definizione da parte della Corte europea dei requisiti necessari per la protezione delle opere di *design* sotto il diritto d'autore ed è stato utilizzato per affermare, in linea con le conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar nonché con la linea giurisprudenziale intrapresa dalla CGUE stessa in argomento, che l'unico requisito necessario ad un'opera del disegno industriale è quello dell'originalità.

³⁵⁰ Conclusioni Avvocato Generale Szpunar, C-683/17, caso Cofemel. Paragrafo 59

5.1. Il caso Cofemel nella giurisprudenza della CGUE

Tale di tipo di conclusione non risulta sicuramente essere inaspettata essendo stata il frutto di semi piantati negli anni dalla CGUE, che in diverse occasioni ha tentato di rendere più agevole l'accesso alla tutela autorale dei prodotti del *design*. In particolare, per quanto riguarda il contesto italiano la Corte comunitaria si era già espressa nel 2011 nel caso *Flos* (causa C-168/09) indicando come l'art. 17 della Direttiva CE 98/71 dovesse essere interpretato nel senso che questo si oppone alla normativa di qualsiasi Stato membro che abbia come risultato quello di impedire che un disegno o un modello che goda delle caratteristiche necessarie per poter essere tutelato sotto il diritto d'autore ne sia invece escluso³⁵¹ richiedendo, in sintesi, che se un disegno industriale presentasse il carattere dell'originalità allora sarà necessario che sia tutelato come opera dell'ingegno. Come è stato esposto in precedenza in Italia la possibilità per le opere del disegno industriale di poter accedere alla protezione derivante dal diritto d'autore è stata travagliata e la sentenza in esame si era pronunciata proprio per poter favorire il cumulo introdotto, prevedendo come una parte dell'art. 239 cpi, il quale prevedeva una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001 per la protezione autorale dei disegni e modelli, fosse in contrasto con l'art. 17 della Direttiva Ce 98/71, disponendo inoltre che se tali opere non fossero state proteggibili sotto la normativa nazionale lo sarebbero comunque state a livello comunitario per effetto della Direttiva CE 2001/29. Sia il caso *Cofemel* che il caso *Flos* devono comunque le loro radici ad un'ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia Europea, più risalente rispetto a entrambe, ossia il caso *Infopaq* (causa C-5/08) nel quale la CGUE era andata a rimuovere la possibilità che venissero richiesti requisiti ulteriori rispetto all'originalità per la protezione delle creazioni come opere dell'ingegno: “*il diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 lett. a) della Direttiva 2001/29 può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell'autore*³⁵²”. In decisioni successive la Corte ha inoltre specificato come debba essere inteso il carattere

³⁵¹ Corte di Giustizia Europea, 27 gennaio 2011, C-168/09, caso *Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA*,

³⁵² Corte di Giustizia Europea, 16 luglio 2009, C-5/08, caso *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening*. Paragrafo 37

dell'originalità chiarendo come questo si possa dire sussistente qualora l'opera sia frutto della libertà creativa dell'autore e delle proprie scelte libere e creative permettendo allo stesso di imprimere il suo tocco personale nell'opera creata³⁵³. Secondo la CGUE quindi il giudice nazionale, per poter valutare la possibilità per un'opera di essere tutelata sotto diritto d'autore, deve andare ad analizzare se il creatore abbia potuto effettuare scelte libere e creative capaci di poter trasmettere a chi usufruisca dell'opera l'originalità del risultato che si ha davanti, originalità che, nel caso di opere letterarie, deriva da: *“la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole che si consente all'autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato che costituisca una creazione intellettuale”*³⁵⁴.

Nel risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Giudice portoghese la CGUE ha seguito uno schema coerente con le sue pronunce passate viste fin ora e, muovendosi dalla nozione di “opera” presente all'interno dell'art. 2 della Direttiva CE 2001/29, ha creato un concetto autonomo di opera dell'ingegno che deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme sul territorio europeo, il quale richiede la sussistenza di due requisiti cumulativi ossia che l'oggetto della tutela sia un oggetto originale rappresentando una creazione intellettuale propria dell'autore e che la qualifica di opera dell'ingegno spetti solo agli elementi dell'opera che sono espressione della creatività dell'autore³⁵⁵. La corte comunque nota che *“gli oggetti che costituiscono una proprietà intellettuale beneficiano di una tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Per contro, non ne consegue che detti oggetti o categorie di oggetti debbano beneficiare, tutti, di una protezione identica”*³⁵⁶ e quindi oggetti diversi possono ricadere all'interno dell'ambito di applicazione della Direttiva CE 2001/29, della Direttiva CE 98/71 e/o del Regolamento 6/2002, tutti strumenti atti

³⁵³ Corte di Giustizia Europea, 7 marzo 2013, C-145/10, caso Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH e altri.

³⁵⁴ Corte di Giustizia Europea, 16 luglio 2009, C-5/08, caso Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening. Paragrafo 45

³⁵⁵ Corte di Giustizia Europea, 12 settembre 2019, C-683/17, caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV.

³⁵⁶ Corte di Giustizia Europea, 12 settembre 2019, C-683/17, caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV.

a tutelare i disegni e modelli, ma spinti da finalità tra di loro differenti³⁵⁷. In ogni caso però se un'opera del disegno industriale dovesse ricadere nell'ambito di applicazione della Direttiva CE 2001/29 alla sarà necessario solo che essa rispetti il requisito dell'originalità, così come descritta dalla CGUE nei termini esposti in precedenza, per poter essere protetta come opera dell'ingegno. Questa decisione rappresenta un pilastro nel tema del diritto d'autore a livello comunitario, e quindi obbligatoriamente anche nazionale, con conseguenze importanti soprattutto nel sistema di tutele delle opere del *design* in quanto essa presenta come conseguenza naturale della sua adozione l'evoluzione del percorso giurisprudenziale della Corte comunitaria esposto sin ora che, richiedendo come unico requisito necessario ai fini dell'accesso alla tutela quello dell'originalità, vede ogni altra condizione come futile e non necessaria concetto che, anche se a livello comunitario sembra essere consolidato, per alcuni Stati membri ed in particolare per l'Italia risulta essere controcorrente rispetto alla normativa vigente³⁵⁸. Attraverso la propria decisione la CGUE ha quindi confermato la propria giurisprudenza prevedendo come il sistema della protezione del diritto d'autore deriva solamente dal carattere dell'originalità rinvenibile nell'opera e non anche dalla necessaria produzione di un effetto estetico e visivo rilevante contando solo che la creazione rifletta la libertà di scelta e la personalità dell'autore. Per poter meglio comprendere il caso *Cofemel* è necessario prendere in considerazione anche le conclusioni date dall'Avvocato Generale Szpunar, incaricato del caso: *“La presente causa verte, più specificamente, sulla cumulabilità della protezione dei disegni e dei modelli in base al regime sui generis con la loro protezione, in quanto opere, attraverso il diritto d'autore. Il rapporto tra questi due sistemi di protezione è da sempre fonte di dubbi, da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, e di contrasti. Da un lato, il carattere utilitario e funzionale degli oggetti delle arti applicate e la loro attitudine alla produzione industriale di massa fanno sorgere dubbi sul fatto che essi siano suscettibili di tutela attraverso il diritto d'autore, nonché sulla conformità di tale protezione ai suoi fondamenti assiologici (vale a dire, il legame personale tra l'autore e la sua opera) e ai suoi obiettivi (vale a dire, la remunerazione dell'impegno intellettuale*

³⁵⁷ N. Lanna, *Fashion law: diritti e prassi nell'industria della moda tra tradizione e innovazione*. Wolters Kluwer, Milano, 2021.

³⁵⁸ *Ibid.*

creativo). La protezione dei disegni e dei modelli attraverso il diritto d'autore pone, in particolare, due tipi di rischi: inflazionare la tutela offerta dal diritto d'autore e ostacolare la libera concorrenza economica. Per tale motivo, numerosi ordinamenti giuridici hanno sviluppato strumenti finalizzati a riservare la protezione offerta dal diritto d'autore ai disegni e ai modelli che presentino un elevato valore artistico. Si può citare la teoria della «scindibilità» in diritto italiano, la «Stufentheorie» in diritto tedesco e la limitazione della durata della tutela accordata agli oggetti prodotti su scala industriale nel diritto del Regno Unito. D'altro canto, alcuni oggetti delle arti applicate presentano innegabilmente un alto livello di originalità. È sufficiente pensare agli stili che si sono sviluppati in questo campo, come l'Art déco o il Bauhaus. Lo stesso vale nel settore d'attività che è oggetto della presente causa, ossia l'abbigliamento: i capi di alta moda sono sia opere d'arte sia abiti, se non addirittura più opere d'arte che abiti. Non è, pertanto, giustificato escludere a priori gli oggetti delle arti applicate dalla protezione offerta dal diritto d'autore per il solo fatto che essi hanno (anche) carattere funzionale. Inoltre, altre categorie di opere rispetto alle quali la protezione del diritto d'autore non viene messa in dubbio possono avere anch'esse funzioni utilitarie, restando al contempo creazioni intellettuali originali. È il caso di alcune opere letterarie, fotografiche o, addirittura, musicali³⁵⁹». Attraverso la lettura di quanto affermato dall'Avvocato Generale risulta essere più comprensibile l'iter logico utilizzato dalla Corte UE per poter derimere il caso ribadendo come il legislatore comunitario abbia optato per un sistema nel quale la tutela derivante dall'istituto di disegni e modelli non esclude quella del diritto d'autore, e viceversa, sempre però garantendo che l'applicazione della tutela autorale ad un determinato oggetto protetto da disegni e modelli non vada a ledere l'effettività e la finalità delle due tutele e che, anche qualora il cumulo dovesse risultare applicabile questo venga preso in considerazione solo in determinate situazioni³⁶⁰. Da tali premesse si può quindi ben intuire come la Corte sia arrivata ad affermare che, qualora un modello soddisfi i requisiti della creatività ed individualità esso sia qualificabile come opera dell'ingegno.

³⁵⁹ Conclusioni Avvocato Generale Szpunar, C-683/17, caso Cofemel. Paragrafo 3-5

³⁶⁰ Corte di Giustizia Europea, 12 settembre 2019, C-683/17, caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV.

5.2. Il valore artistico di per sé e la sua inadeguatezza come filtro alla luce del caso Cofemel.

Secondo questa ricostruzione non vi è quindi più spazio per requisiti ulteriori o alternativi come quello presente all'interno del nostro ordinamento nazionale relativo al valore artistico di per sé *ex art. 2 n.10 l.d.a.*, il quale ha avuto la funzione di filtrare i disegni e modelli ammessi ad accedere alla tutela autorale circoscrivendola al c.d. design di fascia alta³⁶¹. Il criterio del valore artistico, così come interpretato dalla sentenza n.23292 del 2015 dalla Corte di cassazione (analizzata a fondo nel Capitolo II della presente trattazione), risulta quindi entrare in crisi in quanto contrastante con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea emersa nel caso *Cofemel* che invece richiede semplicemente l'originalità del disegno industriale come ogni altro tipo di opera dell'ingegno e, inoltre, si presenta come un carattere a formazione progressiva basandosi su riconoscimenti e premi che possono essere acquisiti esclusivamente nel tempo.

Per poter ovviare a quest'ultima criticità la giurisprudenza nazionale ha provato a fornire un'interpretazione del criterio del valore artistico che potesse essere non qualificabile come a formazione progressiva, ma come valutazione di originalità intrinseca dell'opera stessa, in questo senso si è infatti espresso il Tribunale di Milano nel famoso caso *Moon Boot* del 2016: *“Naturalmente non si tratta di acquisizione del valore artistico ex post bensì della sua valutazione, che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale*³⁶²”, la determinazione del valore artistico deve inoltre essere effettuata seguendo criteri più possibile oggettivi elencati dalla Cassazione nella sentenza n. 23292 del 2015, e già affrontati al Capitolo II. È proprio l'utilizzo dell'oggettività nei criteri di individuazione della presenza del valore artistico che rende possibile il loro mantenimento nel nostro ordinamento anche a seguito della sentenza Cofemel: infatti quello che è stato affermato dalla CGUE è che non si può determinare la proteggibilità di un disegno o modello sotto il diritto d'autore

³⁶¹ Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in *Giustizia Civile Massimario*, 2015

³⁶² Trib. Milano, 12 luglio 2016, n.8628, in *De Jure*

solamente basandosi sulla un mero apprezzamento estetico di natura soggettiva dell'opera in quanto *“l'effetto estetico che può essere prodotto da un modello è il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato ad osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ai sensi della giurisprudenza menzionata³⁶³”*. Non è quindi escluso che i criteri oggettivi inquadrati dalla giurisprudenza possano ancora essere utilizzati anche se in chiave e per fini differenti, per poter delineare e individuare il requisito dell'originalità richiesta all'opera del *design* per poter godere del cumulo di tutele³⁶⁴.

All'interno della sentenza in esame è stato affrontato anche lo spinoso tema delle criticità che un'applicazione disinvolta e generalizzata del diritto d'autore alle opere del *design* industriale potrebbe apportare a livello non solo giuridico, ma anche economico. L'Avvocato Generale Szpunar, infatti, nelle sue conclusioni sottolinea come: *“qualora sia eccessivamente facile ottenere, per il medesimo oggetto, la protezione del diritto d'autore, che non richiede alcuna formalità, si applica a partire dal momento di creazione dell'oggetto, prescindendo dal requisito della novità e la cui durata è, in sostanza, infinita in rapporto all'utilità del disegno e del modello per il suo proprietario, si rischia che il regime del diritto d'autore estrometta quello sui generis dedicato ai disegni e ai modelli. Orbene, tale estromissione avrebbe diverse conseguenze negative: la svalutazione del diritto d'autore, a cui si ricorrerebbe per proteggere creazioni invero banali, l'ostacolo alla concorrenza derivante dalla durata eccessiva della tutela e, ancora, l'incertezza del diritto, in quanto i concorrenti non sarebbero in grado di prevedere se un disegno o modello, la cui protezione sui generis sia scaduta, sia altresì tutelato dal diritto d'autore³⁶⁵”*. L'Avvocato Generale prosegue poi individuando proprio nella preoccupazione che possa accadere ciò il motivo per il quale le varie legislazioni nazionali hanno previsto dei limiti all'applicabilità del diritto d'autore

³⁶³ Corte di Giustizia Europea, 12 settembre 2019, C-683/17, caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV. Paragrafo 53

³⁶⁴ N. Lanna, Fashion law: diritti e prassi nell'industria della moda tra tradizione e innovazione. Wolters Kluwer, Milano, 2021.

³⁶⁵ Conclusioni Avvocato Generale Szpunar, C-683/17, caso Cofemel. Paragrafo 52

alle opere del disegno industriale, sottolineando però come queste non abbiano comunque alcun tipo di base giuridica nel diritto dell'Unione dal momento che le opere delle arti applicate sono protette quali risultati delle creazioni intellettuali dell'autore, al pari delle altre categorie di opere³⁶⁶. Secondo l'AG, infatti, il metodo per poter essere sicuri che scenari critici come quelli individuati pocanzi possano effettivamente diventare una realtà negli ordinamenti giuridici interni e nel mercato interno non è la creazione di ulteriori limiti e requisiti che l'oggetto deve rispettare bensì l'applicazione rigorosa del diritto d'autore da parte dei giudici nazionali³⁶⁷. L'effettivo oggetto della protezione derivante dal diritto d'autore è, come esposto in precedenza nella trattazione, la particolare forma espressiva della creazione dell'autore e non l'idea in sé e un'applicazione rigorosa di tale principio basterebbe a ridurre i possibili pregiudizi concorrenziali in quanto verrebbe escluso dalla tutela autorale qualsiasi modello o disegno privo di creatività così come le forme suscettibili di svariate modalità espressive³⁶⁸. In questi stessi termini si era espressa anche la giurisprudenza nazionale andando a delineare la nozione di creatività come qualcosa che *“non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art'1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore³⁶⁹”* proprio per questo la creatività non deve rinvenirsi nell'idea, ma nella specifica forma di espressione che essa assume *“di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l'ottenimento della protezione³⁷⁰”*. Nel caso di specie l'attrice richiedeva il riconoscimento della sussistenza del diritto d'autore su alcuni modelli di magliette e jeans, come visto in precedenza, lamentandone l'imitazione da parte della convenuta Cofemel e l'AG ha suggerito quindi un'applicazione

³⁶⁶ *Ibid.* Paragrafo 53

³⁶⁷ *Ibid.* Paragrafo 54

³⁶⁸ N. Lanna, *Fashion law: diritti e prassi nell'industria della moda tra tradizione e innovazione*. Wolters Kluwer, Milano, 2021.

³⁶⁹ Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in *Giustizia Civile Massimario*, 2015

³⁷⁰ Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in *Giustizia Civile Massimario*, 2015

pratica dei principi teorici precedentemente enucleati affermando che *“La qualificazione degli oggetti in causa come opere proteggibili e l’accertamento dell’eventuale contraffazione sono elementi di puro fatto che rientrano integralmente, com’è ovvio, nell’ambito della valutazione del giudice nazionale. Mi sembra, nondimeno, che caratteristiche come la «composizione specifica per forme, colori, parole e numeri», lo «schema dei colori», la «collocazione delle tasche a marsupio» o, ancora, il «taglio con l’assemblaggio dei tre moduli», di cui si contesta la riproduzione alla Cofemel, dovrebbero essere analizzate quali idee suscettibili di diverse espressioni, se non addirittura quali soluzioni funzionali, e non dovrebbero essere incluse nella protezione del diritto d’autore³⁷¹”*. Inoltre, è stato anche precisato nella sentenza che, in ogni caso, l’oggetto della tutela deve essere necessariamente identificabile con sufficiente precisione e oggettività³⁷². L’applicazione di tali criteri non sembra quindi effettivamente causare un abbassamento della soglia di protezione del modello, ma, se coerentemente declinati dai giudici nazionali in sede di valutazione della proteggibilità, possono fornire una base per l’applicazione del cumulo delle tutele portando, in ultima analisi, ad un’applicazione sistematica ed uniforme del diritto dell’Unione Europea. Il concetto espresso dal caso *Cofemel* è rinvenibile anche nella giurisprudenza successiva della CGUE, difatti la sintesi di quanto visto finora è stata riproposta all’interno del caso *Brompton Bicycle* (caso C-833/18) nel quale l’Avvocato Generale Campos Sàanchez-Bordona ha detto *“La sentenza Cofemel ha confermato, come regola generale, che «la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore possono essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto». Tale dichiarazione deve però essere seguita da talune precisazioni che attuano, per così dire, o relativizzano la forza del principio del cumulo. In primo luogo, anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore, ai sensi del diritto dell’Unione, potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni. In secondo luogo, lo scopo della tutela conferita è differente nei due casi. Mentre per i disegni e modelli si mira ad*

³⁷¹ Conclusioni Avvocato Generale Szpunar, C-683/17, caso Cofemel. Paragrafo 60

³⁷² Corte di Giustizia Europea, 12 settembre 2019, C-683/17, caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV. Paragrafo 32

evitare l'imitazione da parte dei concorrenti, il diritto d'autore ha una diversa funzione, giuridica ed economica. In terzo luogo, l'ottenimento del diritto d'autore su un oggetto che gode già della tutela propria dei disegni e modelli presenta taluni rischi che non si possono ignorare. In particolare, «la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d'autore, a un oggetto protetto in quanto disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell'effettività rispettive di tali due tutele». In quarto luogo, spetta al giudice del rinvio stabilire quando ricorrano «alcune situazioni» nelle quali è consentito il cumulo di tutele. Esso dovrà quindi definire in ciascun caso l'equilibrio tra la protezione del diritto d'autore e l'interesse generale³⁷³».

Occorre inoltre ricordare che, come esposto nei precedenti capitoli, un ulteriore limite posto alla proteggibilità delle opere del *design* industriale, sia sotto forma di diritto d'autore che di disegni e modelli, è dato dal fatto che non possono essere oggetto di privativa tutti quegli elementi che sono necessitati dalla funzione tecnica del prodotto. Infatti, questo tipo di fattori tecnici qualora dovessero essere necessitati e quindi dovessero vincolare la forma del modello non lasciando effettivamente spazio alla libertà creativa dell'autore avrebbero l'effetto di escludere la forma in questione dalla possibilità di accedere alla tutela autorale³⁷⁴. Sul punto è intervenuta anche la già citata decisione del caso *Brompton Bicycle* riguardante la proteggibilità come opere dell'ingegno mediante il diritto d'autore di una bicicletta il cui sistema di piegatura era già oggetto di tutela brevettuale e in tal caso il giudice del rinvio chiedeva se fosse esclusa dalla tutela autorale una forma dell'oggetto necessaria per poter raggiungere un determinato risultato tecnico. In questo caso l'Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona ha ribadito che non è possibile proteggere opere dell'arte applicata la cui forma dipenda dalla loro funzione, nello specifico la tutela è sicuramente esclusa qualora l'aspetto dell'oggetto sia dettato unicamente, come fattore determinante, dalla sua funzione tecnica³⁷⁵. L'AG prosegue inoltre prevedendo alcuni criteri, non esaustivi,

³⁷³ Conclusioni Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona, C-833/18, caso *Brompton Bicycle*. Paragrafo 51-56

³⁷⁴ Corte di Giustizia Europea, 12 settembre 2019, C-683/17, caso *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*. Paragrafo 31

³⁷⁵ Conclusioni Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona, C-833/18, caso *Brompton Bicycle*. Paragrafo 65.

utilizzabili dai giudici nazionali per poter in concreto stabilire se le caratteristiche del prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica dello stesso ossia: l'esistenza di un brevetto o di un modello anteriori per il medesimo risultato tecnico; l'esistenza di altre possibili forme che consentano di ottenere il medesimo risultato; la volontà originaria del creatore del modello, ovvero se l'autore aspirasse effettivamente a realizzare una propria creazione intellettuale o se, piuttosto, fosse determinato ad ottenere un vantaggio commerciale della sua produzione o vendita sul mercato; ed infine, l'effettiva efficacia della forma a raggiungere un determinato risultato tecnico³⁷⁶. Di più difficile accertamento sarà sicuramente la proteggibilità di un modello qualora la forma dovesse presentare una natura mista tra elementi funzionali e forme originali, in alcuni casi sarà possibile separare idealmente gli elementi che attengono a necessità funzionali da quelli caratterizzati da effettiva originalità e creatività, quest'ultime suscettibili di essere oggetto di protezione secondo il diritto d'autore mentre altre volte il compito sarà più gravoso per l'interprete³⁷⁷. In ogni caso va tenuto a mente che la circostanza che la forma scelta includa elementi non funzionali di rilievo nell'apprezzamento della forma del prodotto nel suo complesso potrà essere ritenuto un elemento rilevante nel valutare l'ammissibilità del modello alla tutela derivante dal diritto d'autore.

Occorre infine ricordare che, qualora dovesse aversi un'ipotesi di cumulo di tutele gli ambiti relativi alle stesse saranno differenti tenuto conto anche dei fini che queste perseguono. Infatti, l'istituto di disegni e modelli protegge l'investimento effettuato per la loro creazione rispetto ad una loro possibile imitazione da parte dei concorrenti mentre il diritto d'autore è estraneo ad una protezione di matrice concorrenziale in quanto il dialogo, l'ispirazione e la riformulazione sono insite nella creazione intellettuale e il diritto d'autore non ha come scopo ostacolarli, ciò che il diritto d'autore tutela è la possibilità di sfruttamento dell'opera senza interferire con l'opera in quanto tale³⁷⁸. Da ciò deriva quindi che, mentre l'ambito di protezione del modello è proporzionale al margine di libertà dell'autore (tenuto conto dei limiti funzionali e della c.d. *crowded art* visti in precedenza) e si estende

³⁷⁶ *Ibid.*

³⁷⁷ *Ibid.* Paragrafo 85

³⁷⁸ Conclusioni Avvocato Generale Szpunar, C-683/17, caso Cofemel. Paragrafo 55

a qualsiasi altro disegno o modello che non crei un'impressione generale differente in capo all'utilizzatore informato, nel diritto d'autore la tutela mira a proteggere la peculiare e concreta espressione della creatività dell'autore come affermato dalla Cassazione : *"la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, che sono e possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascun dei autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione³⁷⁹".* Da ciò deriva anche una differenza sul piano dell'*enforcement* in quanto il diritto di disegni e modelli risulterà essere più incisivo essendo più facilmente azionabile e dimostrabile (essendo anche oggetto di registrazione) mentre quello autorale sarà sì più lungo, ma più difficilmente dimostrabile e soprattutto meno indirizzato ad impattare il mercato ed il comportamento dei concorrenti dimostrando come le criticità in materia concorrenziale relative al cumulo siano più formali che reali³⁸⁰.

³⁷⁹ Corte di cassazione, 13 novembre 2015, n.23292, in *Giustizia Civile Massimario*, 2015

³⁸⁰ N. Lanna, *Fashion law: diritti e prassi nell'industria della moda tra tradizione e innovazione*. Wolters Kluwer, Milano, 2021.

Conclusioni

La protezione giuridica del *design* industriale in Italia, alla luce della Direttiva CE 98/71, rappresenta un'area di grande rilevanza per il settore industriale e per l'economia del paese. L'introduzione del cumulo delle tutele, da tempo presente in altri ordinamenti europei come quello francese, ma a lungo osteggiato nel nostro, ha aperto nuove opportunità per i *designer* e le imprese, offrendo una doppia protezione che combina i vantaggi della registrazione dei disegni e modelli con quelli del diritto d'autore. Tuttavia, il legislatore italiano, così come quello europeo, si è limitato ad introdurre tale meccanismo senza null'altro aggiungere circa il suo effettivo funzionamento, per tale motivo l'implementazione pratica di questo cumulo ha sollevato numerose questioni interpretative, richiedendo un costante intervento della giurisprudenza per chiarirne i confini e le modalità di applicazione.

Il percorso evolutivo della normativa italiana sul disegno industriale, culminato con l'implementazione delle disposizioni comunitarie relative al cumulo, è stato segnato da un continuo e significativo avanzamento nella protezione delle opere di *design*. Se inizialmente le opere in questione erano proteggibili solo come brevetti ornamentali o in quanto classificabili come opere d'arte, qualora fosse stato possibile scinderle dal prodotto industriale ad esso relativo, gli interventi normativi in merito hanno portato a rilevanti cambiamenti. È stata infatti prevista una disciplina *ad hoc* per la protezione, con privativa di diritto industriale, degli oggetti di *design* ossia l'istituto di disegni e modelli e, dall'altro lato, è stato eliminato il requisito della scindibilità con contestuale previsione espressa della proteggibilità delle opere del disegno industriale sotto il diritto d'autore, nonostante sia stato previsto un requisito ulteriore rispetto alle altre opere ossia il valore artistico di per sé. Infine, l'evoluzione legislativa in materia è culminata nella previsione del cumulo delle tutele e quindi della possibilità per una stessa opera di *design* di essere protetta contestualmente e contemporaneamente da entrambe le privative.

La registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fornisce una tutela immediata e facilmente azionabile, mentre il diritto d'autore offre una protezione più duratura e completa, coprendo anche gli aspetti creativi delle opere. Questa duplice protezione non solo salvaguarda gli investimenti delle imprese, ma facendo

ciò stimola anche l'innovazione e la creatività, incentivando lo sviluppo di nuove forme e *design* andando quindi, in ultima istanza, a fornire vantaggi alla società nel suo insieme.

Nonostante i benefici evidenti, l'applicazione del cumulo delle tutele non è priva di complessità, soprattutto per via dei vuoti normativi e delle scarse indicazioni lasciate dal nostro legislatore. La distinzione tra gli ambiti di applicazione del diritto d'autore e dell'istituto di disegni e modelli richiede un'analisi accurata delle caratteristiche estetiche e funzionali delle opere e per quanto la giurisprudenza italiana e comunitaria abbia fornito importanti chiarimenti in tal senso, permangono aree grigie che richiedono una costante attenzione interpretativa ed un'analisi caso per caso del *design* in questione essendo state enucleate solo linee guida e criteri valutativi, ma non regole stabili ed univoche che possano indicare immediatamente la soluzione alle questioni riguardanti l'effettiva configurabilità del cumulo nel caso concreto.

All'interno di questo quadro l'elemento di maggiore incertezza è sicuramente quello del requisito del “*valore artistico di per sé*”, criterio mai definito in via legislativa, e sul quale sia giurisprudenza che dottrina si sono a lungo interrogate per poter trovare delle tecniche interpretative capaci di rendere deducibile la sussistenza dello stesso e quindi la proteggibilità del disegno industriale sotto il diritto d'autore. Sul tema la sentenza nazionale più importante appare essere la n.23292 del 2015 nella quale la Cassazione ha provato a comporre le varie interpretazioni date al requisito in esame negli anni. La sentenza per quanto utile appare comunque non completamente risolutiva delle criticità presenti nella disciplina relativa alla protezione, sotto diritto d'autore, delle opere del disegno industriale in quanto non fornisce una risposta precisa bensì elenca in via non esaustiva possibili metodi, anch'essi non privi di criticità, per poter pervenire ad una decisione.

Di grande rilevanza in merito alla materia trattata è stato il caso *Cofemel*, il quale ha rappresentato un punto di svolta, chiarendo che è l'originalità l'unico requisito essenziale per la protezione delle opere di *design* sotto il diritto d'autore. Questo principio, ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha uniformato i

criteri di protezione a livello europeo, eliminando le discrepanze tra gli ordinamenti nazionali e favorendo una maggiore armonizzazione. La sentenza *Cofemel* ha anche mostrato come ulteriori requisiti, quale quello italiano del valore artistico, non hanno motivo di esistere in quanto un'applicazione rigorosa del diritto d'autore, con analisi oggettiva dell'effettiva originalità dell'opera e protezione della stessa in maniera proporzionale, basterebbe di per sé a svolgere quella funzione di filtro e di protezione del mercato da abusi derivanti da un'eccessiva applicazione della privativa che alcuni legislatori nazionali hanno devoluto a tali requisiti ulteriori.

Un altro aspetto da considerare è l'impatto economico del cumulo delle tutele. La possibilità di ottenere una doppia protezione rende il mercato italiano più attrattivo per gli investitori e le imprese, essendo ora stato parificato a quello degli altri ordinamenti europei che già prevedevano l'ipotesi di cumulo, incentivando così lo sviluppo di nuove iniziative nel campo del *design* industriale. Da sempre la certezza del diritto, garantita da una protezione normativa solida e coerente, incoraggia gli investimenti in ricerca e sviluppo, contribuendo alla crescita economica e alla competitività internazionale del settore e, in ultima istanza, al benessere dei consociati e anche per questo sarebbe necessario pervenire ad una sempre maggiore sicurezza e cristallizzazione dei significati di talune norme riguardanti il cumulo.

In conclusione, la tutela giuridica del *design* industriale in Italia è stata svariate volte arricchita, soprattutto per effetto di strumenti comunitari atti ad armonizzare la materia a livello europeo in modo da promuovere un mercato unico in cui uno stesso oggetto possa trovare lo stesso tipo di tutele e privative in ogni Stato membro. Il sistema così creato offre una migliore tutela agli interessi dei *designer* e delle imprese promuovendo l'innovazione e la creatività e garantendo quindi una maggiore competitività all'interno del mercato di riferimento. Tuttavia, per garantire l'efficacia di questa protezione, è essenziale una maggiore certezza del diritto e una definizione puntuale delle nozioni che si trovano alla base della disciplina unitamente ad un costante aggiornamento delle norme e un'attenta applicazione giurisprudenziale, al fine di affrontare le sfide emergenti e mantenere elevati gli standard di tutela.

Bibliografia

- ABRIANI N., COTTINO G. e RICOLFI M. “*Diritto industriale*”, in *Trattato di diritto commerciale*, 2001.
- ALGARDI Z. *Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera*, Giuffrè, Milano, 1966
- AMMENDOLA M. *Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale – Vol. IV*, Utet, Torino, 1989.
- ASCARELLI T. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano 1960.
- ASSUMA G. “*Materializzazione del pensiero creativo e schemi di interessi*”, in *Diritto di Autore*, 1991.
- AUTERI P. “*Industrial Design e Opere d’arte applicata all’industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*”, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, II. 275
- AUTERI P. “*Industrial design*”, in *Dizionario del diritto privato (a cura di CARNEVALI)*, 1981. 565
- AUTERI P. “*La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*”, in *Contratti di Impresa Europei*, 1998. 229
- AUTERI P. *Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 7^a edizione, Giappichelli, Torino, 2023.
- AUTERI P. *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, Padova, 1980
- BENUSSI F. “*Design*”, in *Digesto commerciale*, 20003.
- BONELLI G. “*Industrial design e tutela del diritto d’autore*”, in *Diritto d’autore*, 2003. 503
- BONELLI G. “*L’attuazione della direttiva “enforcement” nel diritto d’autore*”, in *Diritto Industriale*, 2007.
- BONELLI G. “*Le nuove norme a tutela del diritto d’autore: un primo commento alla L. n. 248/2000*”, in *Diritto Industriale*, 2000.

- BOSSHARD M. *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015.
- CARNEVALI U. *Diritto commerciale e industriale*, Giuffrè, Milano, 1981.
- CAROSONE O. "L'art. 11 della legge sul diritto d'autore e la creazione dell'opera dell'ingegno nel lavoro subordinato", in *Diritto di Autore*, 1974.
- CAVALLI S. e POJAGHI A. *Dizionario del diritto d'autore*, Editrice Bibliografica, Milano, 2003
- CHIMIENTI L. *Lineamenti del nuovo diritto d'autore. Aggiornato con il d.lgs. 118/2006 e con il d.lgs. 140/2006*, Giuffrè, Milano, 2006.
- CIAN G. e TRABUCCHI A. *Commentario breve al codice civile*, Cedam, Padova, 2002.
- COMOGLIO L. "Istruzione preventiva e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale", in *AIDA*, 2000.
- CONFORTI B. "Applicabilità immediata del diritto comunitario (regolamenti e direttive)", in *Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura*, 1988.
- CORNISH W. e LLEWELYN D. *Intellectual property*, 6ª edizione, Sweet&Maxwell, London, 2007.
- CORNISH W., LLEWELYN R. e ALPIN T. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet&Maxwell, London, 2019
- CORTESI G., "I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca d'autonomia. Uno studio comparato nell'esperienza italiana e francese", in *Diritto commerciale internazionale*, 2006.
- CRESTI D. "La protezione dell'industrial design tra tutela brevettuale e diritto di autore", in *Contratti e imprese Europa*, 2005.
- DE SANCTIS V. *I soggetti del diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2005.
- DE SANCTIS V. *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971.
- DE SANCTIS V. *La protezione delle forme nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

- DE SANCTIS V. *La protezione delle opere dell'ingegno. Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, Cedam, Padova, 2004.
- DE SANCTIS V. *La protezione delle opere dell'ingegno. Le opere letterarie e scientifiche, le opere musicali e le opere informatiche*, Giuffrè, Milano, 2003.
- DI CATALDO V. “Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”. I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime”, in *Europa e Diritto Privato*, 2002. 82
- DI CATALDO V., SARTI, D., SPOLIDORO M.S. “Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela giuridica”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1993, I. 54 ss.
- ERCOLANI S. *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Giappichelli, Torino, 2004.
- FABBIO P. *Disegni e modelli*, CEDAM, Padova, 2012.
- FABIANI M. “Disconoscimento di paternità intellettuale e tutela della personalità”, in *AIDA*, 1968. 131 ss.
- FABIANI M. *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1960.
- FABIANI M. *Modelli e disegni industriali*, CEDAM, Padova 1975.
- FERRETTI A. *Diritto d'autore: la tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale: aggiornato alla L. 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica)*, 2. ed. Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2008.
- FITTANTE A. “Classici del design e tutela del diritto d'autore”, in *Diritto industriale*, 2011.
- FITTANTE A. “Industrial design: durata ed entrata in vigore”, in *Diritto industriale*, 2007.
- FITTANTE A. “Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell'industrial design”, in *AIDA*, 2002. 437
- FITTANTE A. *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale*, Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017.

- FLORIDIA G. “*La moratoria comunitaria sui body panels si estende (nota a Trib. Torino 5 Luglio 2007, Opel Eisenach GmbH c. Soc. Adeco)*”, in *Diritto industriale*, 2007.
- FLORIDIA G. “*Quando non si riesce a motivare: la tutela del diritto d’autore delle opere di industrial design fra giurisprudenza comunitaria e nazionale*”, in *Diritto industriale*, 2012.
- FLORIDIA G. *I disegni e modelli*, Giappichelli, Torino, 2009.
- FLORIDIA G. *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- FRASSI P. “*Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*”, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2003.
- GALLI C. e GAMBINO A. *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Utet, Torino, 2011.
- GARGIUOLO G. “*Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*”, in *Diritto Industriale*, 2008.
- GHIDINI G. e DE BENEDETTI F. *Codice della Proprietà Industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.
- GHIDINI G. *Profili evolutive del diritto industriale*, 3^a edizione, Giuffrè Milano, 2017.
- GHIDINI G. *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2001. 103
- GIANNINI A. “*Disegni e opere dell’architettura*”, in *IDA*, 1956. 1 ss.
- GIANNINI A. *La tutela delle manifestazioni dello sviluppo creativo dell’opera dell’ingegno*, in *Diritto di Autore*, Giuffrè, Milano, 1951.
- GIUDICI S. “*Ancora modifiche al Codice della proprietà industriale*”, in *Rivista di diritto industriale*, III, 2012.
- GIUDICI S. “*Design: modelli e diritto d’autore*”, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, 2010.
- GIUDICI S. “*Il design non registrato*”, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2007.

- GRECO F. “*Saggio sulle concezioni del diritto d’autore. Monismo e dualismo*”, in *Rivista di diritto civile*, 1964.
- GRECO P. e VERCELLONE P. *I diritti sulle opere dell’ingegno*, Utet, Torino, 1968.
- GRECO P. e VERCELLONE P. *I diritti sulle opere dell’ingegno*, Utet, Torino, 1974.
- GRECO P. e VERCELLONE P. *Le invenzioni e i modelli industriali*, Utet, Torino, 1968.
- GRECO P. *I diritti sui beni immateriali*, Utet, Torino, 1948
- GREFFE F. e GREFFE P. *Traité des dessins et de modelés*, Litec, Paris, 2003.
- GUGLIELMETTI G. “*Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari*”, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2002.
- GUIZZARDI S. *La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005.
- JARACH G. e POJAGHI A. *Manuale del diritto d’autore*, Mursia, Milano, 2011.
- LANNA N. *Fashion law: diritti e prassi nell’industria della moda tra tradizione e innovazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2021.
- LIBERTINI M. *Corso di diritto industriale*, I, Torre, Catania, 1977.
- MAGELLI S. “*La tutela del design: prospettive comunitarie*”, in *Dir. ind.*, 1997. 567
- MANGINI V. e TONI A. *Manuale breve di diritto industriale*, 4^a edizione, Cedam, Padova, 2019.
- MARCHETTI P. e UBERTAZZI L. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007.
- MASTROIANNI R. *Diritto internazionale e diritto d’autore*, Giuffrè, Milano, 1997.
- MENCHETTI P. e SIROTTI GAUDENZI A. *Codice del diritto d’autore e della proprietà industriale*, Experta, Forlì, 2005.
- MONDINI G. “*La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*”, in *N.L.C.C.*, 1998. 970 ss., 986 ss.

- MONTANARI M. “*L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore*”, in *Rivista di Diritto Industriale* n.1/2010.
- MUNARI B. *Arte come mestiere*, Laterza, Bari, 1997.
- MURELLI C. “*Disegni e modelli nella attuale configurazione legislativa*”, in *Ventiquattrore avvocato*, 2006.
- NIVARRA L. *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2005.
- OPPO G. “*Creazioni intellettuali, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*”, in *Rivista di diritto civile*, 1969, I. 37
- ORLANDO L. “*Modelli di utilità, disegno e modello: durata ed estensione della protezione*”, in *Ventiquattrore avvocato-Contratti*, 2007.
- PERRET H. “*Quelle protection juridique? La protection des dessins et modèles: vieux débat, nouveaux enjeux, Colloqui du 14 Mai 1987*”, in *La semaine juridique*, n.2 1988.
- PINNA G. “*Depenalizzazione e difese penali del diritto d’autore*”, in *Diritto di Autore*, 1992.
- PIOLA CASELLI E. *Diritto d’autore. Commento alla legge 22-4-1941, n.633*, Utet, Torino, 1943.
- POJAGHI A. “*Il diritto d’autore e i diritti connessi nella recente evoluzione normativa*”, in *Diritto di Autore*, 1999.
- RAVÁ T. *Diritto industriale*, I, Utet, Torino, 1981.
- REICHMAN J. “*Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms*”, in *94 Col. Law Review*, 1994.
- RICOLFI M. “*Diritto d’autore ed abuso di posizione dominante*”, in *Rivista di diritto industriale*, 2001. 399
- RICOLFI M. “*Diritto d’autore*”, in *Trattato di diritto commerciale*, (diretto da Cottino), Cedam, Padova, 2001. 486 ss.
- ROMANO R. *L’opera e l’esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, CEDAM, Padova, 2001.
- ROMANO R. “*“Una sorta di crocevia di diritti diversi tra loro” ovvero la tutela della forma dei prodotti industriali*”, in *Rivista di diritto commerciale*, 2021.

- SANDRI S. “*L’utente informato nel design*”, in *Diritto industriale*, 2006.
- SANNA F. *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d’autore della forma industriale*, Giappichelli, Torino, 2018.
- SANTINI S. *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1959.
- SARTI D. “*Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*”, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina, atti del convegno*, Giuffrè, Milano, 2001. 257
- SARTI D. *La tutela dell’estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990.
- SCUFFI M. “*Il nuovo processo brevettuale secondo l’adeguamento all’accordo TRIP’s: osservazioni a margine del d.lgs.198/1996*”, in *Giudici e Frassi, Atti del Convegno di Milano del 16 Aprile 1996*.
- SCUFFI M. *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009.
- SENA G. “*Considerazioni sulla proprietà intellettuale*”, in *Rivista diritto industriale*, 1994, I. 5 ss.
- SENA G. “*La diversa funzione e i diversi modelli di tutela nella forma del prodotto*”, in *Rivista di Diritto industriale*, 2002. 588 ss.
- UBERTAZZI L. *Commentario breve alle leggi sulla proprietà industriale e concorrenza*, 6ª edizione, Cedam, Padova, 2019.
- UBERTAZZI L. *Diritto d’autore e diritti connessi*, Giuffrè, Milano, 2000.
- VANZETI A. “*Il diritto di inedito*”, in *Rivista di diritto civile*, 1966, I. 399
- VANZETTI A. e DI CATALDO V. *Manuale di diritto industriale*, 7. ed. Giuffrè, Milano 2012.
- VENTURINI G. “*Le opere dell’ingegno nel diritto internazionale privato*”, in *Rivista di diritto industriale*, 1954.