



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

---

**Facoltà di Giurisprudenza**  
**Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

**IL CONTROVERSO RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA  
AUTORALE ALL'OPERA DI INDUSTRIAL DESIGN: IL  
REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO**

Relatore:  
Prof.ssa Elisabetta Pederzini

Laureanda:  
Beatrice Ferraro

Design – tutela – disegni e modelli - diritto d'autore – valore  
artistico

Anno Accademico: 2018/2019



*Alla mia famiglia, irrinunciabile supporto nei momenti più difficili, che mi ha  
permesso di intraprendere questo importante percorso:  
al papà, indispensabile consulente, per i saggi consigli elargiti,  
alla mamma, per avermi sempre incoraggiata,  
a mio fratello, per avermi sopportata.*

*A Gianluca, che mi ha sostenuta in ogni scelta ed è sempre stato al mio fianco.*

*A tutte le persone che, da lontano o da vicino, mi sono state accanto in questi  
cinque anni, condividendo con me le tappe di questo cammino a volte tortuoso,  
ma sicuramente ricco di soddisfazioni.*



## SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

### CAPITOLO PRIMO

#### IL DESIGN INDUSTRIALE

<b>1. Cos'è il design industriale? .....</b>	<b>5</b>
1.1. <i>La problematicità di una definizione .....</i>	5
1.2. <i>Il design industriale in termini normativi.....</i>	8
<b>2. L'evoluzione storica del design industriale .....</b>	<b>11</b>
2.1. <i>L'anticipazione del design: la stampa.....</i>	12
2.2. <i>La nascita del design industriale in Europa e il difficile rapporto tra arte e produzione di massa .....</i>	13
2.3. <i>Lo sviluppo del design industriale in Italia .....</i>	17
<b>3. L'importanza della forma del prodotto industriale .....</b>	<b>19</b>
3.1. <i>La forma del prodotto nel mercato globale .....</i>	19
3.2. <i>La protezione giuridica della forma del prodotto: le ragioni e le possibili soluzioni .....</i>	21
a. Patent law .....	24
b. Copyright law .....	25
c. Trademark law.....	27
3.3. <i>Il panorama normativo internazionale .....</i>	29

### CAPITOLO SECONDO

#### L'INDUSTRIAL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E DIRITTO D'AUTORE

<b>1. Premessa .....</b>	<b>35</b>
<b>2. La protezione dell'aspetto del prodotto industriale nel panorama italiano ante-riforma .....</b>	<b>38</b>
2.1. <i>Breve excursus storico sulla legislazione italiana.....</i>	39
2.2. <i>Il difficile rapporto tra il disegno e modello ornamentale e l'opera d'arte applicata all'industria .....</i>	41
2.3. <i>La controversa interpretazione del criterio della scindibilità nella dottrina e nella giurisprudenza .....</i>	44

<b>3. Verso una protezione comunitaria dell'industrial design .....</b>	<b>47</b>
3.1. <i>Le ragioni di una riforma.....</i>	47
3.2. <i>La Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.....</i>	49
3.3. <i>Il Regolamento 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.....</i>	51
<b>4. Il recepimento della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento 6/2002 in Italia: il d.lgs. 95/2001 .....</b>	<b>54</b>
4.1. <i>L'istituto dei disegni e modelli industriali: la fine dello "speciale ornamento".....</i>	54
a. L'oggetto di registrazione .....	54
b. I requisiti prescritti ai fini della registrazione: la novità e il concetto di divulgazione .....	56
c. (segue) Il carattere individuale e il concetto di utilizzatore informato.....	58
d. (segue) La liceità .....	60
e. La registrazione e la sua nullità.....	61
f. La durata della protezione e i diritti ad essa collegati .....	63
g. La tutela giurisdizionale.....	64
h. Disegni e modelli non registrati .....	66
4.2. <i>Il problema della cumulabilità tra la tutela autorale e quella brevettuale: l'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE ..</i>	66
a. Il cumulo: obbligo o facoltà?.....	67
b. L'articolo 2 n.10 della legge sul diritto d'autore e l'abolizione del criterio della scindibilità .....	68
c. Il rapporto tra il novellato n.4 e il nuovo n.10 dell'articolo 2 l.aut. ..	70
4.3. <i>Le conseguenze del nuovo impianto normativo sulle altre modalità di tutela della forma .....</i>	72
a. I marchi di forma.....	73
b. L'imitazione servile .....	77

### **CAPITOLO TERZO**

#### **IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO E LA SUA CONTROVERSA INTERPRETAZIONE**

<b>1. Premessa .....</b>	<b>79</b>
--------------------------	-----------

<b>2. L'esigenza di una tutela autorale anche per le opere di design industriale: l'opportunità di un'estensione non indiscriminata ...</b>	<b>80</b>
<b>3. Il punto n.10 dell'articolo 2 l.aut.: due nuovi requisiti? .....</b>	<b>84</b>
<b>4. Il requisito del valore artistico nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale .....</b>	<b>86</b>
4.1. <i>Il recupero dell'abrogato criterio della scindibilità .....</i>	86
4.2. <i>La valutazione del valore artistico in base alla destinazione al mercato dell'arte dell'opera di industrial design.....</i>	90
a. Il valore artistico sussiste se l'opera di industrial design è apprezzata anche nel circuito degli oggetti d'arte .....	90
b. Il requisito del valore artistico va valutato in base al mercato di destinazione della contraffazione .....	92
4.3. <i>Il riconoscimento della tutela autorale agli oggetti di design di "alta gamma".....</i>	94
a. Il valore artistico sussiste laddove l'opera possieda un gradiente di creatività particolarmente elevato .....	94
b. Il valore artistico sussiste in presenza di un riconoscimento del carattere artistico dell'opera di design da parte della collettività....	96
4.4. <i>La sentenza n.23292/2015 della Corte di Cassazione .....</i>	102
4.5. <i>Successivi sviluppi .....</i>	105
a. Il caso "Moon Boots" .....	105
b. Il caso "Vespa" .....	106
c. Il caso "Thun" .....	107
<b>5. Considerazioni critiche .....</b>	<b>108</b>
5.1. <i>Sull'attuazione della riforma comunitaria nel nostro ordinamento</i>	109
5.2. <i>Sulla sentenza n.23292/2015 della Corte di Cassazione .....</i>	110
<b>6. Le attuali prospettive .....</b>	<b>112</b>

## CAPITOLO QUARTO

### LA DOPPIA TUTELA DEL DESIGN INDUSTRIALE NELL'ESPERIENZA GIURIDICA STRANIERA

<b>1. Premessa .....</b>	<b>119</b>
<b>2. La protezione del design industriale nei Paesi Europei: in particolare, la normativa francese ed inglese .....</b>	<b>120</b>
2.1. <i>La tutela dell'industrial design in Francia.....</i>	121

2.2. <i>La tutela dell'industrial design nel Regno Unito</i> .....	124
<b>3. Le tendenze legislative europee in materia di protezione autorale dell'industrial design: due tipologie di cumulo</b> .....	<b>128</b>
<b>4. La protezione dell'industrial design negli Stati Uniti d'America</b> <b>134</b>	
4.1. <i>La protezione offerta dalla Design Patent Law</i> .....	135
4.2. <i>La tutela tramite la Trademark Law</i> .....	136
4.3. <i>Industrial design e Copyright</i> .....	137
4.4. <i>Stati Uniti ed Unione Europea: il confronto</i> .....	141

## **CAPITOLO QUINTO**

### **LA TUTELA AUTORALE DELL'INDUSTRIAL DESIGN: PROFILI DI DISCIPLINA**

<b>1. Premessa</b> .....	<b>145</b>
<b>2. Il regime transitorio: la tormentata storia dell'articolo 239 C.P.I.</b>	<b>146</b>
<b>3. L'assenza di formalità costitutive</b> .....	<b>151</b>
<b>4. Il ruolo del designer e la titolarità del diritto d'autore</b> .....	<b>154</b>
<b>5. Il contenuto del diritto d'autore sull'opera del disegno industriale: i diritti patrimoniali e i diritti morali</b> .....	<b>156</b>
5.1. <i>I diritti patrimoniali</i> .....	157
5.2. <i>Le libere utilizzazioni</i> .....	160
5.3. <i>I diritti morali</i> .....	162
<b>6. La prova della titolarità del diritto azionato</b> .....	<b>164</b>
 <b>CONCLUSIONE</b> .....	 <b>167</b>
 <b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	 <b>173</b>

## INTRODUZIONE

Nell'epoca attuale, progettare secondo i canoni del rapporto forma-funzione è diventato importante in tutti i settori. Come ha affermato Bruno Munari, infatti, *“non ci deve essere un'arte staccata dalla vita: cose belle da guardare e cose brutte da usare”*: l'aspetto estetico e quello funzionale debbono fondersi all'interno del medesimo oggetto, il quale, lungi dall'essere semplicemente “bello” per essere contemplato, deve risultare anche “utile” ai fini di un suo concreto sfruttamento nella vita quotidiana.

Il design industriale risponde proprio a tali esigenze: esso consente di dotare l'oggetto di una propria personalità estetica, rendendolo gradevole agli occhi del consumatore, allo stesso tempo, tuttavia, curandone la funzionalità, e dunque migliorando la qualità della vita delle persone. Esso, inoltre, rappresenta un importante fattore di sviluppo economico: dal design di un oggetto, in un mercato affollato come quello attuale, dipendono il successo commerciale dello stesso e, conseguentemente, la reputazione dell'impresa produttrice.

Stante la veloce evoluzione che ha caratterizzato il fenomeno del design industriale, favorita dallo sviluppo di nuove tecnologie nonché di materiali sempre più innovativi, nel corso del tempo un problema fondamentale è stato rappresentato dalla modalità della sua tutela giuridica. Dalla natura ibrida del design, infatti, al confine tra funzionalità ed estetica, è derivata la difficoltà di inquadralo in un istituto specifico.

Il presente elaborato si propone di affrontare il tema della problematica inclusione dell'industrial design nell'alveo della tutela offerta dal diritto d'autore, in particolare sotto il profilo dei requisiti di accesso.

Insoddisfatti rispetto alla protezione offerta dagli istituti della proprietà industriale, infatti, gli operatori economici hanno intravisto nella protezione autorale un efficace rimedio contro la contraffazione dei propri prodotti: essa è caratterizzata dall'assenza di formalità costitutive e da una lunga durata, pari a settant'anni decorrenti dalla morte dell'autore (dunque, molto più estesa rispetto alla protezione brevettuale, corrispondente a venticinque anni dalla presentazione della domanda di registrazione).

L'ordinamento italiano, inizialmente fortemente contrario al riconoscimento della protezione autorale all'opera del disegno industriale, vietava espressamente all'art. 5 R.D. 1411/1940 la cumulabilità tra la tutela offerta dal diritto industriale (quella del disegno o modello ornamentale) e quella del diritto d'autore, ed inoltre, ai fini dell'ottenimento di quest'ultima, richiedeva la presenza, nell'opera di design, di un valore artistico scindibile dal suo carattere industriale. Ciò, sostanzialmente, portava a negare la protezione a gran parte delle opere di design.

Un grande passo avanti è stato rappresentato dalla Direttiva 98/71/CE che, a fronte della disomogenea disciplina prevista nei vari Stati membri relativamente ai disegni e modelli industriali, come tale ostativa della libera concorrenza e dunque pregiudizievole per il mercato interno, all'articolo 17 ha ammesso i disegni e modelli industriali a godere della protezione offerta dal diritto d'autore,

lasciando tuttavia gli Stati membri liberi di prevedere le condizioni e stabilire l'estensione della protezione.

Il legislatore italiano, mediante il d.lgs. 95/2001, ha reagito all'obbligo della cumulabilità tra le due forme di protezione abolendo il suddetto criterio della scindibilità ed introducendo, all'articolo 2 n.10 della legge sul diritto d'autore, il requisito del "*valore artistico di per se*". L'opera di industrial design, pertanto, per essere compresa nell'alveo della protezione autorale, deve possedere qualcosa di più del semplice carattere creativo richiesto per la protezione delle opere dell'ingegno in generale: è necessario, cioè, svolgere una valutazione sulla sua "artisticità".

L'interpretazione del requisito del "*valore artistico*", tuttavia, è stata tutt'altro che agevole. Oggi, sulla base dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, è possibile affermare che sono ammesse a godere della tutela d'autore soltanto le opere di industrial design di "alta gamma": cosa, però, bisogna intendere con tale locuzione non è ancora del tutto manifesto. L'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione mediante la pronuncia del 13 novembre 2015, più che aver rappresentato un punto di arrivo circa la corretta interpretazione del valore artistico, ha costituito un punto di partenza: essa, infatti, riconoscendo espressamente che non è possibile dare una definizione del requisito omnicomprensiva, ha fornito soltanto delle linee guida a cui i vari Tribunali devono rifarsi ogniqualvolta siano chiamati a stabilire se un'opera di industrial design possa essere considerata artistica e dunque possa accedere alla tutela d'autore.

Il primo capitolo della presente tesi affronterà il problema della definizione della nozione di industrial design e ne metterà in luce l'evoluzione storica, dalla sua nascita nell'epoca dell'industrializzazione (anche se, come si vedrà, l'ideazione della stampa a caratteri mobili rappresenta già una sua anticipazione) sino ai tempi più recenti. Verrà evidenziato anche il ruolo che la forma del prodotto riveste nel mercato globale e quali strumenti giuridici sono offerti, a livello internazionale, ai fini della sua protezione contro il fenomeno della contraffazione.

La problematicità di un inquadramento giuridico dell'industrial design, discendente dalla sua peculiare natura contemporanea aspetti estetici e funzionali, emerge con tutta chiarezza dall'analisi dell'evoluzione normativa dell'ordinamento italiano e di quello europeo in tale settore. Nel secondo capitolo verranno indagati gli strumenti di protezione che il nostro ordinamento ha offerto all'aspetto del prodotto sino alla riforma comunitaria introdotta con la Direttiva 98/71/CE: l'opera di design veniva protetta o tramite l'istituto del disegno o modello ornamentale, laddove caratterizzata da uno "*speciale ornamento*", o tramite il diritto d'autore, in presenza di un valore artistico scindibile dal proprio carattere industriale (tuttavia, considerando le interpretazioni che dottrina e giurisprudenza hanno fornito circa il requisito della scindibilità, l'opera di industrial design tridimensionale di fatto non trovava accesso a tale forma di tutela). Infatti, il cumulo tra le due forme di protezione era espressamente escluso.

Tale panorama, tuttavia, è stato profondamente mutato dalla citata Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e con il successivo

Regolamento 6/2002 sui disegni e modelli comunitari: mentre la prima ha comportato l'introduzione di una nozione unitaria di disegno o modello registrato e la sua ammissione anche alla tutela autorale, il Regolamento ha anche previsto l'istituzione di un nuovo strumento di protezione della forma industriale, cioè il disegno o modello comunitario non registrato.

Verrà dunque brevemente analizzata l'attuale disciplina italiana del disegno o modello industriale, derivante dall'attuazione dell'intervento comunitario attraverso il d.lgs. 95/2001 e saranno evidenziate le conseguenze che tale riforma ha avuto sul piano della cumulabilità, nel nostro ordinamento, tra la protezione autorale e quella brevettuale: in dottrina, a proposito, si sono registrate divergenze circa l'obbligatorietà o meno della previsione di cui all'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE. A fronte della riforma dell'impianto normativo, verrà infine valutata la possibilità di cumulare la protezione offerta dal disegno o modello industriale con altre forme di tutela, in particolare quella concessa dal marchio e dalla disciplina dell'imitazione servile.

Abolito il criterio della scindibilità, il legislatore italiano ha ammesso le "opere del disegno industriale" tra le opere dell'ingegno proteggibili mediante il diritto d'autore: così, infatti, risulta dal nuovo articolo 2 n.10 della legge sul diritto d'autore. Tuttavia, esse possono ottenere tale tutela soltanto se dotate "*di per se*" di "*carattere creativo e valore artistico*": pertanto, solo una parte delle opere del disegno industriale possono accedere alla tutela autorale, quelle cioè che presentano un *quid pluris* rispetto alla generalità delle opere proteggibili mediante il diritto d'autore; un'indiscriminata estensione della legge sul diritto d'autore alle opere di industrial design appare, infatti, poco adeguata, soprattutto se si guarda agli effetti che essa potrebbe arrecare alla libera concorrenza nel mercato.

Appurato che il requisito del "carattere creativo" costituisce una semplice ridondanza di quanto richiesto ai fini della tutela autorale per tutte le opere dell'ingegno, il terzo capitolo si occuperà dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in merito all'interpretazione della nozione di "valore artistico", passando per l'importante sentenza 23292/2015 della Corte di Cassazione, mettendo infine in luce le tendenze interpretative attuali.

Nel quarto capitolo, poi, sarà possibile confrontare l'esperienza italiana con quella di altri importanti Paesi europei: in particolare, verrà analizzata l'evoluzione *pre-* e *post-* riforma comunitaria dei sistemi normativi di Francia e Regno Unito, che in larga misura hanno influenzato le scelte del legislatore comunitario. Sarà inoltre esaminato il problema della protezione autorale dell'industrial design in Germania, Benelux e Spagna attraverso l'analisi dei requisiti che essi richiedono ai fini dell'accesso alla protezione: apparirà chiaro che, in genere, le diverse soluzioni adottate oscillano tra la previsione di un *cumulo totale* o *assoluto*, che ammette alla tutela d'autore tutte le opere del disegno industriale alle stesse condizioni previste per la tutela di qualsiasi opera dell'ingegno, e quella di un *cumulo parziale*, che invece richiede, ai fini dell'ottenimento della protezione autorale, che l'opera di design possieda determinati requisiti artistici, ovvero un livello di creatività superiore a quello richiesto in via generale per le altre opere.

Dall'analisi del sistema di protezione predisposto dagli Stati Uniti d'America, poi, potranno trarsi le differenze rispetto a quello previsto nell'Unione Europea: infatti, nonostante l'industria statunitense rivesta un importantissimo ruolo a

livello mondiale nel settore del design industriale, l'ordinamento americano resta fortemente ancorato ad un *patent approach* richiedendo, pertanto, rigidi criteri di accesso alla protezione. Ciò, dunque, in molti casi porta ad una tutela inadeguata dell'opera di industrial design.

Infine, nel quinto ed ultimo capitolo si entrerà più approfonditamente nel campo della protezione d'autore dell'industrial design, in particolare evidenziandone le caratteristiche e i contenuti. La natura peculiare dell'opera del disegno industriale, infatti, richiede un adattamento delle norme previste per la tutela autorale delle opere dell'ingegno in generale.

Dopo una breve analisi della tormentata evoluzione dell'articolo 239 C.P.I., in tema di regime transitorio applicabile alle opere di industrial design proteggibili tramite il diritto d'autore alla luce del d.lgs. 95/2001 ma cadute in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore dello stesso, verrà dunque specificato come suddetta natura del design industriale si rifletta sul piano delle formalità costitutive, della titolarità e del contenuto del diritto ed, infine, sul piano della prova della titolarità del diritto azionato.

## CAPITOLO PRIMO

### IL DESIGN INDUSTRIALE

#### 1. Cos'è il design industriale?

##### 1.1. La problematicità di una definizione

Ovunque noi guardiamo, al giorno d'oggi, siamo in grado di scorgere oggetti che sono frutto di un processo di progettazione svolto da professionisti specializzati che, attraverso un'attività creativa, danno vita a prodotti capaci di rispondere alle nostre esigenze, contemperando aspetti estetici ad istanze funzionali.

Il concetto di disegno industriale ha una genesi piuttosto recente: si tratta di una nozione diffusasi in Italia nella metà del secolo scorso e che è possibile ricondurre, in termini generali, alla progettazione di oggetti destinati ad essere prodotti industrialmente, cioè tramite macchinari e in serie<sup>1</sup>. Il termine rappresenta la traduzione italiana della voce inglese "*industrial design*", spesso tuttavia utilizzata direttamente nella nostra lingua.

È necessario evidenziare che, nella lingua anglosassone, il termine *design* si riferisce *lato sensu* ad un'attività di progettazione<sup>2</sup>, dunque necessita di essere accostata ad aggettivi in grado di specificarla: *fashion design*, *film design*, *food design*, *graphic design*, etc. Ciò ha alimentato la tendenza, negli ultimi tempi e particolarmente in Italia, a considerare la parola *design* come una "parola-valigia" in grado di assumere significati diversi a seconda della funzione che è chiamata a svolgere<sup>3</sup>: si tratta però, come sottolinea Renato De Fusco<sup>4</sup>, di tentativi che vanno sopiti, ritenendo più opportuno riferire il termine *design* al solo fenomeno dell'*industrial design*.

Nonostante tale ultima precisazione, la definizione del termine *design* rimane comunque problematica, e ciò si riflette inevitabilmente sulla sua disciplina. Se, poi, si fa riferimento alla più risalente origine etimologica, ovvero a quella latina, tale problematicità emerge con ulteriore chiarezza; il verbo *designare*, infatti, assume il duplice significato di "designare" e di "disegnare" ed è in grado, quindi, di esprimere due concetti: quello di un'attività progettuale di carattere inventivo, da una parte, e quello del risultato concreto in cui essa si esplicita. Il design appare quindi come la fusione tra la dimensione creativo-

---

<sup>1</sup> In base alla definizione fornita dall'Enciclopedia Treccani, alla voce "design industriale" reperibile presso il sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/disegno-industriale/>. Così anche MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Milano, 2008, p. 1

<sup>2</sup> Nella lingua inglese, infatti, è possibile rinvenire la distinzione terminologica tra "*design*" e "*drawing*", che permette, pertanto, di distinguere tra "progettazione" e "disegno".

<sup>3</sup> BASSI, *Design*, Bologna, 2015, p. 11

<sup>4</sup> Renato De Fusco è un architetto, nato a Napoli, professore emerito di «Storia dell'architettura» presso l'omonima Facoltà dell'Università Federico II di Napoli e socio onorario dell'ADI.

inventiva che risiede nella mente dell'autore e la sua applicazione logico-scientifica<sup>5</sup>.

Considerare il *design* in termini puramente artistici non è corretto: il ruolo del designer si differenzia, infatti, dal ruolo dell'artista poiché, mentre quest'ultimo con la sua opera, in genere riprodotta in un unico esemplare, mira a comunicare le sue idee, opinioni e sensazioni, il designer, invece, deve tenere in considerazione che l'oggetto deve essere prima di tutto un'utilità materiale rispondente ad una funzione pratica, nonché riproducibile in un numero indefinito di esemplari<sup>6</sup>.

Il porsi a cavallo, nella zona grigia, tra arte e scienza non è di certo per il design industriale un punto di forza: da ciò consegue infatti la difficoltà, nel nostro ordinamento come in altri nel panorama internazionale, di coordinare le norme in materia di diritto industriale con quelle in materia di diritto d'autore, come in seguito verrà posto in luce.

I confini della disciplina del design sono poi resi ulteriormente labili dalla multidisciplinarietà della materia, in una realtà che, invece, preferisce il sapere specializzato e la formazione di figure che siano esperte in un settore ben specifico. Il designer, invece, oltre a doversi concentrare nel duplice aspetto del prodotto, ovvero quello estetico e quello funzionale, deve anche conoscere le dinamiche del mercato: *“deve progettare al giusto prezzo un giusto oggetto, inserendosi nel processo produttivo, insieme al tecnico dell'industria, al direttore delle vendite e a tutte quelle persone responsabili dei vari settori interessati al progetto, quando l'industria decide di produrre un nuovo oggetto”*<sup>7</sup>. Egli, oltre a dover rispondere ad una specifica domanda di mercato, è allo stesso tempo in grado di dar vita ad un vero e proprio fenomeno culturale, di creare tendenze, di forgiare un nuovo gusto estetico<sup>8</sup>.

Tale poliedricità dell'industrial design è ben sottolineata dalla definizione che è stata fornita dalla World Design Organization (WDO)<sup>9</sup>, in base alla quale *“Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services, and experiences. [...] It is a trans-disciplinary profession that harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, system, service, experience or a business, better”*. A tale definizione si ispira anche l'Associazione per il Design Industriale

---

<sup>5</sup> BRAMANTE, *La tutela giuridica della forma dei prodotti: disegno, modello o design?*, consultabile presso il sito [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), pubblicato il 6 giugno 2018 e consultato a gennaio 2019.

<sup>6</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design. Le innovazioni legislative nell'ambito nazionale, europeo e comunitario. Convenzioni internazionali, procedure e modelli*, Milano, 2002, pp.1 ss.

<sup>7</sup> Intervista a Bruno Munari a cura di G. Pierlorenzi e C. Gavinelli il 19.12.1980 a Milano, consultabile presso il seguente link <http://www.munart.org/doc/bruno-munari-gavinelli-pierlorenzi-1982.pdf>

<sup>8</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., pp. 1 ss.

<sup>9</sup> L'Organizzazione Mondiale del Design, inizialmente denominata International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), è un'organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1957 per promuovere l'industrial design. La definizione riportata è stata fornita durante la 29° Assemblea Generale tenutasi il 17-18 ottobre 2015 a Gwangju (Corea del Sud) ed è consultabile presso il sito <https://wdo.org/about/definition/> (visionato a gennaio 2019).

(ADI), per cui il design è una “*progettazione culturalmente consapevole, [...] un sistema che mette in rapporto la produzione con gli utenti occupandosi di ricerca, di innovazione e di ingegnerizzazione, per dare funzionalità, valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi distribuiti sul mercato*”<sup>10</sup>.

I tentativi di descrizione appena riportati, tuttavia, incorniciano il design come fenomeno inglobante più aspetti della realtà, dalla progettazione alla produzione, dall'innovazione allo studio dei mercati. Essi hanno espunto tutti i riferimenti che, in precedenza, erano in essi contenuti quanto alla forma del prodotto; qual è, infatti, l'attività concreta del designer sul prodotto?

Secondo Tomás Maldonado, “*il design è un'attività progettuale che consiste nel determinare le proprietà formali degli oggetti prodotti industrialmente, per proprietà formali dovendosi intendere non solo le caratteristiche esteriori, ma soprattutto le relazioni funzionali e strutturali che fanno di un oggetto un'unità coerente sia dal punto di vista del produttore sia dell'utente*”<sup>11</sup>. È questa una definizione che mette bene in luce la natura ibrida del design industriale, la dicotomia che lo caratterizza: quella tra forma e sostanza, tradotta, nell'ambito che ci interessa, in termini di forma e funzionalità.

Tale contrapposizione ha alimentato nel corso del tempo due indirizzi di pensiero contrastanti, ovvero il *funzionalismo*, da una parte, e il *formalismo*, dall'altra. Secondo il primo, che prende le sue mosse a partire dal movimento del Bauhaus, la forma deve seguire la funzione (emblematico è il paradigma “*form follows function*”), dunque il designer deve progettare soluzioni che presentino il massimo grado di funzionalità: la funzionalità dell'oggetto, infatti, garantisce la qualità estetica della stessa forma. In base al contrario orientamento, invece, la forma viene prima della funzione, quindi la prima preoccupazione del designer deve essere quella di dare forma ai prodotti. La posizione di Maldonado può considerarsi a metà tra i due orientamenti: egli, infatti, parla di “*proprietà formali degli oggetti prodotti industrialmente*”, ponendosi in tal modo a debita distanza dal formalismo, che, in base alla sua opinione, rischia di far scadere l'attività del designer nello *styling*<sup>12</sup> e di avvicinarla troppo all'arte; allo stesso tempo, Maldonado pone in luce come l'ideatore dell'oggetto di design non debba concentrarsi solo sull'aspetto esteriore, ma anche sulle caratteristiche funzionali e strutturali<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> L'ADI è un'associazione fondata nel 1956 al fine di riunire esperti, critici, ricercatori e imprese attorno ai temi del design, attraverso il dibattito culturale, l'intervento presso le istituzioni e la fornitura di servizi. La definizione riportata è reperibile al sito <http://www.adi-design.org/associazione.html> (consultato a gennaio 2019)

<sup>11</sup> Tomás Maldonado (Buenos Aires, 1922- Milano, 2018) è stato un pittore, designer e saggista argentino. La definizione riportata è consultabile alla voce “disegno industriale” dell'Enciclopedia Treccani, cit.

<sup>12</sup> Lo *styling* viene indicato in genere come un'attività di progettazione condotta solo sulla forma estetica del prodotto. Si tratta di un termine coniato polemicamente negli anni '30 del Novecento, quando in America comincia a svilupparsi il cosiddetto “streamline”, un movimento di progettazione influenzato dalla ricerca di linee aerodinamiche ed applicato soprattutto ai mezzi di trasporto; tuttavia, data la sua utilizzazione anche ad oggetti ben poco in movimento, come gli elettrodomestici, diviene presto fatto formale e formalistico.

<sup>13</sup> RAMPINO, *Dare forma e senso ai prodotti. Il contributo del design ai processi d'innovazione*, Milano, 2012, pp. 18-21

## 1.2. Il design industriale in termini normativi

Nel nostro ordinamento, contrariamente alla legislazione comunitaria<sup>14</sup> ed internazionale, il termine *design* non figura mai. Mentre il termine inglese presenta il vantaggio di essere idoneo a coprire una vasta gamma di caratteristiche formali, tale possibilità di unificazione di significati non è riscontrabile nella nostra lingua, dove si utilizzano due termini distinti, quello di “disegno” e quello di “modello”. L’esigenza di tale differenziazione deriva dalla necessità di distinguere tra forme bidimensionali, ovvero i disegni, e quelle tridimensionali, cioè i modelli, che invece sono entrambi ricompresi nel termine inglese<sup>15</sup>. In realtà tale conclusione non è sempre stata pacifica in dottrina: Sena, per esempio, ha evidenziato come “design” e “disegno o modello” siano due concetti distinti, l’uno tutelato dal diritto d’autore, l’altro tramite registrazione e quindi attraverso il diritto industriale (inoltre, secondo l’autore, il disegno o modello costituirebbe solo il progetto di un prodotto industriale)<sup>16</sup>.

In base al testo dell’articolo 1 della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, riprodotto poi nell’articolo 3 del Regolamento 6/2002, il *design* (o, nel nostro ordinamento, il “disegno o modello”) è definito come “*the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation*”<sup>17</sup>. Tale disposizione, in genere, è stata trasposta negli ordinamenti dei vari Stati Membri dell’Unione Europea in modo fedele al testo della direttiva: piccole differenze, come quella italiana, concernono la sostituzione del termine *design* con il riferimento alle creazioni bidimensionali e tridimensionali, come è possibile appurare consultando il testo tradotto in francese e in tedesco<sup>18</sup>; si tratta in ogni caso di anomalie imputabili al passaggio da una prospettiva pre-armonizzazione al “nuovo” sistema introdotto dal legislatore comunitario<sup>19</sup>.

Come emerge dalla “*Legal review on industrial design protection in Europe*”, sussistono alcuni problemi interpretativi riguardo al significato di “*appearance*” risultante dalla definizione di *design*, che, nella lingua italiana, viene tradotto

---

<sup>14</sup> Mi riferisco alla *Design Directive* (Direttiva 98/71/CE) e al *Design Regulation* (Regolamento 6/2002) nella lingua di redazione, dove, rispettivamente negli articoli 1 e 3, si parla espressamente di “*design*”.

<sup>15</sup> BRAMANTE, *La tutela giuridica della forma dei prodotti*, cit., presso il sito [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it). Nella sezione 51 del Copyright, Design and Patent Act, infatti, si parla di “*design document or model*”.

<sup>16</sup> SENA, *Design*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, pp. 41-42. Sena effettua tale distinzione perché presuppone che nel concetto di *design* sia connaturato un aspetto artistico, che è invece assente nel disegno o modello.

<sup>17</sup> Lo stesso testo è riportato poi, nel nostro ordinamento, nell’articolo 31 C.P.I., che 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*”.

<sup>18</sup> Nel testo francese della direttiva si parla, come in Italia, di “*dessin ou modèle*”; allo stesso modo, il testo tedesco fa riferimento a “*Muster oder Modell*”.

<sup>19</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, Bruxelles, 2016, p. 54, reperibile presso il sito [https://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0_en)

come “aspetto (del prodotto)”<sup>20</sup>. In particolare, si registrano due posizioni antitetiche riguardo ai sensi che possono essere utilizzati per percepire tale caratteristica dell’oggetto: da una parte, la Corte Suprema Amministrativa della Polonia sottolinea come la definizione di design riguardi solo l’apparenza del prodotto così come percepita dal senso della vista, dunque nega tutela a tutti quegli elementi in tal modo non individuabili, come la struttura del prodotto o il materiale in cui è realizzato. Al contrario, in base ad una decisione della Corte d’Appello di Lisbona<sup>21</sup>, l’“*appearance*” sarebbe riferibile a quanto si può cogliere non solo con gli occhi, ma anche con la percezione tattile.

Tale inconveniente deriva dal fatto che, nella lista di caratteristiche dell’aspetto del prodotto riportata dal sopracitato articolo 1 della Direttiva, peraltro non esaustiva, si enunciano anche “*the [...] texture and/or materials of the product*”, ovvero la struttura o il materiale in cui l’oggetto è realizzato, che incoraggerebbe un’interpretazione in senso ampio di “*appearance*”. Questo orientamento è accolto soprattutto nei settori in cui il design cerca di conciliare tecnologia ed ergonomia, o nel settore della moda, dove un’interpretazione in senso stretto dell’“aspetto” del prodotto lascerebbe prive di tutela una grande quantità di realizzazioni<sup>22</sup>; ciò sulla base del fatto che spesso anche gli aspetti non visibili del design sono un importante elemento di commerciabilità, soprattutto in quei settori industriali, diversi da quello automobilistico, in cui un “*good design*” è individuato sulla base di caratteristiche visibili, tattili e funzionali<sup>23</sup>.

Il fatto che le Corti giudiziarie nei vari Stati membri abbiano interpretato il concetto di “*appearance*” in modo differente ha creato non poca confusione su cosa sia da considerare design e cosa non lo sia, e, conseguentemente, cosa sia tutelabile come tale e cosa, invece, rimanga escluso dalla protezione; in tal modo si è minato lo scopo dichiarato della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento 6/2002, ovvero il prevedere una disciplina il più possibile armonizzata al fine di rimuovere gli ostacoli ad una pari protezione del design in tutti gli Stati membri e alla libera concorrenza nel mercato.

Pertanto, è necessario adottare una posizione netta a riguardo: come emerge dalle conclusioni della sopracitata Legal Review, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore comunitario, dato che “*the definition of design will have an impact on the scope of protection*”<sup>24</sup>. Ciò, però, nel senso di un’interpretazione restrittiva della nozione di “*appearance*”: il richiamo alla “*texture and/or materials of the product*” va riferito solo a quegli elementi che contribuiscono all’aspetto del prodotto. Dunque, solo le caratteristiche visibili del

---

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 55 ss.

<sup>21</sup> Corte d’Appello di Lisbona, caso 210/13.0YHLSB-A.L1-6 del 27.02.2014

<sup>22</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, cit., p. 57. In particolare, sulla base delle risposte fornite dagli stakeholders appartenenti a vari settori dell’industria cui è stato sottoposto il quesito circa la preferibilità dell’interpretazione ampia o stretta di “*appearance*”, è stato evidenziato come la maggioranza di essi (76%) siano propensi all’accoglimento dell’orientamento più restrittivo, mentre solo un piccolo gruppo (24%), in particolare nel settore della moda, ha sottolineato come una tale interpretazione mal si adatti all’economia moderna.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 61

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 62

prodotto che possono essere rappresentate in modo chiaro, oggettivo e preciso sono tutelabili<sup>25</sup>.

Nello stesso senso si pone anche l'EU IPO<sup>26</sup>, che, alla domanda se sia proteggibile tramite registrazione anche il materiale con cui un oggetto è realizzato, risponde chiaramente in senso negativo<sup>27</sup>, anche se specifica che il materiale può aggiungere un *quid pluris* all'aspetto esteriore del prodotto (ad esempio, l'uso del legno può essere rilevante "nella misura in cui rende il prodotto simile al legno"<sup>28</sup>). Pertanto, "*what matters is what the design looks like – not what it feels like*"<sup>29</sup>.

Si tratta di una conclusione preferibile per una serie di motivazioni. Una definizione ampia di "*appearance*", estesa anche alla percezione tattile del materiale in cui è realizzato un prodotto, è anzitutto anti-competitiva, in quanto pone ostacoli alla libera concorrenza e all'innovazione. Inoltre, quanto detto si può ricavare dalle stesse disposizioni della Direttiva 98/71/CE e dal Regolamento 6/2002: in particolare, nel considerando n. 14 del Regolamento<sup>30</sup>, si fa riferimento ad un utilizzatore informato "*viewing the design*", che guarda, cioè, il design, e ciò dovrebbe supportare una definizione di "aspetto" del prodotto limitata alle caratteristiche visibili; ancora, il considerando n. 11 della Direttiva riporta che la protezione del design tramite registrazione è attribuita solo "*per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto [...] che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione*"<sup>31</sup>.

Estendere la definizione di design anche alle caratteristiche tattili del prodotto industriale significherebbe, infine, introdurre una rottura tra la disciplina del design in Europa e quella del resto del mondo, per la quale una vera e propria armonizzazione è ancora attesa; oltretutto, ciò creerebbe incertezza giuridica per le terze parti operanti nel mercato, che non sarebbero in grado di comprendere pienamente e in modo preciso l'oggetto di protezione, dato che le percezioni tattili non possono essere descritte tanto chiaramente quanto una percezione visiva<sup>32</sup>.

È evidente, quindi, come si riscontrino difficoltà definitorie non solo da un punto di vista generale, ma anche da un punto di vista legislativo. L'industrial

---

<sup>25</sup> Conformemente a quanto esposto anche nel considerando n.11 della Direttiva 98/71/CE.

<sup>26</sup> L'EU IPO è l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che ha il compito di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati.

<sup>27</sup> Come è specificato in <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/cd-general-questions>.

<sup>28</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, cit., p. 57

<sup>29</sup> *Joint Paper of ECTA, INTA and MARQUES on the Legal Review on Industrial Design Protection in Europe*, 2018, p. 12, reperibile presso:

<https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2018/ECTA%20INTA%20MARQUES%20Joint%20Paper%20on%20Legal%20Review%20of%20EU%20Designs%20System%20-%20July2018.pdf> (consultato a febbraio 2019). "*So, a vase that looks as if it is made of glass will be protected by a design registration if novel and of individual character, and will be infringed by an identical looking vase, even though that later vase is made of rubber, but is made to look like glass. What matters is what the RCD looks like – not how it feels*".

<sup>30</sup> Considerando n. 14 del Regolamento 6/2002: "*The assessment as to whether a design has individual character should be based on whether the overall impression produced on an informed user viewing the design clearly differs from that produced on him by the existing design corpus [...]*".

<sup>31</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, cit., p. 60

<sup>32</sup> *Joint Paper of ECTA, INTA and MARQUES on the Legal Review on Industrial Design Protection in Europe*, cit., p. 13

design rappresenta una disciplina giovane e in continua evoluzione: design e innovazione procedono l'uno al passo dell'altro e con una velocità disarmante. Se fino al XIX secolo i cambiamenti avvenivano raramente e lentamente, e quindi erano in grado di essere assimilati con facilità dalla cultura dominante, a partire dal XX secolo il progresso ha subito un'accelerazione incessante; tali eventi, uniti al fatto che il sistema socio-economico è divenuto sempre più complesso (si pensi, per esempio, alla globalizzazione), hanno provocato un ritardo nel processo di assimilazione culturale dei fenomeni<sup>33</sup>.

Tutto questo si traduce, per il design, nella difficoltà di definire i suoi confini, che paiono labili, incerti, in continua evoluzione; da qui, infine, la conseguente problematicità di individuare con certezza una forma di protezione giuridica specifica, ponendosi esso nel punto di intersezione tra più discipline.

## 2. L'evoluzione storica del design industriale

Come già accennato nel paragrafo precedente, il *design* industriale trova la sua origine in tempi recenti: esso, infatti, sorge con la Rivoluzione Industriale, periodizzata tra la metà del 1700 e la metà del 1800<sup>34</sup>.

Secondo autorevole opinione<sup>35</sup>, i quattro momenti fondamentali in cui il design si manifesta sono il *progetto*, la *produzione*, la *vendita* e il *consumo*, cui si collega un trinomio di assoluta importanza per tutta la storia del design industriale: *qualità, quantità e basso prezzo*. Con l'industrializzazione, si assiste ad una transizione da una produzione a mano, artigianale e dunque non implicante un grande impiego di capitale, ad una fabbricazione tramite macchinari, il cui costo elevato determina un cambiamento nel ritmo della produzione: per rendere produttivo un investimento, infatti, era necessario che le spese d'impianto fossero recuperate nel più breve tempo possibile tramite il ricavato delle vendite e, poiché i prezzi dovevano essere bassi per rendere il prodotto accessibile alla maggioranza della popolazione, quel recupero doveva essere consentito dalla quantificazione. I prodotti, allo stesso tempo, dovevano essere di qualità, per attirare la domanda di mercato.

Nel passaggio dal lavoro manuale a quello industriale, la pianificazione dell'oggetto cominciò ad essere separata dal processo di produzione dello stesso: gli imprenditori iniziarono a servirsi delle intuizioni di professionisti specializzati, commissionando loro la realizzazione di disegni e prototipi che poi potessero essere fabbricati da operai non qualificati, attraverso un lavoro seriale e meccanicizzato, molto più economico rispetto ai precedenti metodi artigianali<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> RAMPINO, *Dare forma e senso ai prodotti*, cit., p. 17-18

<sup>34</sup> Nel descrivere l'evoluzione storica del *design* industriale, si farà riferimento a quanto esposto dal Prof. R. De Fusco in un ciclo di seminari sulle origini e lo sviluppo dell'*industrial design*, tenutisi il 5-12-19-26.11.2011 presso il Palazzo delle Arti di Napoli. Le riprese degli incontri sono disponibili presso il sito <https://renatodefusco.wordpress.com/>. Per una più approfondita analisi, si veda il manuale DE FUSCO, *Storia del design*, Roma, 2010.

<sup>35</sup> DE FUSCO, MARTINO, *Design*, in *Enciclopedia Italiana-VI Appendice*, 2000, presso il sito [http://www.treccani.it/enciclopedia/designdi-renato-de-fusco\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/designdi-renato-de-fusco_%28Enciclopedia-Italiana%29/) (consultato a gennaio 2019)

<sup>36</sup> RODGERS, MILTON, *Product Design*, Londra, 2011, pp. 20 ss.

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, grande importanza assunsero le Esposizioni Universali, considerate da qualcuno come “*il prodotto della concezione liberale dell'economia*”<sup>37</sup>: “*non c'era motivo per riunire i prodotti di tutto il mondo se poi non esisteva la possibilità di venderli a tutto il mondo. Un'esposizione internazionale poteva avere un significato soltanto in un mondo in cui restrizioni al traffico, di qualunque genere, fossero state ridotte al minimo*”<sup>38</sup>. Al di fuori di questi eventi particolari, il commercio quotidiano fu favorito dall'istituzione di grandi magazzini e di cooperative d'acquisto all'ingrosso, che liberarono definitivamente gli acquirenti e i rivenditori dall'acquisto diretto presso il produttore.

### 2.1. *L'anticipazione del design: la stampa*

Dire, in realtà, che il design industriale nasce con l'avvento dell'industrializzazione è vero solo in parte. Infatti, è possibile ritrovare, nella storia della cultura, dei precedenti che anticipano il fenomeno del nostro tempo: tant'è vero che la più risalente manifestazione dell'industrial design è considerata l'invenzione della stampa.

Prima dei manuali e dei libri stampati così come oggi li conosciamo, infatti, si utilizzava la “bella calligrafia”, ovvero si riproduceva il testo a mano, con grande dispendio di tempo e di energie (si pensi al compito svolto dagli amanuensi). Un passo avanti è stato rappresentato, poi, dall'invenzione della xilografia<sup>39</sup>, che permetteva di realizzare in minor tempo una serie di copie tutte uguali. La vera svolta, tuttavia, si registra nel 1455, quando il tedesco Johannes Gutenberg inventa la modalità di stampa a caratteri mobili, utilizzando una serie di cilindri riportanti, in una loro estremità, una lettera. La divisione della parola in caratteri permette di comporre una pagina accostando lettere isolatamente considerate, per poi scomporla e formare con le stesse lettere un'altra pagina.

Ma quali aspetti condivide l'invenzione della stampa con l'*industrial design*?

Anzitutto, l'utilizzo di pezzi standard, quali le lettere-cilindri, che differiscono tra loro solo per il dettaglio (ovvero, la lettera in essi riportata), e il modo di accostarli per formare una proposizione (o, nel caso del design, un complemento d'arredo). La possibilità di scomposizione, poi, agevola profondamente il processo seriale, rendendolo più economico, veloce e progettuale.

È importante evidenziare, inoltre, il fatto che le prime composizioni a stampa furono realizzate in latino, che, al tempo, rappresentava la lingua universale, come l'inglese al giorno d'oggi. La stampa, pertanto, non nasce come fatto di una bottega: grazie al latino, la pagina poteva essere letta in tutto il mondo, rendendo la produzione, quindi, accessibile a molti; lo stesso accade oggi con gli oggetti di design prodotti industrialmente: il designer non progetta per il singolo, ma potenzialmente per l'intera sfera sociale.

---

<sup>37</sup> GIEDION, *Space, time and architecture: The Growth of a New Tradition*, Cambridge (Mass.), 1941, p. 236, citato da DE FUSCO, *Design*, cit.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> La xilografia è una tecnica d'incisione a rilievo su legno per riprodurre a stampa, su materiali diversi (stoffa, pelle, carta), disegni, motivi decorativi e caratteri incisi; viene impiegata una forma di legno duro intagliato, impregnato con l'inchiostro, la quale viene fatta aderire ad un foglio attraverso l'utilizzo di un torchio, in modo da lasciare uno stampo di quanto in essa inciso.

Insita, poi, nell'attività di stampa è una fase di progettazione: è necessario comporre le varie lettere in modo esatto, al fine di produrre un testo senza errori (l'errore, altrimenti, viene reiterato di copia in copia); lo stesso accade nel processo di realizzazione di un prodotto industriale: nel progetto di design l'intero risultato finale deve essere previsto, contrariamente a quanto avviene nella produzione artigianale, in cui è possibile intervenire nelle varie fasi della lavorazione per modificare l'artefatto a seconda dei gusti del committente<sup>40</sup>. Il prodotto di design deve quindi essere realizzato nella misura uguale al progetto stesso (*ne varietur*), che appare come un programma rigido e imm modificabile, una sorta di "idea platonica": deve "*comprendere in sé, nel suo trattato, la coscienza di tutte le condizioni tecniche inerenti alla sua realizzazione*"<sup>41</sup>.

Infine, altra caratteristica della stampa è una sorta di continuità con la tradizione: essa riprende, migliora e sviluppa la scrittura a mano, così come gli oggetti di design, ponendosi all'interno del costante processo di innovazione, nascono dalla produzione che li precede, attraverso un suo superamento e miglioramento.

## 2.2. *La nascita del design industriale in Europa e il difficile rapporto tra arte e produzione di massa*

Il movimento dell'industrializzazione trova il suo modello in Inghilterra, dove, a partire dalla metà del XVIII secolo, si assiste ad un progressivo passaggio da una società basata su una produzione prettamente agricola, localizzata nelle campagne, ad una produzione industriale, concentrata nelle principali città. Ciò provoca conseguentemente un movimento migratorio dalla periferia verso i maggiori centri urbani, nelle cui industrie è richiesta una manodopera poco specializzata e dunque prestabile anche da quel soggetto che fino a poco tempo prima era solito lavorare la terra.

Nel crogiuolo di eventi tra il 1760 e il 1830, sono due gli aspetti che toccano più direttamente la nascente cultura del design industriale. Un primo rapporto con il design può riscontrarsi esaminando gli strumenti utilizzati nel processo di produzione delle prime grandi industrie, i quali, come è stato osservato<sup>42</sup>, segnano il passaggio dalla "*civiltà degli utensili alla civiltà delle macchine*". Nella prima Esposizione Universale di Londra, tenutasi nel 1851, è evidente come a far da protagonisti siano proprio i macchinari, con i loro congegni e strutture a vista: essi sono "belli" in quanto funzionali, egregiamente progettati e, soprattutto, essenziali, poichè presentano nulla di più di quanto necessario al loro funzionamento. In secondo luogo, grazie all'impiego di nuovi materiali e di nuove

---

<sup>40</sup> Enciclopedia Treccani, alla voce "design industriale", cit.

<sup>41</sup> ALISON, DE FUSCO, *Artidesign*, Firenze, 2018, p. 71-72, che a sua volta cita ARGAN, *Progetto e destino*, Milano, 1965 p. 137: "*nel processo produttivo industriale il progetto è una specie di idea platonica: la macchina non potrà che stamparlo in migliaia di esemplari senza che nessuna modificazione o adattamento possa aver luogo nel corso della lavorazione. Il progetto deve quindi comprendere in sé nel suo trattato la coscienza di tutte le condizioni tecniche inerenti alla sua realizzazione; [...] l'oggetto prodotto nell'industria non è mai prodotto in modo naturale; la materia naturale si presta al naturalismo dell'artigianato mentre l'industria forma le proprie materie nell'istante stesso in cui determina le proprie forme; esige materie sintetiche per le sue forme sintetiche*".

<sup>42</sup> BASSI, *Design*, cit., p. 54

tecniche di produzione, una grande quantità di prodotti subisce una trasformazione, sostituendo i precedenti manufatti. Gli oggetti, ma non solo<sup>43</sup>, acquistano una nuova leggerezza, e si danno per quello che rappresentano: a differenza di alcuni prodotti di design moderni, la cui essenza sfugge a prima vista, essi presentano il requisito della riconoscibilità, in quanto permettono immediatamente di comprendere il compito che sono chiamati a svolgere.

La Gran Bretagna si pone quindi da subito al primo posto nel campo delle invenzioni e dell'industrializzazione, lanciando sul mercato una grande quantità di prodotti a buon prezzo (e impiegando lo stesso tempo una volta necessario all'artigiano per realizzare un solo oggetto), sviluppando la tecnica e i materiali, sostituendo l'abile lavoro dell'artigianato con la routine meccanica in fabbrica.

I rapporti tra la società e l'industria, tra l'artigianato e la meccanicizzazione, nonché tra l'arte e la produzione di massa costituiscono un elemento fondamentale dello sviluppo del design in età vittoriana (1837-1901) e nelle epoche successive, non solo in terra anglosassone. Negli anni, la domanda di oggetti prodotti industrialmente proviene da un popolo sempre più rozzo, sprovvisto di gusto estetico; le città diventano sovraffollate, le persone vivono nella sporcizia e nella povertà<sup>44</sup>. Se l'elemento quantitativo della produzione si riesce a smerciare, è, invece, la qualità che comincia a farsi desiderare: poca attenzione, infatti, veniva accordata all'aspetto estetico del prodotto (d'altra parte, non ci si poteva certo aspettare che contadini prestati all'industria potessero avere un senso estetico raffinato), dato che il buon gusto era considerato dagli industriali come intralcio alle vendite (all'insegna dell'"è meglio quello che si vende meglio").

A partire dagli anni Trenta del 1800, dunque, tale clima induce alcuni intellettuali a prendere le distanze, soprattutto in considerazione della concorrenza che si andava creando da parte di altri Paesi nel panorama internazionale. Uno dei primi movimenti fu quello fondato da Henry Cole<sup>45</sup>, che promosse una più stretta collaborazione tra artista e industria e coniò la figura dell'"*art manufacturer*", quello che potrebbe essere considerato il moderno *designer*. Tuttavia, il più potente portavoce di questa necessità di recuperare il legame tra arte e industria fu sicuramente il movimento delle *Arts and Crafts*, fondato nel 1880 da un gruppo di intellettuali, tra cui spiccano le personalità di William Morris e John Ruskin; dopo un primo rifiuto della produzione industriale e in serie, essi promossero l'esigenza di rimediare alla mediocre qualità tecnica

---

<sup>43</sup> Anche l'architettura è interessata da tale processo di trasformazione. Si pensi al Crystal Palace di Londra, sede della prima Great Exhibition, realizzato in ferro e vetro, forgiati ed assemblati attraverso nuove tecniche, per dar vita ad una struttura semplice e funzionale, ma d'impatto.

<sup>44</sup> È il contesto che Charles Dickens (1812-1870) descrive, all'inizio del capitolo V, in "*Hard Times*", una delle più importanti opere che contribuiscono a fondare il sottogenere narrativo vittoriano noto come "*industrial novel*".

<sup>45</sup> Henry Cole (1808-1882) fu uno dei maggiori esponenti della cultura vittoriana nel campo dell'allora nascente design. Nel 1847 istituisce la *Summerly's Arts Manufacture* e nel 1848 fonda e dirige il *Journal of Design and Manufacture*, promuovendo la necessità di un'alleanza tra arte e industria per arricchire la semplice funzionalità dell'oggetto d'uso con apporti culturali e artistici. Fu uno dei principali promotori della Great Exhibition di Londra.

ed estetica degli oggetti prodotti industrialmente e si impegnarono a tal fine<sup>46</sup>; da ciò prende avvio una rivalutazione dei materiali, ma anche una riqualificazione dell'aspetto artistico dei prodotti: ecco che la bellezza corre al salvataggio di una produzione ormai scadente<sup>47</sup>. Uno dei primi effetti degli insegnamenti delle *Arts and Crafts* fu la costituzione di associazioni di artisti interessati allo studio delle arti applicate all'industria. Il movimento rivendicava il recupero di quella "*joy in the labour*" che caratterizzava la produzione artigianale medievale, contro, invece, una figura di lavoratore mortificato e alienato nella serialità e nella meccanizzazione della produzione industriale.

La *Great Exhibition* di Londra del 1851 non costituì altro che una cassa di risonanza di tale fenomeno. Essa rappresentò l'occasione per l'Inghilterra di conoscere la concorrente potenza industriale e la produzione degli altri Paesi: in particolare, un ruolo di spicco fu rivestito dagli Stati Uniti d'America e dalla Germania.

Se è all'Inghilterra dell'età vittoriana che bisogna guardare per lo sviluppo delle arti applicate, agli inizi del 1900, invece, l'attenzione si deve spostare proprio sulla Germania. Nel 1907, infatti, Hermann Muthesius<sup>48</sup> istituisce il *Werkbund*, un'associazione di artigiani, architetti, politici e docenti che mira a realizzare pienamente il passaggio dalla produzione artigianale alla produzione industriale, ma nobilitando il relativo lavoro<sup>49</sup>. Si tratta, dunque, di un movimento contrario ai gusti della borghesia, agli oggetti di lusso, all'ornamento, considerato come spreco di materiali e di forza lavoro.

La cultura tedesca a cavallo tra XIX e XX secolo, però, è talmente complessa da non poter essere ridotta all'utopia del *Werkbund*, che, peraltro, cercava di tenere unite tendenze divergenti. Ciò emerge soprattutto nel momento in cui, all'interno dello stesso movimento, accade quello che nel secolo precedente si era verificato in Inghilterra: ovvero, lo scontento verso una produzione di massa priva di qualità e dunque la promozione dell'estetica del prodotto, di un processo di produzione che ponga nella progettazione dell'oggetto la stessa attenzione che vi poneva l'artigiano. Il *Werkbund* ha dato dei contributi importantissimi in fatto di design, ma questo non avrebbe potuto sopravvivere senza quegli episodi più legati alla stessa logica di industrializzazione e allo sviluppo di nuovi settori merceologici: una personalità di spicco dei primi anni del Novecento è, in Germania, quella di Peter Behrens, che viene riconosciuto come

---

<sup>46</sup> TORNAGHI, *La forza dell'immagine e Il linguaggio dell'arte* (risorse online), Torino, 2009, presso il sito [www.loescher.it/librionline/risorse\\_linguaggioarte/download/w3264\\_design.pdf](http://www.loescher.it/librionline/risorse_linguaggioarte/download/w3264_design.pdf) (consultato a gennaio 2019), p. 3

<sup>47</sup> Ciò è reso possibile anche dallo sviluppo di nuove tecniche e materiali, come la galvanoplastica, che consente di ricoprire forme dal materiale economico con un materiale di maggior pregio tramite un processo elettrolitico.

<sup>48</sup> Hermann Muthesius (1861-1927), peraltro, fu inviato nel 1896 a Londra come addetto culturale dell'ambasciata tedesca, con lo specifico compito di studiare l'architettura e il movimento delle arti applicate inglesi. Al suo ritorno in patria venne nominato Sovrintendente del comitato prussiano dell'industria per le scuole di arti e mestieri (Wikipedia, 2019).

<sup>49</sup> In base a quanto riportato alla voce "*Deutscher Werkbund*" nell'Enciclopedia Treccani, consultabile presso il sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/deutscher-werkbund/> (consultato a marzo 2019).

il primo designer della storia. A lui venne affidata, da parte di Emil Rathenau<sup>50</sup>, la progettazione dei prodotti e degli edifici dell'impresa AEG, detentrica del monopolio dell'elettricità in Europa<sup>51</sup>.

Negli stessi anni in cui il design fiorisce in Germania, in Austria l'impresa di arti applicate *Wiener Werkstätte*, fondata da Joseph Hoffmann, guardando con ammirazione al movimento di Morris e Ruskin, propone una rinascita dell'artigianato, dimostrando che l'esperienza del design può darsi anche mediante lavorazioni artigianali e non solo industriali e in serie. Vengono quindi prodotti oggetti di gran lusso, rivolti ad una clientela elitaria.

Dopo la prima guerra mondiale, l'intero mondo entra in una crisi economica e politica; ciò in particolare riguarda l'Europa, terreno principale del conflitto. Nell'ambiente delle arti vi fu una straordinaria depressione e una forma di contestazione globale; in questi anni nasce una nuova avanguardia, che pone l'accento non tanto sulla produzione industriale, ma sull'attività di progettazione: si tratta della *Bauhaus*, che, non a caso, significa proprio "casa per la creazione". Essa venne fondata nel 1919 da Walter Gropius a Weimar<sup>52</sup>: si trattava della prima vera e propria scuola di *design*, le cui cattedre erano coperte dai più importanti maestri d'avanguardia del tempo, i quali tenevano corsi sulla rappresentazione e la teoria della forma, nonché sui processi produttivi e i nuovi materiali. La scuola voleva costituire un ponte per il rapporto con l'industria: la Bauhaus svolgeva infatti la doppia funzione di approfondire le varie discipline e, in secondo luogo, di instaurare collaborazioni con le imprese locali al fine di cedere loro i prototipi dei prodotti per immetterli nella produzione<sup>53</sup>. Essa, inoltre, si faceva portavoce di un superamento della distinzione tra artigianato, produzione industriale e arte, attraverso l'elaborazione di nuovi linguaggi. Lo scopo era quello di dar vita ad oggetti riproducibili in serie ma di qualità, dotati di un gradiente estetico-artistico, ma allo stesso tempo realizzati con i nuovi materiali resi accessibili dal progresso e con attenzione ai costi di produzione: il design assume allora un ruolo sociale, mirante al miglioramento della vita della popolazione.

Si supera pertanto la concezione classica della bellezza coincidente con il costoso e decorato pezzo artigianale, per lasciare spazio ad un'idea di bellezza fondata sulla purezza delle linee geometriche, che rispondono comunque ad un'esigenza di funzionalità dell'oggetto<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Emil Moritz Rathenau (1838 -1915) è stato un ingegnere e imprenditore tedesco, figura eminente nell'industria elettromeccanica europea: fu fondatore delle società AEG e NAG.

<sup>51</sup> Emil Rathenau aveva infatti acquistato il brevetto dell'americana Edison per la produzione di lampadine.

<sup>52</sup> La Bauhaus operò a Weimar dal 1919 al 1925, a Dessau dal 1925 al 1932 e a Berlino dal 1932 al 1933.

<sup>53</sup> BASSI, *Design*, cit., pp. 66 ss.

<sup>54</sup> TORNAGHI, *La forza dell'immagine e Il linguaggio dell'arte* (risorse online), cit., p. 4. Come si può notare da un volantino del Bauhaus scritto da Gropius nel 1926, "*il Bauhaus si propone di determinare, attraverso un lavoro sistematico di ricerca, teorico e pratico [...] la forma di ogni oggetto sulla base delle sue funzioni e del suo condizionamento naturali. [...] Perché un oggetto – un recipiente, una sedia, un'abitazione – possa funzionare in modo appropriato bisogna innanzitutto indagarne la natura; esso deve infatti conformarsi perfettamente alla sua finalità, cioè deve assolvere in modo pratico le sue funzioni, e dev'essere durevole, economico e «bello»*".

Nel frattempo, viene inaugurata in Francia l'*Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes*<sup>55</sup>. A differenza della nazione tedesca, la Francia era ancora fortemente legata alle belle arti e allo stile decorativo, nonché alle arti minori, e vantava un grande movimento soprattutto nel campo della sartoria e della moda. In questi anni nasce l'Art Déco, in un clima di fervore e sotto l'influenza della *Wiener Werkstätte*.

All'interno della stessa esposizione, tuttavia, furono esibiti anche prodotti ispirati a correnti opposte, quanto alle intenzioni ed alle forme, rispetto all'Art Déco: vi partecipò, infatti, anche l'architetto svizzero Le Corbusier, grande sostenitore dello *standard*, ovvero di un'unità di misura che serve a modulare gli oggetti, che, componendosi insieme, formano corpi complessi. Mentre, quindi, l'Art Déco è legata ad uno stile impreziosito e al mobile decorato, con grande apprezzamento della borghesia, il codice stilistico di Le Corbusier si pone su un altro versante, ispirandosi alla semplicità e alla riduzione al minimo di tutto quanto risulti superfluo.

Nel panorama internazionale, infine, non si può tralasciare il grande contributo che gli Stati Uniti hanno dato allo sviluppo del *design* industriale. In particolare, verso la fine degli anni Trenta del secolo scorso, si diffonde una differente idea di *industrial design*: si registra, infatti, correlativamente alle incessanti innovazioni in campo automobilistico, la nascita del cosiddetto *streamline*<sup>56</sup>, cioè lo studio delle forme aerodinamiche applicato soprattutto ai mezzi di trasporto. Negli stessi anni grandi passi avanti sono compiuti anche nel campo del *furniture design*, mediante la progettazione di arredamenti modulari che permettono un'efficiente organizzazione dello spazio. Notevole fu anche il contributo dei Paesi scandinavi, che hanno posto un'attenzione particolare sugli oggetti di uso domestico dando attuazione ad un progetto di natura organica: le forme si ammorbidiscono, diventano più antropomorfe, e vengono utilizzati materiali locali<sup>57</sup>.

### 2.3. Lo sviluppo del design industriale in Italia

Nei primi trent'anni della sua storia, il design italiano non si caratterizza per il raggiungimento di illustri risultati. Il settore industriale post-unificazione si presenta particolarmente debole, in quanto distribuito in modo disomogeneo sul territorio; per quanto riguarda lo sviluppo produttivo, infatti, l'Italia risulta suddivisa su due piani: da una parte si registra l'avvio di un sistema attento alle nuove tecnologie, ai nuovi macchinari e ai nuovi materiali, mentre dall'altra si assiste ad un potenziamento di modalità artigianali di esecuzione, soprattutto collegate ai tempi morti del lavoro agricolo. Ciò costituisce la base di partenza per la formazione delle cosiddette "aree distrettuali", ovvero zone geografiche ristrette dove si concentra una determinata specializzazione produttiva, che si caratterizza per proprie peculiarità storiche e culturali<sup>58</sup>. Mario Franzosi parla, a riguardo, della cosiddetta "teoria del *fishbone*": la particolare conformazione

---

<sup>55</sup> Tenutasi a Parigi nel 1925.

<sup>56</sup> BASSI, *Design*, cit., pp. 68-69

<sup>57</sup> Si pensi alle creazioni di Alvar Hugo Henrik Aalto (1898-1976), famoso architetto e designer finlandese. Egli sfruttava al massimo i materiali delle sue terre: ingegnò una particolare tecnica di lavorazione del legno compensato.

<sup>58</sup> BASSI, *Design*, cit. pp. 75 ss.

geografica della penisola italiana avrebbe favorito la formazione di un microclima molto diversificato e, quindi, di differenti micro-storie; ciò, dunque, avrebbe determinato il formarsi di una varietà di micro-culture, ognuna caratterizzata da un proprio linguaggio e da un proprio modo di pensare, in forte competizione tra di loro<sup>59</sup>. Se quindi una prima specializzazione si ha già inizialmente nel campo dell'arte, ciò è ancor più vero nel campo del design.

Negli anni Venti del secolo scorso, finalmente, si registrano i primi importanti cambiamenti<sup>60</sup>, pur rimanendo importante la distinzione tra il mondo artigianale e il mondo industriale: nel 1922 viene fondata a Monza la Scuola di arti decorative per la formazione di artigiani e operai, nascono le prime riviste di settore e nel 1925 è istituita l'ENAPI, l'Ente Nazionale per le piccole industrie. Sono infatti anzitutto le piccole industrie a valorizzare il ruolo del designer, mentre alle grandi industrie è da riconoscersi il merito di aver dato visibilità internazionale ad alcuni prodotti italiani, soprattutto del settore automobilistico<sup>61</sup>.

La vera crescita economica si ha però a partire dagli anni Cinquanta, al termine della Seconda Guerra Mondiale. In particolare, tre eventi testimoniano questo passo avanti: nel 1956 viene fondata l'ADI, l'Associazione Italiana per il Disegno Industriale, una sorta di organo di autogoverno nell'ambito del design industriale con lo scopo di sviluppare approfondimenti nel campo del design, nonché di dialogare con le istituzioni per risolvere le questioni prettamente pratiche; nel corso della decima edizione della Triennale di Milano, poi, un'intera sezione viene dedicata al rapporto tra arte e industria; infine, viene istituito il Compasso D'oro, un importante premio assegnato ai designer di successo, quelli cioè che fossero stati in grado di conciliare al massimo l'estetica del prodotto con l'aspetto funzionale<sup>62</sup>. A partire da questo momento, dunque, il ruolo del *designer* acquisisce sempre più importanza: mentre inizialmente operava come libero professionista, ora comincia ad essere assunto nella struttura aziendale, con mansioni soprattutto collocate nella fase di progettazione del prodotto.

In questi anni la domanda di beni di consumo comincia ad aumentare e le piccole e medie imprese, gestite originariamente a livello familiare, si trasformano in grandi industrie, grazie ad un processo di meccanicizzazione della produzione e all'utilizzo di materiali d'avanguardia. Importante è, in questi anni, anche la nascita delle prime trasmissioni Rai su scala nazionale: si trattò infatti di un evento molto importante per la pubblicizzazione e per la diffusione, in tutto il territorio, dei prodotti industriali<sup>63</sup>. L'orientamento, tuttavia, verso la produzione in

---

<sup>59</sup> FRANZOSI, *Design italiano e diritto italiano del design: una lezione per l'Europa?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pp. 71 ss. In base alla citata teoria, l'Italia sarebbe attraversata in totale da tre "fishbones", ovvero da tre spine di pesce: una è rappresentata dalla catena alpina, l'altra dalla catena Appenninica, l'ultima infine dalla linea tracciata dal Fiume Po.

<sup>60</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., pp. 7 ss.

<sup>61</sup> Proprio in quegli anni, infatti, vengono avviate le grandi industrie automobilistiche quali la Fiat, che assumono come modello di ripartizione della produzione quello della catena di montaggio sviluppato dall'imprenditore statunitense Henry Ford.

<sup>62</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., pp.9 ss.

<sup>63</sup> Tale fenomeno riguardò soprattutto gli elettrodomestici, la cui vendita subì un vero e proprio "boom" in quegli anni.

serie non fu univoco e permase una forte componente produttiva volta a fornire all'articolo il pregio artistico e qualitativo del prodotto artigianale<sup>64</sup>.

Agli inizi degli anni Sessanta si verifica una vera e propria crisi tra consumatori e cultura del design. Si sviluppano considerazioni generali sui limiti dell'industrializzazione e riflessioni specifiche inerenti alle singole discipline. In questi anni, dunque, convivono oggetti simbolo di differenti modi di intendere il design. Dal punto di vista dei consumatori, la crisi riguarda soprattutto l'elemento del "gusto": lo storico aforisma "qualificare la quantità" trova il suo punto critico proprio sul primo termine, che implica, appunto, il concetto di gusto. Il mancato incontro su tale piano portò la maggioranza dei consumatori a preferire prodotti che fossero copia di altri appartenenti al passato, che avessero una valenza simbolica, o che fossero frutto di un'abilità manuale, di una fantasia decorativa. Ecco dunque che, negli anni Settanta, si sviluppa un movimento avente come obiettivo quello di recuperare la decorazione e le tradizioni: l'Anti-design. Allo stesso tempo, vengono ribaltati i principi alla base del design e superati i confini tra arte e artigianato tramite lo sviluppo di un nuovo linguaggio e una produzione limitata e non seriale, per dare vita a pezzi unici ed oggetti vendibili come pezzi d'arte. Il design, in tale fase, si avvicina quindi molto alle arti figurative<sup>65</sup>.

Fu infine soprattutto negli anni Ottanta che la produzione italiana cominciò a distinguersi da quella degli altri Paesi, dando origine al fenomeno del *Made in Italy*: il prodotto italiano diviene quindi espressione di creatività, qualità e gusto.

### **3. L'importanza della forma del prodotto industriale**

#### *3.1. La forma del prodotto nel mercato globale*

Al giorno d'oggi si riscontra una certa tendenza all'estetizzazione dei prodotti. In un mercato fortemente globalizzato ed ipertrofico come quello attuale, il consumatore ha assunto un nuovo ruolo, è diventato più selettivo, scaltro ed autonomo<sup>66</sup>; le imprese, soprattutto nei settori merceologici più affollati, hanno progressivamente raggiunto una sostanziale parità sul piano della qualità tecnica dei prodotti e degli standard tecnologici<sup>67</sup>, e necessitano, pertanto, di escogitare un modo per acquisire un vantaggio competitivo. Per questo, esse non si concentrano più soltanto sugli elementi funzionali delle loro creazioni, ma

---

<sup>64</sup> Si pensi, per esempio, ai prodotti manifatturieri della ditta Azucena o ai pezzi di arredamento di Carlo Scarpa.

<sup>65</sup> TORNAGHI, *La forza dell'immagine e Il linguaggio dell'arte* (risorse online), cit., p. 8

<sup>66</sup> È il *consumatore postmoderno* di cui parla Giampaolo Fabris in *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, Milano, 2010 (il pensiero dell'autore emerge con chiarezza nell'intervista a cura di TURANI, *Fabris: "il nuovo consumatore compra solo per sognare"*, 10 marzo 2003, reperibile presso [www.repubblica.it/online/lf\\_dietro\\_il\\_listino/030310fabris/fabris/fabris.html](http://www.repubblica.it/online/lf_dietro_il_listino/030310fabris/fabris/fabris.html), (consultato a maggio 2019). In particolare, l'autore mette in luce come il consumatore, nell'esperienza di acquisto, non sia più spinto dai bisogni, ma dai desideri: pertanto, la sua attenzione è attirata soprattutto da prodotti che provocano una determinata sensazione, un'emozione. Il consumatore, quindi, oggi si rapporta ai beni del mercato in termini polisensoriali.

<sup>67</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>> e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, pp. 121-122

prestano una maggiore attenzione alle loro caratteristiche estetiche: esse, infatti, rappresentano un importante fattore di differenziazione dell'impresa nel mercato.

Per un lungo periodo, il contributo dell'industrial design allo sviluppo dell'economia globale è stato disconosciuto. Attualmente, tuttavia, non c'è dubbio che esso non solo incoraggi la creatività nei settori manifatturieri ed industriali, spingendo le imprese a ideare prodotti sempre più appetibili dal punto di vista estetico, ma anche che costituisca una valida spinta all'espansione di attività commerciali, favorendo, dunque, lo sviluppo economico<sup>68</sup>.

L'aspetto esternamente visibile di un prodotto industriale è, infatti, un fattore essenziale nella competizione tra le imprese.

I consumatori, al giorno d'oggi, nel processo di scelta ed acquisto, si confrontano con un'enorme vastità di articoli; la preferenza per taluni di essi invece che per altri finisce per essere determinata, dunque, non solo da esigenze pratiche e funzionali, ma anche, inevitabilmente, dal loro design<sup>69</sup>: ecco perché le imprese hanno cominciato a concentrarsi in maggior misura sulla progettazione e sullo studio della forma del prodotto, reclutando nel proprio organico figure professionali appositamente formate. Un oggetto valido e ben costruito diventa spesso sinonimo di qualità: l'efficienza del mercato aumenta, quindi, quando il miglioramento del design del prodotto incalza la concorrenza tra imprese.

Inoltre, in una "*consumer society*" come quella attuale, dove gli acquisti non sono guidati solo dalla necessità ma anche da fattori sociologici e psicologici, il design produce ulteriori benefici, sia per il consumatore che per il mercato: in primo luogo, permette al consumatore di differenziarsi dagli altri nelle proprie scelte (nonché di appartenere al gruppo degli utilizzatori di un certo prodotto); oltre a ciò, esso non solo comunica le caratteristiche oggettive del prodotto ("*what it can do*"), ma si fa portavoce di valori culturali (come il gusto, lo stile, etc.) e sociali (si pensi, per esempio, al "design sostenibile"). Tali attributi del design permettono anche ai produttori di segmentare il mercato e quindi di incrementare i propri profitti<sup>70</sup>, per esempio realizzando delle linee di produzione rivolte agli amanti del lusso e linee invece più economiche, a fronte quindi delle diverse esigenze provenienti dal pubblico degli acquirenti: il *design* può quindi creare nuovi mercati<sup>71</sup>.

L'attenzione alle richieste del consumatore è ciò che caratterizza il cosiddetto "*design thinking*", un modo di operare che accomuna le grandi industrie degli ultimi tempi<sup>72</sup>: non si deve pensare al design, infatti, solo come ciò che ha a che fare con l'estetica, ma anche come insieme di principi e modalità di sviluppo delle idee che deve essere adottato in ogni moderno business. Come

---

<sup>68</sup> RAHMAN, *Industrial Design in Different Jurisdictions: a Comparison of Laws*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, 2014, p. 223

<sup>69</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2013, p. 15

<sup>70</sup> MONSEAU, *Good Design: A Proposal for the Proper Protection of Market-Entry Industrial Design*, 2010, pp. 7-8, consultabile su [http://works.bepress.com/susanna\\_monseau/3/](http://works.bepress.com/susanna_monseau/3/). Nello stesso senso anche SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and in the EU*, cit., p. 15

<sup>71</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit. p. 8

<sup>72</sup> Si pensi alle imprese Apple, Samsung o Google.

afferma Tim Brown, amministratore delegato di IDEO, impresa di consulenza in materia di design famosa in tutto il mondo, il “*design thinking*” sorge anzitutto “*dalle competenze che i designer hanno acquisito nel corso degli anni nel tentativo di conciliare i bisogni umani con le risorse tecniche disponibili all’interno dei vincoli del business*”<sup>73</sup>. Si tratta di una modalità di progettazione orientata alla comprensione delle esigenze delle persone per cui l’impresa sta realizzando un prodotto o un servizio, attraverso cinque importanti fasi non strettamente consequenziali: entrare in empatia con l’utilizzatore finale, definire le sue esigenze, ideare creando soluzioni innovative, creare dei prototipi e, infine, testare quanto realizzato<sup>74</sup>. È quindi un fenomeno che richiede competenze multidisciplinari, caratterizzato da grande creatività, immaginazione, *problem solving* e da un certo ottimismo: nella maggior parte dei casi la soluzione finale è frutto di un lungo processo di studio, in un clima di incoraggiamento dell’impresa, tollerante i fallimenti, nella speranza di giungere all’idea migliore<sup>75</sup>.

### 3.2. *La protezione giuridica della forma del prodotto: le ragioni e le possibili soluzioni*

Nella produzione industriale di massa il successo dell’impresa è largamente influenzato dalla fabbricazione e dalla commercializzazione di prodotti dotati di un certo “*eye appeal*”, che siano in grado, cioè, di creare una grande domanda da parte del pubblico dei consumatori<sup>76</sup>. Il produttore è cosciente del fatto che l’aspetto esterno di un articolo può rappresentare un valore economico importante, un potenziale collettore di clientela e, in caso di successo permanente, un “*invisible asset*” dell’impresa: esso, dunque, è idoneo a costituire una componente importante del capitale reputazionale della stessa e quindi un elemento significativo del suo avviamento. Il valore commerciale della forma ha un carattere oggettivo misurabile, dato che si risolve nella capacità di sollecitazione all’acquisto che emana<sup>77</sup>.

Le imprese investono a questo fine grandi quantità di capitale nella progettazione dell’aspetto del prodotto, attraverso la realizzazione di prototipi e lo sviluppo di studi estetici: ciò che interessa è la realizzazione di una forma “che venda”, che acquisisca un proprio valore nel mercato; e proprio di questo valore all’imprenditore preme ottenere una forma di protezione, che lo tuteli contro la copia o l’imitazione illecita da parte di altri concorrenti<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> In base alla definizione esposta presso il sito <https://www.ideo.com/pages/design-thinking>, consultato a marzo 2019.

<sup>74</sup> DAM, SIANG, *What is Design Thinking and Why Is It So Popular?*, 2019, reperibile presso il sito internet <https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular> consultato a marzo 2019

<sup>75</sup> HANTTU, *Design Thinking as a Phenomenon*, 2013, pp. 22 ss., reperibile presso il sito <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10404>, consultato a marzo 2019. Nello stesso senso anche KOLKO, *Design Thinking Comes of Age*, in *Business Harvard Review*, 2015, reperibile presso il sito <https://hbr.org/2015/09/design-thinking-comes-of-age> consultato a febbraio 2019.

<sup>76</sup> MONTANARI, *L’industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, pp. 7 ss.

<sup>77</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., pp. 121-122

<sup>78</sup> *Ibidem*.

È stato osservato<sup>79</sup> come la contraffazione rappresenti, infatti, il principale fenomeno patologico nel campo del *design*. Negli ultimi anni si è assistito ad un suo incremento esponenziale, soprattutto a causa di attività svolte in Paesi di nuova industrializzazione come la Cina; essa si va oggi sempre più configurando come un vera e propria “industria criminale”<sup>80</sup>.

Con il termine “contraffazione” viene indicata una serie di attività illecite collegate alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, che si concretizza nella riproduzione, da parte di terzi non autorizzati, di determinati oggetti in modo che vengano scambiati per l’originale<sup>81</sup>.

In base alla relazione fornita dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sull’impatto della contraffazione e della pirateria<sup>82</sup>, i danni che essa arreca non solo colpiscono le imprese, ma anche i governi e i consumatori.

Gli effetti socio-economici generali della contraffazione sono rappresentati dalla riduzione degli incentivi per l’innovazione, dalla diminuzione dell’occupazione, degli investimenti esteri diretti e della crescita economica; allo stesso tempo, essa determina un aumento del flusso delle risorse finanziarie delle reti criminali, accrescendo quindi la loro influenza nelle economie, e provoca danni ambientali consistenti, legati alla diffusione di prodotti di scarsa qualità e allo smaltimento degli stessi con modalità illecite (si pensi al campo dell’industria farmaceutica)<sup>83</sup>. Ripercussioni di tale fenomeno possono registrarsi anche nell’ambito del settore pubblico sotto forma di perdita di entrate fiscali e aumento dei costi delle attività di anti-contraffazione, compresa la reazione ai danni sulla salute, la sicurezza pubblica e la corruzione<sup>84</sup>.

A pagare le conseguenze sono anche i consumatori, che spesso acquistano inconsapevolmente prodotti contraffatti ritenendoli invece genuini; altre volte, invece, essi comprano intenzionalmente tali articoli (nei Paesi altamente industrializzati, questi consistono in genere in beni di lusso), essendo però in genere all’oscuro della natura criminale dell’organizzazione che li produce. La diffusione di prodotti di bassa qualità può inoltre generare rischi anche per la loro salute, da lievi conseguenze a danni potenzialmente letali<sup>85</sup>.

Il pregiudizio più consistente, però, è sopportato da chi concretamente vede i propri investimenti sgretolarsi per la produzione e commercializzazione di prodotti uguali ai propri. Per quanto riguarda le imprese e quindi i soggetti titolari di diritti di proprietà intellettuale, infatti, la contraffazione provoca una riduzione dei volumi di vendita e dei prezzi, l’erosione del valore del marchio e quindi la

---

<sup>79</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 13

<sup>80</sup> In base alla definizione fornita dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM): <http://www.uibm.gov.it> (consultato a marzo 2019)

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> OCSE, *The economic impact of counterfeiting and piracy - Executive Summary*, 2007, reperibile presso il sito internet <https://www.oecd.org> consultato a marzo 2019. L’OCSE è un’organizzazione internazionale di studi economici fondata nel 1961 con lo scopo di consentire un’occasione di confronto delle esperienze politiche dei Paesi che ne fanno parte (oggi 35), per la risoluzione dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali (Wikipedia 2019).

<sup>83</sup> OCSE, *The economic impact of counterfeiting and piracy*, cit., pp. 17-18

<sup>84</sup> *Ivi*, pp. 20-21

<sup>85</sup> *Ivi*, pp. 19-20

perdita di reputazione, la diminuzione del flusso di *royalties* e degli investimenti, l'aumento dei costi legali per la repressione delle attività stesse di contraffazione e, quindi, in conclusione, un aumento del rischio di fallimento<sup>86</sup>.

È necessario, pertanto, lo sviluppo di una disciplina giuridica in grado di proteggere gli interessi di tutti gli operatori coinvolti: quelli di coloro che investono risorse nella progettazione di oggetti di design innovativo, ma anche quelli della società di sviluppare nuove forme per migliorare la qualità di vita. E ciò, comunque, sempre nell'ottica di evitare che privative atte a stimolare investimenti e ricerca nell'innovazione dei prodotti sfocino in pratiche di tipo monopolistico e anticoncorrenziale.

A livello internazionale si assiste ad una pluralità di approcci, risultato di divergenti filosofie sulla necessità di una protezione e di difficoltà pratiche nel trovare una soddisfacente forma di tutela. La particolare posizione che il design riveste, infatti, ai limiti dei vari istituti previsti nel campo della proprietà intellettuale, fa sì che si possano registrare sovrapposizioni ma anche lacune. Si tratta di regimi di tutela che si differenziano l'uno dall'altro per i requisiti di accesso, per la natura della protezione, per la durata della stessa, per lo scopo che intendono raggiungere e per le varie eccezioni che si sottraggono alla disciplina<sup>87</sup>. Taluni ordinamenti adottano un "*copyright approach*" e concedono al design industriale la stessa forma di protezione accordata alle opere d'arte dal diritto d'autore. Altri, invece, preferiscono un "*patent approach*", ovvero una tutela brevettuale. L'idea che esista un'unica soluzione per la protezione del design è altamente discutibile: bisogna infatti tenere in considerazione i diversi aspetti che caratterizzano i vari ordinamenti, tra cui il grado di sviluppo, la competizione tra le imprese, la politica di commercio.

Le proposte comunitarie hanno cercato, nell'ultimo ventennio, di fornire una soluzione che evitasse gli inconvenienti derivanti dalla dicotomia di aspetti estetici e funzionali insita nell'oggetto di design; è stato adottato un approccio definito "di mercato", o propriamente, un "*market approach*"<sup>88</sup>: non vengono tutelate solo le forme "belle" (o, come accadeva nel nostro ordinamento prima della novella del 2001, quelle dotate di "speciale ornamento"), ma quelle in grado di suscitare l'attenzione del pubblico. Accanto al valore commerciale della forma, tali proposte non hanno ignorato i valori collegati alla creatività del designer: tuttavia, si sono limitate a sancire l'ammissione delle opere di industrial design alla tutela d'autore, senza prevedere delle condizioni di accesso alla protezione, non essendoci, tra i Paesi membri, unità di vedute.

È possibile, nel panorama internazionale, identificare alcuni *trend* di protezione della forma del prodotto, almeno in termini generali; si tratta, tuttavia, di un triumvirato di forme di tutela non progettate appositamente per la protezione dell'industrial design, quindi cercare di estenderle oltre il loro scopo originario appare spesso un'operazione problematica<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> *Ivi*, pp. 18-19

<sup>87</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law: The Case for Diversity*, in *Journal of intellectual property rights*, 2014, p. 382

<sup>88</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., p. 113 ss.

<sup>89</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 19

## a. Patent law

La *patent law*, ovvero il diritto dei brevetti, rappresenta una forma di tutela di breve durata, un regime di proprietà industriale che determina il sorgere di un forte monopolio al fine di promuovere lo sviluppo di invenzioni utili da un punto di vista industriale<sup>90</sup>. La protezione brevettuale è accordata nella misura in cui il prodotto presenti i requisiti di novità, inventiva, utilità e altre caratteristiche correlate, e con essa il titolare acquisisce il diritto di proteggersi dalla copia e dalla creazione indipendente<sup>91</sup> poste in essere dalla concorrenza per tutta la durata della protezione: egli, infatti, acquista la facoltà esclusiva di attuare l'oggetto del brevetto, cioè fabbricarlo e commercializzarlo, e di trarne profitto nello Stato in cui è stato registrato.

È una forma di tutela, tuttavia, che non sorge automaticamente, ma necessita della richiesta di registrazione da parte di colui che intende acquisire la privativa: pertanto, dato che i relativi costi sono piuttosto elevati e che i tempi della procedura possono essere lunghi, si tratta di una protezione che appare più adatta a prodotti di alto valore destinati ad avere una lunga vita nel mercato.

Nel nostro ordinamento, la tutela brevettuale è accordata in tre ipotesi: alle invenzioni, ai modelli di utilità, e, infine, ai disegni e modelli industriali (anche se, per questi ultimi, a partire dalla Direttiva 98/71/CE non si parla più di brevetto, ma solo di "registrazione").

L'*invenzione* viene definita, in genere, come una creazione intellettuale a contenuto tecnologico e volta alla soluzione di un problema tecnico; in base all'articolo 45 C.P.I., possono costituire oggetto di brevetto "*le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale*"<sup>92</sup>: i requisiti ai fini dell'ottenimento della protezione, pertanto, sono la novità (ovvero la non comprensione nello "*stato della tecnica*"<sup>93</sup>), l'originalità o attività inventiva (che, in base all'articolo 48 C.P.I., sussiste "*se, per una persona esperta del ramo*" l'invenzione "*non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica*" ) e, infine, l'industrialità, "*se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola*"<sup>94</sup>. Il brevetto

---

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 20

<sup>91</sup> Nel senso che il titolare della privativa non solo può opporsi alla copia del prodotto da lui realizzato, ma anche alla diffusione di un altro articolo che, pur non copiando pedissequamente il suo prodotto, generi nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale.

<sup>92</sup> In base ai commi 2-3-4 dell'art. 45 C.P.I., invece, "(2) *Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.* (3) *Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.* (4) *Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati*".

<sup>93</sup> In base all'articolo 46 comma 2 C.P.I. lo "*stato della tecnica*" è costituito da "*tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo*".

<sup>94</sup> Articolo 49 C.P.I.

per invenzione dura vent'anni decorrenti dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prolungata la durata (art. 60 C.P.I.).

Il *modello di utilità*, invece, consiste in un'idea di soluzione dello specifico problema tecnico di conferire particolare comodità di applicazione o impiego ed efficacia a macchine, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere. Esso offre una protezione pari a dieci anni dalla data di presentazione della domanda (art. 85 C.P.I.). A differenza dell'invenzione, il modello di utilità richiede la preesistenza dell'oggetto la cui conformazione è realizzata in modo innovativo: tale forma costituisce il punto di partenza per conseguire risultati di maggiore utilità d'uso e fabbricazione<sup>95</sup>. Mentre quindi l'invenzione rappresenta qualcosa che prima non esisteva, il modello di utilità costituisce il miglioramento e lo sviluppo delle caratteristiche di ciò che invece è già presente nel mercato.

In realtà, è opportuno sottolineare come l'oggetto dell'esclusiva brevettuale, in tali due casi, sia l'idea inventiva o il concetto innovativo, dunque l'eventuale esclusiva sulla forma è indiretta e si ha solo quando l'idea si concretizza ed è vincolata ad una particolare forma di attuazione<sup>96</sup>.

Infine, un vero e proprio diritto di esclusiva sulla forma del prodotto è costituito dal *disegno o modello registrato*, che, in base all'articolo 31 C.P.I., è rappresentato dall'aspetto del prodotto quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, dai materiali o dal suo ornamento: insomma, dalla forma del prodotto. Ai fini della registrazione, il disegno o modello deve presentare i requisiti della novità<sup>97</sup> e del carattere individuale<sup>98</sup>: è stato espunto, sulla base della riforma intervenuta sull'istituto a seguito dell'attuazione della Direttiva 98/71/CE, qualsiasi riferimento ad un apporto estetico-creativo, ovvero quello "speciale ornamento" che caratterizzava il previgente "disegno o modello ornamentale"<sup>99</sup>. In base all'art. 37 C.P.I., la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ed è rinnovabile per quattro volte, fino ad un periodo massimo di venticinque anni.

Si sottolinea, inoltre, che, ai fini della registrazione, per tutti e tre gli istituti è richiesto il requisito della liceità, ovvero la non contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume.

## b. Copyright law

Il *copyright*, a differenza della tutela brevettuale, è una forma di protezione di lunga durata per creazioni originali, ma il livello di creatività richiesto ai fini della tutela è relativamente basso, se comparato a quello considerato dai sistemi di proprietà industriale. Si tratta di una protezione che, anzitutto, trova la sua giustificazione in ragioni di interesse generale: esso intende favorire ed incentivare il lavoro e gli investimenti volti alla realizzazione e alla diffusione di opere dell'ingegno, pur salvaguardando la libera circolazione delle informazioni

---

<sup>95</sup> AA.VV. (AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA), *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016, pp. 202-203

<sup>96</sup> SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma di un prodotto*, in *Dir. Ind.*, 2002, pp. 578-579

<sup>97</sup> Articolo 32 C.P.I.

<sup>98</sup> Articolo 33 C.P.I.

<sup>99</sup> SENA, *La diversa funzione*, cit., pp. 585

e delle idee in esse contenute; tale obiettivo risulta soddisfatto nel modo più adeguato conferendo all'autore la proprietà dei risultati del suo lavoro<sup>100</sup>.

Nell'ordinamento italiano, le "opere di carattere creativo" sono tutelate in quanto rientranti in una delle ampie categorie fenomenologiche indicate dall'articolo 1 della legge sul diritto d'autore, cioè la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro e la cinematografia, a prescindere dal modo o dalla forma di espressione. La protezione ha ad oggetto l'opera in quanto rappresentazione della realtà o espressione di opinioni, idee o sentimenti: il diritto di utilizzazione esclusiva è limitato, dunque, alla forma rappresentativa o espressiva e non si estende al contenuto di informazioni, conoscenze, idee o opinioni; queste possono essere liberamente esposte in altro modo ed eventualmente attuate da altri. Si tratta di un principio oggi codificato all'articolo 9 n.2 dell'Accordo TRIPs, che afferma 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".

Il *copyright* assicura all'autore della creazione il controllo dell'utilizzazione economica dell'opera<sup>101</sup>, sia per garantirgli una partecipazione ai ricavi derivanti dall'utilizzazione stessa, sia per tutelarne gli interessi non patrimoniali connessi. Tali scopi vengono raggiunti attraverso l'attribuzione all'autore di due ordini di prerogative: *di carattere patrimoniale*<sup>102</sup>, consistenti nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, e nel diritto ad ottenere un compenso da parte di chi sfrutti l'opera; *di carattere non patrimoniale* (o *morali*), coincidenti con il potere dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera, 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 (art. 20 l.aut.) e di ritirare l'opera dal commercio quando concorrano gravi ragioni morali (art. 142-143 l.aut.)<sup>103</sup>. Mentre i diritti patrimoniali sono, in via generale, liberamente trasferibili<sup>104</sup>, quelli morali sono, invece, inalienabili e, dunque, spettano personalmente all'autore: nel caso della sua morte, essi possono essere fatti valere soltanto dai famigliari più stretti (art. 23 l.aut.).

Il titolare del diritto, attraverso il *copyright*, è protetto solo contro la copia del prodotto e non anche da eventuali creazioni indipendenti: tale esclusiva sorge automaticamente dal momento della creazione e non necessita di una procedura di registrazione. Quanto alla durata della protezione, essa varia da ordinamento ad ordinamento, ma in genere si estende per tutta la vita dell'autore e per un

---

<sup>100</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., pp. 566-567

<sup>101</sup> Con "utilizzazione economica" s'intende l'attività destinata a consentire ai terzi la fruizione dell'opera.

<sup>102</sup> I diritti patrimoniali dell'autore, nel nostro ordinamento, sono elencati dagli articoli 12-19 della legge sul diritto d'autore. Essi consistono nel diritto di pubblicare ed utilizzare l'opera in ogni forma e modo (art. 12); di riprodurre l'opera, moltiplicandola in copia con qualsiasi mezzo (art. 13-14); di eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico (art. 15); di diffonderla, con mezzi di diffusione a distanza (art. 16); di distribuirla e commercializzarla con qualsiasi mezzo (art. 17); di tradurla, elaborarla e trasformarla (art. 18); di noleggiarla e darla in prestito (art. 18-bis).

<sup>103</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 627

<sup>104</sup> L'art. 107 l.aut., infatti, afferma che "i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo".

periodo che varia dai cinquanta ai settant'anni successivi alla sua morte. È quindi una tutela che presenta i vantaggi dell'immediatezza, dell'economicità e della durevolezza, particolarmente adatta per quei prodotti che restano sul mercato per un breve periodo di tempo e che non hanno un alto valore (come nel campo della moda, dell'arredamento, etc.)<sup>105</sup>.

In genere, il copyright protegge le caratteristiche artistiche di un oggetto ed è per tale motivo che, in molti ordinamenti, si registra una certa riluttanza nell'applicarlo anche alle opere di design industriale, dove l'aspetto estetico si concilia e si fonde con quello funzionale. Alcuni ordinamenti escludono dalla tutela accordata dal diritto d'autore le realizzazioni funzionali, o quelle che presentano caratteristiche funzionali insieme a caratteristiche estetiche; altri la ammettono in modo automatico; altri ancora prevedono una forma di protezione autorale *sui generis*, di durata inferiore a quella generalmente concessa ai "work of art".

Bisogna invero sottolineare che il copyright presenta in realtà alcuni svantaggi: anzitutto, in caso di copia di un certo prodotto, è l'autore titolare dell'esclusiva che deve dimostrare la copia e dunque l'avvenuta violazione del diritto; in secondo luogo, è un regime di tutela che crea incertezza, in quanto i vari operatori del mercato, quando intendono realizzare un articolo, non possono verificare tramite la consultazione di un pubblico registro se esso sia o meno già esistente; infine, un ulteriore problema riguarda la durata della protezione<sup>106</sup>: i prodotti industriali si distinguono da quelli di arte pura in quanto appunto fabbricati industrialmente, in serie, pertanto una protezione così lungamente estesa negli anni si pone come ostacolo alla libera concorrenza tra le imprese operanti nel settore considerato.

### c. Trademark law

La forma del prodotto può essere infine tutelata anche laddove essa svolga una funzione distintiva, cioè attraverso la registrazione come marchio di forma.

Il marchio consiste nel segno distintivo dei beni o dei servizi prodotti o commercializzati da una determinata impresa. Esso, in via generale, può essere costituito da qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare da parole, disegni, lettere, cifre, suoni, dalla forma del prodotto o dalla sua confezione, da combinazione o tonalità cromatiche, purché siano in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese, cioè siano dotati di capacità distintiva<sup>107</sup>. Oltre a tale requisito, ai fini della registrazione di un segno come marchio, è necessaria la sussistenza degli attributi di novità e di liceità: un marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che esso andrà ad individuare<sup>108</sup>; la liceità, poi, è esclusa nel caso di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, di segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei

---

<sup>105</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 383

<sup>106</sup> *Ibidem*.

<sup>107</sup> Articolo 7 C.P.I.

<sup>108</sup> Articolo 12 C.P.I.

prodotti o servizi e nel caso di segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi<sup>109</sup>.

La *trademark law* ha lo scopo di proteggere due interessi fondamentali: da una parte, quello del consumatore a vedersi garantite le stesse caratteristiche e qualità dai prodotti con il medesimo marchio, in modo da poter ripetere le scelte positive e non ripetere quelle negative; dall'altra, essa tutela l'imprenditore dinanzi a coloro che sfruttano la rinomanza del suo marchio per vendere i propri prodotti<sup>110</sup>. Il marchio, infatti, ha un'importanza strategica rilevante in un'economia, come quella attuale, fondata sulla libera concorrenza: è uno strumento fondamentale nei rapporti tra gli operatori di mercato, perché permette di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra, rendendoli facilmente individuabili dai consumatori, che possono in tal modo ad essi associare determinate caratteristiche. Il marchio permette all'impresa di acquisire una certa "selling power", pertanto contribuisce alla costruzione della sua reputazione: la protezione che ne deriva, quindi, premia anche l'investimento pubblicitario che l'imprenditore ha sostenuto<sup>111</sup>.

Il marchio, dunque, è sinonimo di garanzia della provenienza di un certo prodotto da una determinata impresa. L'imprenditore, pertanto, deve essere protetto da attività che possano mettere a repentaglio la funzione distintiva esplicitata dal marchio sul mercato. Tramite la registrazione, egli acquista la facoltà di fare uso esclusivo del marchio; quindi, può vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; può vietare di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; infine, può vietare ai terzi di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi<sup>112</sup>. In questi casi, il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti caratterizzati dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità<sup>113</sup>. La legittimazione all'esercizio dell'azione di contraffazione spetta solo al soggetto titolare del marchio; allo stesso modo, egli può anche consentire l'uso del segno da parte di un terzo: ciò, però, esclude che l'attività del terzo possa essere considerata contraffattoria.

---

<sup>109</sup> Articolo 14 C.P.I.

<sup>110</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 20

<sup>111</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., pp. 80-81

<sup>112</sup> Articolo 20 comma 1 C.P.I.

<sup>113</sup> Articolo 20 comma 2 C.P.I.

Quanto alla durata della protezione, l'articolo 15 C.P.I. afferma che la registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo rinuncia da parte del suo titolare. Essa, tuttavia, decade, se entro cinque anni dalla registrazione il marchio non viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso per identificare i propri prodotti o servizi, o se tale uso viene sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. La registrazione può essere rinnovata per più periodi di dieci anni.

La forma di un prodotto, come già sottolineato, risulta tra i segni che l'articolo 7 C.P.I. permette di tutelare come marchio. Tuttavia, la legge circonda tale previsione di particolari cautele. Anzitutto è necessario che essa sia dotata di capacità distintiva; questa, poi, va valutata in base alla tipologia di beni ed alle percezioni del pubblico, e non può considerarsi sussistente per le forme banali, generalizzate o standardizzate; si deve trattare di forme che si discostano in misura significativa dalla norma o dagli usi del settore, e, per questo, rendano il prodotto riconoscibile<sup>114</sup>.

Si tratta di requisiti particolarmente rigidi, volti ad evitare che venga accordata una "overprotection" alla forma del prodotto<sup>115</sup>: la durata della protezione, infatti, è potenzialmente perpetua e si pone quindi a scapito della libera concorrenza tra le imprese; è stato evidenziato<sup>116</sup>, dunque, che per evitare l'instaurazione di monopoli sarebbe corretto che un design venisse tutelato tramite il diritto dei marchi solo laddove abbia acquisito una certa notorietà tra i consumatori, nella cui mente si è dunque radicato il collegamento tra quella particolare forma e la sua fonte<sup>117</sup>.

Nel nostro ordinamento, non tutte le forme possono ricevere la tutela accordata dalla registrazione come marchio. Oltre alla valutazione della sussistenza dei requisiti enunciati in via generale per qualsiasi tipologia di segno registrabile come marchio, si aggiungono, per i marchi di forma, altri tre tipi di verifica: in base all'articolo 9 C.P.I., infatti, non possono essere registrati come marchi d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

### 3.3. *Il panorama normativo internazionale*

Il processo di inclusione dell'*industrial design* nell'ambito della proprietà intellettuale è stato lento. Nel corso del tempo, a livello internazionale si sono avvicendati importanti trattati, ma non è possibile affermare che sia stata raggiunta una vera e propria armonizzazione sul tema<sup>118</sup>: ciò soprattutto a causa dei diversi approcci che i vari Stati hanno adottato in relazione a tale materia e alle differenti filosofie ad essa sottostante.

In particolare, il panorama europeo si presentava piuttosto disomogeneo: la Francia adottava il cosiddetto principio dell'*"unité de l'art"*, in base al quale non distingueva tra arte applicata e arte pura e sottoponeva tanto al diritto d'autore

---

<sup>114</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 99

<sup>115</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 384

<sup>116</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 20

<sup>117</sup> È il cosiddetto "*secondary meaning*".

<sup>118</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 26

quanto ad una tutela *sui generis* il design industriale; l'Italia, invece, escludeva dalla tutela autorale il disegno ornamentale, mentre la Germania la estendeva solo ad un numero limitato di realizzazioni industriali; in Inghilterra, infine, i primi tentativi di protezione del design riguardarono i prodotti tessili, per cui fu istituito un particolare sistema di registrazione, ma nel tempo si è assistito ad una progressiva espansione della tutela anche ad altre creazioni industriali<sup>119</sup>.

La negoziazione internazionale in materia di design industriale ha quindi cercato di porre rimedio a tali differenti orientamenti, ma si è rivelata comunque infine poco prescrittiva e ben lontana dall'imporre una disciplina comune.

Il primo importante trattato in materia di *copyright* è rappresentato dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche<sup>120</sup>. Essa fu conclusa nel 1886, ma solo a partire dal 1948 ha esteso la protezione autorale anche alle opere dell'arte applicata, aggiungendole alla lista degli "*artistic works*" meritevoli di tutela<sup>121</sup>: infatti, dopo i primi anni di incertezza su cosa dovesse intendersi compreso nella categoria dell'"opera d'arte applicata", solo alla Conferenza di Bruxelles del 1948 essa venne riconosciuta come ulteriore oggetto di tutela del diritto d'autore. La soluzione adottata fu in realtà un compromesso, considerata la diversità di opinioni tra i vari Paesi firmatari: pertanto, essi furono lasciati liberi di determinare cosa intendere con "arte applicata", che durata concedere alla sua protezione e, infine, fu attribuita loro la facoltà di distinguere tra la categoria dell'"arte applicata", subordinata al diritto d'autore, e la categoria dei "disegni e modelli", sottoposta invece al diritto industriale.

Dunque, nonostante l'esortazione della Convenzione a proteggere l'arte applicata all'industria tramite il diritto d'autore, non si registravano disposizioni che inducessero a ritenere che tutto l'industrial design dovesse essere sottoposto a tale categoria: gli Stati, quindi, potevano sviluppare una disciplina *sui generis*, e anche quando avessero disposto la tutela autorale per l'opera d'arte applicata, potevano comunque ridurre la durata nel tempo<sup>122</sup>. La tendenza che si registrò dopo la Conferenza di Bruxelles fu in realtà il rigetto di una tutela autorale piena, a vantaggio invece di una tutela *ad hoc* per l'industrial design.

Storicamente si registrano tentativi di armonizzazione della disciplina del design anche attraverso i principi del diritto industriale: la Convenzione di Parigi<sup>123</sup> ha infatti espressamente incluso la protezione dell'industrial design tra gli scopi della proprietà industriale<sup>124</sup> e ha sottolineato all'articolo 5 quinquies che i disegni industriali "*shall be protected in all the Countries of the Union*"<sup>125</sup>. Tuttavia, la Convenzione non fornisce alcuna regolamentazione, non enuncia i requisiti né lo scopo della protezione<sup>126</sup>: quindi, di fatto i vari ordinamenti, anche

---

<sup>119</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 385

<sup>120</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and in the EU*, cit., p. 17

<sup>121</sup> Articolo 2 della Convenzione di Berna.

<sup>122</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 28

<sup>123</sup> Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi nel 1883.

<sup>124</sup> Articolo 1 comma 2 della Convenzione di Parigi.

<sup>125</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 386

<sup>126</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and in the EU*, cit., p. 17

in questo caso, sono stati lasciati liberi di determinare la natura e le condizioni della tutela<sup>127</sup>.

Anche la Convenzione dell'Aja<sup>128</sup> del 1925 ha rappresentato un tentativo di internazionalizzazione della protezione *sui generis* dell'industrial design<sup>129</sup>, attraverso la previsione di una procedura di registrazione unificata, centralizzata, che permette di ottenere la tutela giuridica del disegno industriale in più Stati attraverso il deposito di un'unica domanda. La Convenzione dell'Aja è stata revisionata tre volte<sup>130</sup> ma appare ben lontana dal definire la sostanza e i requisiti della tutela del design industriale.

Un importante passo avanti si è poi verificato negli anni Sessanta, con la fondazione dell'OMPI<sup>131</sup>, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale. Si tratta di un organismo specializzato dell'ONU con lo scopo di promuovere la protezione della proprietà intellettuale su scala mondiale; essa amministra numerosi trattati internazionali per la protezione di brevetti, dei marchi, del design e del diritto d'autore, come la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Berna, fornisce assistenza agli Stati per l'attuazione degli stessi e gestisce un centro per la composizione alternativa delle controversie<sup>132</sup>.

Riassumendo quanto fin qui esposto, si può dire che, sulla base dell'impianto fornito dalle Convenzioni di Berna, Parigi e dell'Aja, manca totalmente chiarezza sulla protezione da accordare all'industrial design. La Convenzione di Parigi, combinata con quella dell'Aja, suggerisce un sistema internazionale di protezione *sui generis* del design industriale, mentre la Convenzione di Berna indica la protezione autorale come preferibile per le opere d'arte applicata, senza tuttavia specificare cosa debba e cosa non debba rientrare in tale categoria<sup>133</sup>.

Il più importante trattato multilaterale in materia di industrial design, pertanto, risulta oggi essere l'accordo TRIPS<sup>134</sup>, firmato nel 1994 a Marrakech dopo quasi otto anni di trattative nell'ambito dell'*Uruguay Round* del *General Agreement on Tariffs and Trades* (GATT), al cui termine, peraltro, fu fondata la *World Trade Organization*<sup>135</sup>. L'accordo TRIPS è importante in quanto, rispetto ai precedenti trattati, copre un maggior numero di Paesi e dà alcune indicazioni sul tipo di protezione da accordare all'industrial design: esso appare più prescrittivo e rimuove gran parte della flessibilità accordata in precedenza agli Stati dagli altri regimi. Tuttavia, non si può parlare nemmeno con esso di una vera e propria armonizzazione, dato che rimane una considerevole ambiguità quanto alla

---

<sup>127</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 28

<sup>128</sup> Convenzione dell'Aja sulla registrazione internazionale dell'industrial design, 1925.

<sup>129</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 386

<sup>130</sup> Nel 1934, nel 1960 e nel 1999.

<sup>131</sup> O WIPO, nella lingua inglese.

<sup>132</sup> Maggiori informazioni sull'OMPI possono essere rintracciate presso il sito [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (consultato a marzo 2019).

<sup>133</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 387

<sup>134</sup> Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (in inglese: *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

<sup>135</sup> Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), fondata nel 1995. Essa ha sede a Ginevra.

determinazione dei requisiti di protezione e una certa libertà degli Stati nel determinare le condizioni di accesso alla tutela.

Si può dire, però, che l'accordo almeno fissi uno standard minimo: in base all'articolo 25, è prevista la protezione degli "*independently created industrial design that are new and original*", pur non apparendo chiaro cosa si debba intendere con "*new*" e "*original*"; quanto poi al contenuto della tutela, l'articolo 26 comma 1 afferma che il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di impedire a terze parti di fabbricare, vendere o importare copie del suo prodotto senza il suo consenso, quando tali attività sono poste in essere a scopo commerciale; al comma 3, inoltre, si precisa che la durata della protezione accordata non può essere inferiore ai dieci anni.

Non risulta però alcuna definizione di *industrial design*, né alcuna specificazione del suo rapporto con l'opera d'arte applicata; inoltre, negli articoli suesposti vengono uniti concetti di proprietà industriale con concetti propri del diritto d'autore<sup>136</sup>: si parla di novità e di beni "*independently created*", appartenenti all'ambito del diritto industriale, mentre, d'altra parte, si fa riferimento alla nozione dell'"originalità", propria del campo del *copyright*, peraltro senza specificare quale grado ne sia richiesto (come già evidenziato, il livello di originalità/creatività prescritto nell'ambito del diritto industriale e nell'ambito del diritto d'autore ai fini della relativa protezione varia considerevolmente). Non viene dunque precisato se l'*industrial design* debba essere protetto come bene artistico nell'ambito del *copyright*, oppure attraverso una protezione *sui generis* rientrante nel campo della proprietà industriale; gli Stati vengono lasciati liberi quanto a tale scelta: possono accordare l'una escludendo l'altra, oppure cumularle ed applicarle entrambe, o sovrapporle solo parzialmente. Ovviamente, a livello pratico, a seconda del tipo di tutela concessa, si produrranno diverse conseguenze: il diritto d'autore protegge, come visto in precedenza, solo dalle copie e non anche dalle creazioni indipendenti; la tutela *sui generis* che si ottiene, invece, tramite la registrazione, ha un contenuto più ampio e appare quindi più forte; sistemi di cumulo totale o parziale, infine, garantiscono una combinazione di tali elementi<sup>137</sup>.

Tre sono le maggiori differenze tra la protezione del design accordata in base all'accordo TRIPS e quella invece delineata nelle Convenzioni di Berna e di Parigi<sup>138</sup>.

Anzitutto, il TRIPS va oltre i confini tracciati dai precedenti trattati, stabilendo un livello minimo di tutela almeno per quei design che presentino determinate caratteristiche.

In secondo luogo, esso differisce dai regimi precedenti quanto al cosiddetto "trattamento nazionale": mentre nella Convenzione di Berna<sup>139</sup> e di Parigi<sup>140</sup> vige il cosiddetto *principio di reciprocità*, in base al quale nei Paesi diversi da quelli di origine dell'opera gli autori o i titolari di privative industriali godono dei diritti che

---

<sup>136</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 388

<sup>137</sup> *Ivi*, p. 389

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 390

<sup>139</sup> Articolo 5 della Convenzione di Berna.

<sup>140</sup> Articolo 2 della Convenzione di Parigi.

le leggi conferiscono ai nazionali<sup>141</sup>, l'articolo 3 dell'accordo TRIPS richiede che ciascun Stato membro accordi ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento *non meno favorevole* di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale<sup>142</sup>. Non si tratta di una differenza insignificante: l'accordo TRIPS stabilisce uno standard minimo di protezione, e ciò significa che, anche laddove uno Stato non protegga tramite la proprietà intellettuale i diritti dei propri cittadini, debba comunque proteggere i diritti dei cittadini degli altri Stati firmatari al di sopra del livello stabilito dal TRIPS stesso; se invece garantisce ai propri nazionali un alto livello di protezione, dovrà concedere una protezione non meno favorevole anche agli altri cittadini. Inoltre, l'accordo TRIPS, all'articolo 3, contiene la "clausola della nazione più favorita": con riguardo alla protezione della proprietà intellettuale, se un certo Stato ha concluso con un altro un accordo bilaterale in base a cui garantisce ai relativi cittadini un trattamento più favorevole rispetto agli altri Stati firmatari, allora quel trattamento va concesso anche ai cittadini degli altri Paesi membri, immediatamente e senza condizioni.

Infine, una terza differenza rispetto ai precedenti trattati consiste nel fatto che l'accordo TRIPS contiene anche disposizioni riguardanti l'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale e la risoluzione delle controversie<sup>143</sup>.

Dalla combinazione dei sistemi di protezione istituiti tramite gli accordi e le convenzioni fin qui esaminati, emerge con chiarezza che la "*design law*" è ancora molto incerta<sup>144</sup>: gli Stati possono scegliere tra un vasto assortimento di mezzi di tutela e quindi le soluzioni adottate appaiono diversificate. Tale assenza di armonizzazione provoca gravi conseguenze sul commercio internazionale, aumentando i costi di transazione<sup>145</sup>: uno stesso design, protetto nel luogo in cui è stato creato, potrebbe non esserlo allo stesso modo in un altro Stato, pertanto talvolta potrebbe esserne concessa copia e talvolta no.

---

<sup>141</sup> In base al principio di reciprocità, ogni Stato firmatario deve impegnarsi a concedere sul proprio territorio, ai cittadini degli altri Stati firmatari, gli stessi diritti garantiti ai propri cittadini. La protezione in questione si basa esclusivamente sulle norme del territorio per il quale viene chiesta, indipendentemente dall'esistenza della protezione nello Stato d'origine dell'opera: questo vuol dire che le opere create nello Stato A da una persona di nazionalità B sono protette dal diritto d'autore se lo Stato B prevede protezione, sul suo territorio, per le opere dei cittadini dello Stato A.

<sup>142</sup> Deroghe a tale principio sono quelle enunciate nella Convenzione di Berna e di Parigi in materia di semiconduttori.

<sup>143</sup> Nella Convenzione di Berna e di Parigi, invece, non esisteva alcuna disposizione riguardante la risoluzione delle controversie su un piano internazionale.

<sup>144</sup> KINGSBURY, *International Harmonisation of Designs Law*, cit., p. 391

<sup>145</sup> In presenza di armonizzazione, il prodotto riceve protezione simile in diversi ordinamenti: gli imprenditori hanno quindi certezza circa il livello di protezione ottenibile e dunque ciò riduce i costi associati al suo ottenimenti nei nuovi mercati.



## CAPITOLO SECONDO

### L'INDUSTRIAL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E DIRITTO D'AUTORE

#### 1. Premessa

Sin dal momento del riconoscimento del design industriale come meritevole di protezione, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate circa la possibilità di tutelarlo in base al diritto d'autore o in base al diritto industriale.

Il diritto d'autore, come anticipato, rappresenta un fascio di diritti di carattere morale e patrimoniale sulle opere dell'ingegno che siano frutto della creatività del soggetto che le ha realizzate, il quale può esercitarli per un periodo di tempo di lunga durata. Al contrario, il diritto industriale tende a proteggere l'inventiva e la novità, operando maggiormente nell'ambito della tecnica piuttosto che in quello della creatività e così incoraggiando lo sviluppo di nuovi processi industriali; esso si caratterizza per una protezione più breve rispetto a quella autorale e si basa su un sistema di registrazione: i relativi diritti, pertanto, sono esercitabili subordinatamente al deposito di una domanda di registrazione presso gli appositi uffici, a differenza della protezione in base al diritto d'autore, che sorge dal momento della creazione dell'opera.

In tale capitolo verrà analizzata l'evoluzione normativa dell'ordinamento italiano e di quello europeo inerente la protezione dell'industrial design, la cui natura ibrida ha costituito un grande elemento di problematicità al fine del suo inquadramento giuridico. Coloro che sono orientati verso la sottoposizione del design al regime della proprietà industriale sostengono che esso abbia a che fare con l'ingegneria e con l'industria, non con l'estetica, dunque ritengono che ad essere meritevoli di protezione siano più gli elementi funzionali che quelli formali; d'altra parte, chi sostiene che il design appartenga maggiormente all'arte che alla tecnica propende per una protezione autorale dello stesso, dato che il diritto d'autore salvaguarda le opere artistiche e un'opera di design mostra indubbiamente elementi estetici. In realtà, entrambi i regimi di tutela giuridica presentano dei punti critici se applicati *in toto* al design industriale, che non è solo arte o solo industria, ma è forma e funzionalità allo stesso tempo: anzi, un oggetto di design è tale proprio in quanto è in grado di fondere, di temperare tali due aspetti.

Da una parte, infatti, sottoporre il design al solo diritto industriale determina una "*under-protection*"<sup>1</sup> dello stesso; il designer ha a che fare con il miglioramento, estetico e funzionale, di oggetti già esistenti sul mercato piuttosto che con l'invenzione di nuovi prodotti che risolvano un problema tecnico<sup>2</sup>: quindi, sottoporre il design al solo regime di proprietà industriale significherebbe lasciare priva di protezione una grande quantità di opere. Inoltre, paiono troppo restrittivi, se applicati all'industrial design, i requisiti di accesso alla tutela, in particolare quello della novità: se è vero che, rispetto al requisito della creatività richiesto ai fini della tutela autorale, risulti sicuramente più oggettivo, esso non sembra

---

<sup>1</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., pp. 20 ss.

<sup>2</sup> AFORI, *Reconceptualizing Property in Designs*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2008, pp. 1133-1134

adeguato alle caratteristiche artistiche proprie di un oggetto industriale. La novità ha infatti un carattere assoluto, nel senso che si intende “nuovo” ciò che non è mai stato anticipato o divulgato in un momento precedente e in qualsiasi luogo: il design, però, ha a che fare con l'estetica e l'estetica con l'arte, e fissare una soglia oggettiva di novità per la valutazione dell'arte risulta inappropriato e porta all'esclusione dalla tutela una grande quantità di oggetti<sup>3</sup>. Pertanto, il requisito della novità applicato al design viene inevitabilmente ad essere considerato da un punto di vista soggettivo<sup>4</sup>. Per di più, ai fini della tutela piena in base al diritto industriale è richiesta la registrazione del disegno o modello e la severità dei requisiti prescritti rende tale processo lungo e costoso: la previsione di una registrazione, però, non si adatta completamente al design industriale, il cui mercato è caratterizzato da una certa dinamicità in considerazione della tendenziale vita breve dei prodotti che in esso circolano. Oltretutto, una grande quantità di oggetti di design sono realizzati da imprese di piccole e medie dimensioni, dunque la previsione di un obbligo di registrazione sarebbe inevitabilmente dannoso per il loro reddito o comunque potrebbe spingerle ad evitarla, lasciando le proprie creazioni prive di protezione<sup>5</sup>.

Dall'altra parte, invece, se si sottopone l'industrial design solo al diritto d'autore si rischia una “*over-protection*”<sup>6</sup>; esso, infatti, tutela l'autore dalla copia del prodotto da parte di terze parti per un periodo di tempo troppo lungo: si tratta di una protezione che è giustificata laddove applicata ad opere artistiche che consistano in pezzi unici ed appartenenti esclusivamente al mercato dell'arte, ma l'oggetto di design industriale si caratterizza per la sua seriabilità ed industrialità, oltre che per la presenza in esso di un quoziente estetico<sup>7</sup>, dunque garantirgli una protezione così estesa nel tempo si pone indubbiamente a svantaggio dell'innovazione e della competizione tra le imprese sul mercato. Se esteso automaticamente anche al prodotto industriale, il diritto d'autore rischia inoltre di proteggere anche l'oggetto più mondano, dato che il livello di creatività/originalità richiesto è ben più basso rispetto a quello postulato dal diritto industriale. Per la protezione delle opere in base al diritto d'autore, poi, non è richiesta la registrazione: tuttavia, potrebbe essere vantaggioso prevedere il deposito facoltativo del design, più che altro a fini probatori<sup>8</sup>. Infatti, risulta spesso difficile per chi intende opporsi alla copia dei prodotti da parte di terzi provare il proprio diritto, data l'assenza di un documento che lo dimostri.

Semplificando, il diritto industriale tende a proteggere gli aspetti funzionali di un'invenzione, mentre il diritto d'autore quelli formali, generalmente escludendo dalla tutela le caratteristiche funzionali. La difficoltà insita negli oggetti di design è proprio quella di separare tali due aspetti; se quindi non è

---

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 1136

<sup>4</sup> Si noti che, nel nostro ordinamento, tale soggettività si esplica nel momento in cui, ai fini della tutela del disegno o modello industriale, la “novità” viene richiesta accanto al “carattere individuale” (art. 31 C.P.I.); quest'ultimo viene definito sussistente laddove l'impressione generale che il disegno o modello suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato (art. 33 C.P.I.): si tratta di una valutazione soggettiva, che varia da persona a persona.

<sup>5</sup> AFORI, *Reconceptualizing Property in Designs*, cit., pp. 1139 ss.

<sup>6</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., pp. 20 ss.

<sup>7</sup> BASSI, *Design*, cit., p.16

<sup>8</sup> AFORI, *Reconceptualizing Property in Designs*, cit., pp. 1150-1151

possibile sottoporre totalmente l'industrial design all'una o all'altra forma di protezione, è necessario escogitare un sistema in grado di conciliare determinati aspetti del diritto industriale con altri del diritto d'autore. Paiono possibili almeno tre soluzioni<sup>9</sup>:

- a. La prima soluzione offerta è rappresentata dal *cumulo totale*, ovvero dalla possibilità di applicare all'opera di design tanto la disciplina del diritto d'autore quanto quella del diritto industriale, a prescindere dal fatto che essa sia una creazione artistica o soltanto funzionale. Si tratta di un approccio, però, che presenta l'inconveniente che, dinanzi alla scelta, sicuramente si registrerà una maggiore propensione per la protezione autorale, data la sua estesa durata e l'assenza di un onere di registrazione<sup>10</sup>;
- b. Un secondo approccio può essere considerato il *non cumulo*: il diritto industriale fornisce protezione ai prodotti di design che presentano determinate caratteristiche, ma, per quelli che rimangono sottratti alla tutela, la protezione in base al diritto d'autore viene esclusa. Se poi il design tutelabile attraverso il diritto industriale presenta delle caratteristiche che lo rendono sottoponibile anche al diritto d'autore, allora l'opera è proteggibile in base al diritto d'autore e non più tramite privativa industriale<sup>11</sup>. Tale approccio, ovviamente, finisce per lasciare sfortunate di protezione molte creazioni di design;
- c. Infine, ultima alternativa appare essere il *cumulo parziale*: il diritto industriale protegge tutti gli oggetti di design originali, mentre il diritto d'autore protegge l'arte. Un'area di intersezione tra i due diritti è possibile: la tutela autorale non viene negata agli oggetti di design originali, tuttavia sono utilizzati alcuni *test* per evitare che tutti gli oggetti industriali possano accedere alla tutela in base al diritto d'autore (ad esempio, la destinazione del prodotto al mercato industriale e non a quello dell'arte)<sup>12</sup>.

Vediamo, dunque, quali sono state le scelte effettuate dal legislatore nel corso del tempo.

---

<sup>9</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., pp. 24-26

<sup>10</sup> È la soluzione che è stata adottata dall'Unione Europea a partire dalla *Design Directive* 71/98/CE, che, all'articolo 17, riconosce espressamente la possibilità di cumulo tra le due discipline.

<sup>11</sup> Tale approccio caratterizzava il nostro ordinamento prima dell'attuazione della *Design Directive*. In particolare, all'articolo 5 comma 2 R.D. n°1411/1940 si escludeva chiaramente il cumulo tra la tutela autorale e quella brevettuale: laddove un'opera poteva essere protetta in base al diritto industriale, allora non poteva accedere alla tutela del diritto d'autore; se invece essa presentava i requisiti ai fini della tutela autorale (ovvero, la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale dell'oggetto), non poteva essere contemporaneamente protetta anche tramite privativa industriale.

<sup>12</sup> Sembra essere questo l'approccio adottato dal nostro ordinamento post-riforma: la tutela autorale delle opere del disegno industriale è ammessa cumulativamente a quella che deriva dalla registrazione del disegno o modello, tuttavia non per ogni tipo di creazione ma solo per quella che, in base all'art 2 n.10 della legge sul diritto d'autore, presenti di per se' carattere creativo e valore artistico.

## 2. La protezione dell'aspetto del prodotto industriale nel panorama italiano ante-riforma

In un settore, come quello del design industriale, dove la creatività fa da padrona, purtroppo il legislatore non appare così creativo: *“le teorie giuridiche sono influenzate dalla logica, più che dall’esperienza, almeno in questo settore. Perciò, le costruzioni giuridiche relative alla creatività sono state fino a poco tempo fa [...] basate sull’idea che vi sono cose tecniche, e poi vi sono cose distintive, e poi vi sono cose belle. Queste cose non hanno, e non dovrebbero avere, a che fare le une con le altre. Le prime sono protette dai brevetti, le seconde dai marchi, le terze dai modelli ornamentali o dal diritto d’autore. Ma il problema viene a porsi quando si hanno cose che sono al contempo belle, tecniche e distintive”*<sup>13</sup>. Il nostro ordinamento, sin dai tempi più risalenti, offre una notevole varietà di strumenti ai fini della protezione di un nuovo prodotto e del suo aspetto; si tratta di forme di tutela che hanno un contenuto ben specifico: il problema sorge, però, nel momento in cui vengono in considerazione creazioni che non sono perfettamente inquadrabili nell’uno o nell’altro regime e si pongono nel punto di intersezione tra due o più discipline, come è il caso, appunto, del design industriale.

Il design rappresenta un settore di punta dell’economia italiana: le industrie dimostrano una certa sensibilità nella ricerca del design dei propri prodotti, molto spesso riuscendo a battere la concorrenza straniera. Il legislatore italiano si è spesso confrontato con il problema del rapporto intercorrente tra i vari strumenti di protezione del design, in particolare tra la tutela autorale e quella brevettuale. Oggi, in base alla Direttiva comunitaria 98/71/CE, le due forme di protezione risultano cumulabili, ma a questa soluzione si è giunti solo a seguito di un percorso molto travagliato, caratterizzato da numerosi interventi in più direzioni; eppure, bisogna sottolinearlo, ancora non si riesce ad individuare un chiaro quadro normativo.

Le varie riforme che si sono susseguite nel corso degli anni hanno risentito della divisione, in dottrina e in giurisprudenza, tra l’orientamento *contro* e l’orientamento *pro* il cumulo delle due tutele<sup>14</sup>. Secondo alcuni, infatti, il cumulo tra la protezione autorale e brevettuale non sarebbe stato possibile in considerazione della diversità ontologica tra opere dell’ingegno e opere del design industriale, nonché per le conseguenze economiche che avrebbe determinato nel mercato<sup>15</sup>. Opposto era invece l’altro orientamento, in base al quale la sovrapposizione tra le due forme di tutela sarebbe stata certamente ammissibile: *“la necessità di rispettare determinate caratteristiche tecnico-funzionali”*, nella realizzazione di un prodotto di design, *“non esclude la creatività (del disegno industriale), rendendola piuttosto più difficoltosa da realizzare”*<sup>16</sup>; ciò costituisce una ragione in più per tutelare in base anche al diritto d’autore quell’opera realizzata da un designer che, pur trovandosi di fronte a dei limiti funzionali dell’oggetto, riesce a conferirgli una forma creativa e tale da renderla

---

<sup>13</sup> FRANZOSI, *Design italiano e diritto italiano del design*, cit., p. 74

<sup>14</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy: la tutela giuridica – lezioni di diritto della proprietà industriale*, Milano, 2015, pp. 152 ss.

<sup>15</sup> In questo senso SARTI, *La tutela dell’estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990

<sup>16</sup> BONELLI, *Industrial design e tutela del diritto d’autore*, in *Dir. Aut.*, 2003, pp. 500 ss.

esteticamente apprezzabile<sup>17</sup>. Tale orientamento, inoltre, non si è mai preoccupato degli effetti economici del cumulo, ritenendo che la realizzazione di nuovi prodotti da parte dei concorrenti operanti sul mercato non incontri limiti di natura tecnica, dato che essi hanno a disposizione un numero illimitato di variabili a cui rifarsi<sup>18</sup>.

### 2.1. Breve excursus storico sulla legislazione italiana

Storicamente, l'industrial design ha trovato tutela giuridica attraverso due categorie di opere figurative<sup>19</sup>: l'opera d'arte applicata all'industria, tutelata in base al diritto d'autore, e i disegni e modelli industriali, protetti tramite brevettazione.

La prima legge italiana inerente i disegni e modelli fu la Legge del 30 agosto 1868, il cui regolamento di esecuzione, tuttavia, fu approvato solo nel 1914; essa si riferiva genericamente ai "*disegni e modelli di fabbrica*", senza distinguere, quindi, tra modelli ornamentali e di utilità. Quanto al versante del diritto d'autore, invece, l'allora Legge 2337 del 1865<sup>20</sup> non prevedeva nulla riguardo le opere d'arte applicata all'industria: ciò diede avvio ad un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale; la giurisprudenza, in particolare, fu la prima ad interrogarsi circa i rapporti sussistenti tra i disegni e modelli e il diritto d'autore, mentre la dottrina si trovava divisa tra coloro che sostenevano la specificità dell'opera d'arte pura rispetto all'opera prodotta industrialmente e coloro, invece, che si dimostravano favorevoli alla comprensione di quest'ultima nell'alveo del diritto d'autore.

Tale ultimo orientamento fu accettato dal legislatore con il Regio Decreto Legge 1950/1925, che, accogliendo il principio francese de "*l'unité de l'art*", considerò tutelate dal diritto d'autore, all'articolo 1, "*tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche, le opere della pittura, scultura, dei lavori d'arte applicata all'industria qualunque fosse il merito o la destinazione*"<sup>21</sup>. L'inserimento delle opere d'arte applicata all'industria all'interno della normativa da sempre riservata alle opere d'arte pura e l'affermazione che la protezione in base al diritto d'autore prescindesse dalla destinazione dell'opera stessa, industriale o seriale, alimentò tesi a sostegno della cumulabilità della tutela autorale con quella brevettuale, in considerazione dell'unità del prodotto artistico, a prescindere dal suo pregio e dal suo uso concreto<sup>22</sup>. Contemporaneamente, tuttavia, l'avvicinamento tra le due categorie di opere spinse dottrina e giurisprudenza a cercare di definire i confini della categoria delle "opere d'arte applicata all'industria" in modo da evitare che vi ricadessero creazioni connesse con l'utilità e la funzione di un prodotto industriale. Ciò portò all'esclusione dalla disciplina del diritto d'autore di una grande quantità di prodotti di design: nelle corti si affermò il cosiddetto *principio della dissociabilità*, in base al quale la protezione del diritto d'autore veniva

---

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> SENA, *La diversa funzione*, cit., p. 588 ss.

<sup>19</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 13

<sup>20</sup> Essa fu poi riversata poi nel Testo Unico 1012/1882.

<sup>21</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 14-15

<sup>22</sup> DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, p. 91

riservata solo a quelle opere che conservavano la propria natura artistica anche laddove dissociate dal prodotto industriale a cui accedevano<sup>23</sup>.

Nei primi anni Quaranta il legislatore intervenne nuovamente, in entrambe le discipline, ed a favore di una netta alternatività tra le due forme di tutela.

Con il Regio Decreto 1141/1940, in materia di brevetti per disegni industriali, i disegni e modelli ornamentali trovarono una specifica disciplina. Essi, all'articolo 5, venivano definiti come "*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, colori ed altri elementi*"; allo stesso articolo, inoltre, veniva espressamente sottolineato come si trattasse di una forma di tutela non cumulabile con quella autorale. La suddivisione, poi, tra disegni e modelli ornamentali e modelli di utilità si ebbe solo con la Legge 60/1987, contenente le norme per l'attuazione dell'Accordo dell'Aja del 1925.

Dall'altro lato, venne emanata la Legge 633/1941 sul diritto d'autore, che all'articolo 2 n.4 affermava che "*sono comprese nella protezione del diritto d'autore le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto cui sono associate*".

Il problema, tuttavia, rimase quello di stabilire la portata dei criteri che permettevano di assoggettare il design industriale all'una o all'altra disciplina, data l'impossibilità, in ogni caso, di sovrapporre: difficoltà interpretative sorsero soprattutto, come si vedrà appena qui di seguito, in relazione al requisito della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto ai fini dell'accesso alla protezione autorale.

Un importante avvenimento nella storia della protezione dell'industrial design, poi, fu l'introduzione del comma 58 dell'Allegato 1 della Legge 650/1996 e la sua repentina abrogazione ad opera dell'articolo 27 della Legge 266/1997. Il comma 58 rappresentò infatti un vero e proprio *revirement*, dato che estese *tout court* la tutela del diritto d'autore a tutte le opere del design industriale, rendendo loro inapplicabile, invece, la tutela prevista per i disegni e modelli.

Appariva strano, tuttavia, che una tale disposizione fosse stata inserita nell'ambito di una normativa appartenente ad un settore diverso dall'industrial design, ovvero quello dell'attività radiotelevisiva; ciò fece sorgere numerosi interrogativi, che vennero sopiti solo con l'abrogazione del comma 58 nell'anno successivo alla sua introduzione, mediante l'articolo 27 della Legge 266.

Quest'ultimo intervento, tuttavia, creò ulteriore confusione: l'articolo 27, prevedendo che la tutela in base al diritto d'autore dei disegni e modelli industriali non potesse superare i 15 anni dalla creazione dell'opera, riferiva infatti ai "*disegni e modelli*" industriali di cui al Regio Decreto 1411/1940 la "*protezione giuridica del diritto d'autore*", che, come visto in precedenza, era chiaramente esclusa dallo stesso decreto. Aldo Fittante spiega tale discordanza<sup>24</sup> affermando che, con l'abolizione del comma 58, il legislatore ha inteso rovesciarne la *ratio*, prevedendo cioè l'impossibilità di sottoporre in modo ingiustificato alla disciplina del diritto d'autore tutte le opere di design industriale; egli avrebbe voluto

<sup>23</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., pp. 18-19

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 28 ss.

sottolineare, invece, che tali opere andassero tutelate mediante brevetto per un tempo non superiore a 15 anni. Secondo Fittante, dunque, l'espressione "protezione giuridica del diritto d'autore" non andrebbe intesa come "protezione tramite il diritto d'autore", ma come "protezione tramite diritto di privativa sulla proprietà intellettuale": i disegni e modelli industriali, cioè, sarebbero giuridicamente tutelabili con il brevetto e per un periodo massimo di 15 anni.

L'adozione di un'interpretazione diversa, nel senso di una inclusione dei disegni e modelli industriali nella protezione del diritto d'autore, ma di durata ridotta, sarebbe stata difficile: anzitutto perché un intervento di tale portata avrebbe meritato l'inserimento in un testo normativo appositamente dedicato al riordino del settore del diritto d'autore; inoltre, dalla formulazione oscura dell'articolo 27 non si comprende se il legislatore abbia voluto costruire un terzo genere di protezione giuridica per le opere di design industriale, né è individuato un *dies a quo* a partire dal quale dovrebbero decorrere i 15 anni in esso indicati; infine, l'articolo 27 afferma che la durata della tutela va considerata tale fino almeno al "recepimento della Direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali": si fa quindi chiaramente riferimento ad una direttiva che non riguarda il diritto d'autore, ma più propriamente i disegni e modelli, e dunque istituti di diritto industriale<sup>25</sup>.

È evidente, quindi, come il legislatore italiano abbia sin dall'origine voluto diversificare la protezione delle opere di produzione estetica in base alla loro natura e funzione, senza confondere i due piani. La tutela offerta al designer è stata in genere affidata allo strumento del brevetto per modello industriale, anziché del diritto d'autore, l'accesso alla cui protezione è stato fortemente limitato, se non escluso: come ha affermato Eduardo Piola Caselli, infatti, "per l'industria artistica, nella quale l'arte si incorpora nel prodotto, ed è anzi [...] la base dell'utilizzazione del prodotto medesimo, [...] si conviene [...] la privativa dei disegni e modelli industriali"<sup>26</sup>.

## 2.2. Il difficile rapporto tra il disegno e modello ornamentale e l'opera d'arte applicata all'industria

Con la Legge 60/1987, che ha espressamente introdotto la suddivisione tra disegni e modelli ornamentali e modelli di utilità, il legislatore ha preso atto che i brevetti per invenzione e per modello di utilità si distinguono dai disegni e modelli come la tecnologia si distingue dal design industriale<sup>27</sup>.

All'articolo 2 R.D. 1141/1940, i modelli di utilità venivano definiti come "i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti" e sottoposti ad un periodo di protezione di 10 anni. Poco di seguito, all'articolo 5, i disegni e modelli ornamentali erano invece identificati come quei "nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati

---

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 31

<sup>26</sup> MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2013, p. 182

<sup>27</sup> AA.VV. *Diritto industriale*, cit., p. 309

*prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, colori ed altri elementi*<sup>28</sup>. Questa scelta era stata effettuata in considerazione del diverso campo di applicazione del disegno o modello ornamentale rispetto a quello del modello di utilità, cioè l'estetica: la creatività che il disegno o modello manifesta è meritevole di riconoscimento per il contributo che dà alla forma del prodotto industriale, in modo da renderne più gradevole l'aspetto<sup>29</sup>.

In base all'articolo 5 della vecchia Legge-Modelli<sup>30</sup>, dunque, la tutela brevettuale veniva concessa a vere e proprie manifestazioni artistiche applicate all'industria, quelle cioè che fossero state in grado di conferire all'oggetto prodotto industrialmente uno "*speciale ornamento*". Laddove tale requisito fosse stato presente, dunque, la forma bidimensionale (disegno) o tridimensionale (modello) poteva essere protetta tramite brevettazione per un tempo non superiore a 15 anni dal deposito della domanda; se tale soglia di gradevolezza estetica, tuttavia, non veniva raggiunta, l'oggetto poteva beneficiare della protezione concorrenziale contro l'imitazione servile, purché avesse presentato una forma dotata di funzione distintiva e quindi tale che la sua imitazione avrebbe comportato la violazione del diritto ad una differenziazione leale sul mercato<sup>31</sup>. In tal modo, quindi, il brevetto per disegno o modello ornamentale finiva col proteggere il design di alta gamma, mentre la tutela contro l'imitazione servile veniva riservata alle forme distintive che non avessero superato la soglia dello "speciale ornamento" prescritto dal citato articolo 5.

Infatti, secondo Vanzetti<sup>32</sup>, l'aggettivo "*speciale*" affiancato ad "*ornamento*" richiedeva un consistente livello di valenza estetica: una considerazione, questa, che giovava laddove era sicuro ed evidente il valore estetico della forma, ma che allo stesso tempo lasciava il campo "*ad un'ampia zona grigia, nell'ambito della quale le fattispecie possono essere oggetto di decisioni arbitrarie, corrispondenti a personali gusti del giudice*"<sup>33</sup>. Per evitare che la sussistenza dello speciale ornamento venisse valutata in base ad un giudizio soggettivo dell'ente giudicante, dunque, furono avanzate varie teorie quanto alla sua interpretazione; Sarti, in particolare, propose il collegamento del giudizio sul livello estetico dell'opera al suo valore di mercato, attribuendo ad una creazione il livello di ornamentalità sufficiente ai fini della tutela brevettuale laddove si fosse potuto ritenere che la stessa forma estetica del prodotto costituisse una delle motivazioni di acquisto del prodotto medesimo da parte dei consumatori<sup>34</sup>. Tale costruzione

---

<sup>28</sup> Laddove la forma nuova avesse contenuto in se' elementi funzionali accanto ad elementi estetici, era pervista la possibilità di ottenere la doppia protezione del prodotto tramite brevetto per modello di utilità e tramite brevetto per disegno o modello ornamentale: all'articolo 8 veniva espressamente concesso il cumulo, ma l'una e l'altra protezione non potevano essere contenute in un solo brevetto ed era dunque richiesto il deposito di una doppia domanda. Tuttavia, il sistema della doppia brevettazione costituiva un onere notevole a carico del designer, pertanto alla fine appariva sufficiente richiedere un'unica brevettazione, quella cioè del disegno o modello ornamentale, data la sua durata più estesa.

<sup>29</sup> AA.VV. *Diritto industriale, cit.*, p. 310

<sup>30</sup> R.D. n.1411 del 25 agosto 1940

<sup>31</sup> AA.VV. *Diritto industriale, cit.*, p. 313

<sup>32</sup> VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, p. 332

<sup>33</sup> *Ibidem.*

<sup>34</sup> SARTI, *La tutela dell'estetica*, cit., pp. 120-125

fu poi precisata con l'affermazione che lo "*speciale ornamento*" di cui all'articolo 5 dovesse essere considerato non solo come la ragione della preferenza per il prodotto, da parte del consumatore, rispetto a prodotti dello stesso tipo, ma, di più, "*come una ragione per l'acquisto di un prodotto che altrimenti avrebbe potuto anche non essere acquistato*"<sup>35</sup>.

L'opera di design industriale, come evidenziato, aveva poi trovato un riconoscimento, seppur limitato, anche nell'ambito della legge del diritto d'autore 633/1941, che all'articolo 2 n.4 ricomprendeva tra le opere protette anche le opere d'arte applicata all'industria il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto cui inerivano. Si trattava, in ogni caso, di una tutela non cumulabile con quella prevista per i disegni e modelli ornamentali<sup>36</sup>: ciò significava che, laddove un disegno o modello avesse ricevuto una protezione brevettuale, non poteva anche accedere a quella autorale; d'altra parte, laddove un prodotto industriale avesse presentato i requisiti per la tutela in base al diritto d'autore, non poteva ricevere anche protezione tramite brevettazione. L'una tutela, quindi, escludeva l'altra, e con conseguenze di non poco conto: la tutela d'autore, infatti, aveva una durata molto più estesa rispetto a quella dei disegni e modelli ornamentali (la vita dell'autore, dal momento della creazione dell'opera, più 50 anni dalla sua morte, a fronte, invece, dei 15 anni dal deposito della domanda di registrazione) e non richiedeva una procedura di brevettazione.

Ciò che dunque tracciava il *discrimen* tra la tutela brevettuale e quella autorale era il criterio della scindibilità: solo quelle creazioni il cui valore artistico fosse stato scindibile dal carattere industriale potevano trovare tutela in base al diritto d'autore, mentre quelle inscindibili potevano essere protette come modello o disegno ornamentale. La definizione di tale criterio, tuttavia, fu tutt'altro che agevole.

Secondo S. Giudici, l'applicazione del criterio della scindibilità alle opere di industrial design sarebbe stata dovuta ad un equivoco di fondo, cioè l'aver acriticamente considerato l'oggetto di design un'opera d'arte applicata all'industria solo perché fabbricato industrialmente e in serie<sup>37</sup>. L'"*opera d'arte applicata all'industria*", secondo tale dottrina, sarebbe caratterizzata da due elementi: un'opera concepita autonomamente (della scultura, della pittura, etc.) e un *prodotto industriale* a cui essa viene applicata. Ecco perché, in relazione ad essa, si può parlare di *valore artistico* come separabile dal *carattere industriale* del prodotto. L'opera di design, invece, apparirebbe piuttosto come un'"*opera dell'ingegno di carattere creativo riprodotta industrialmente*", in quanto l'opera è una sola: "*non vi è opera d'arte e prodotto industriale, ma solo un'opera che si estrinseca attraverso mezzi materiali e che è riprodotta in più esemplari, attraverso un procedimento di riproduzione industriale*"<sup>38</sup>. Nel design, quindi, vi sarebbe un'unica opera espressa attraverso un progetto e poi realizzata industrialmente mediante un prototipo: non sarebbe quindi possibile rinvenire i due momenti che caratterizzano l'opera d'arte applicata all'industria; perciò, il problema della scindibilità non dovrebbe nemmeno porsi.

<sup>35</sup> VANZETTI, *I diversi livelli di tutela*, cit., p. 332

<sup>36</sup> Come disposto dall'articolo 5 R.D. 1411/1940.

<sup>37</sup> GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, p. 10

<sup>38</sup> *Ibidem*.

Poste da parte tali considerazioni, dottrina e giurisprudenza si dimostrarono da subito concordi nel considerare il requisito della scindibilità in senso ideale: non, cioè, come possibilità di staccare materialmente gli elementi artistici del prodotto da quelli prettamente funzionali, ma come possibilità di apprezzare il pregio artistico dell'oggetto a prescindere da qualsiasi sfruttamento pratico dello stesso. Tuttavia, non ci si poteva certo limitare a tale definizione, sulla base della quale molti prodotti industriali avrebbero potuto ottenere una tutela autorale, considerato il normale possibile apprezzamento della gradevolezza estetica di un prodotto senza doverlo utilizzare concretamente<sup>39</sup>.

### 2.3. *La controversa interpretazione del criterio della scindibilità nella dottrina e nella giurisprudenza*

Nel definire il concetto di scindibilità ideale, in dottrina si registrarono diverse posizioni.

Alcuni cercarono di spiegare il criterio della scindibilità in senso quantitativo, presupponendo, cioè, la possibilità di misurare il grado di creatività delle opere e riconoscendo, dunque, una protezione autorale a quelle realizzazioni industriali la cui forma avesse dimostrato uno sforzo creativo maggiore da parte del loro autore. Venne tuttavia sottolineato<sup>40</sup> come tale interpretazione sollevasse alcune perplessità<sup>41</sup>: A) anzitutto, essa avrebbe determinato una tutela in base alla legge modelli o in base alla legge sul diritto d'autore a seconda, rispettivamente, che l'opera fosse stata meno creativa o più creativa, pur non essendoci in alcuna delle due fonti il riferimento ad un determinato livello di creatività; B) la teoria quantitativa risultava inoltre incompatibile con il divieto di cumulo tra tutela brevettuale e autorale: dato che l'opera scindibile si differenziava dal disegno o modello ornamentale solo per il livello di creatività, allora perché la forma più creativa non poteva beneficiare anche della protezione prevista per la forma meno creativa? C) Infine, appariva impossibile sul piano pratico trovare criteri oggettivi in grado di applicare la teoria in questione allo stesso tempo rispettando il principio del diritto d'autore secondo cui la protezione dell'opera deve prescindere da un giudizio critico sul suo valore. Sulla base di tali motivazioni, dunque, tale orientamento venne accantonato.

In realtà, due furono i principali filoni in cui la dottrina si suddivise ai fini dell'interpretazione della scindibilità<sup>42</sup>: alcuni, da una parte, affermavano la sussistenza della medesima laddove l'opera fosse considerabile come pura creazione artistica indipendentemente dalla sua associazione ad un prodotto industriale, cioè quando poteva essere apprezzata nel mercato dell'arte a prescindere dal suo valore funzionale (ad esempio, se esposta in un museo): tale orientamento, però, ricavando la nozione di scindibilità più dal requisito del valore artistico che dalla distinzione tra opere d'arte e oggetti industriali, si avvicinava molto alla soluzione quantitativa già messa in discussione; altri, invece, intendevano la scindibilità come riproducibilità dell'opera d'arte su supporti diversi da quello in cui essa inizialmente era stata associata. Tale ultima soluzione

---

<sup>39</sup> SARTI, *La tutela dell'estetica*, cit., pp. 3 ss.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 23

sembrò essere quella preferibile<sup>43</sup>, poiché permetteva di presupporre che, nell'articolo 2 n.4 L 633/1941, l'espressione "valore artistico" si riferisse alla categoria delle opere d'arte e la locuzione "carattere industriale" indicasse, invece, l'oggetto industriale<sup>44</sup>.

In giurisprudenza, invece, i confini tra tutela autorale e brevettuale vennero tracciati avendo riguardo, nella maggior parte dei casi, all'aspetto funzionale dei prodotti industriali.

Già prima dell'introduzione della Legge Modelli del 1940 e della legge sul diritto d'autore del 1941, i giudici si erano dimostrati ampiamente sfavorevoli alla comprensione nella tutela autorale degli oggetti d'uso, in cui l'indivisibilità tra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum* rendeva impossibile una valutazione estetica che prescindesse dalla funzione industriale<sup>45</sup>; tali opere, quindi, non venivano protette nemmeno se caratterizzate da un certo pregio artistico o creativo: i disegni e modelli, infatti, venivano considerati come privi di un proprio autonomo valore rappresentativo, ovvero disgiunto dal prodotto stesso.

Tale orientamento fu accolto anche negli anni successivi<sup>46</sup>; nella sentenza n. 3238/1977 della Corte di Cassazione emerge con chiarezza come l'interpretazione prevalente del criterio della scindibilità si basasse ancora su un'attenta valutazione della funzione del prodotto: *"per rientrare nella tutela della legge sul diritto d'autore occorre, in sostanza, che l'opera d'arte possa essere oggetto di valutazione estetica anche prescindendo dall'oggetto industriale cui è stata applicata, mentre, se essa non può essere pensata e goduta se non come qualità estetica del prodotto industriale esistendo cioè come compenetrazione inscindibile tra essa e la funzione del prodotto, si potrà beneficiare solo della tutela prevista per i disegni e modelli industriali"*<sup>47</sup>.

È tuttavia nel 1990 che la Corte di Cassazione emana una delle più importanti sentenze in tema di scindibilità, in quanto approfondisce e supera la giurisprudenza precedente. Con la pronuncia n. 7077<sup>48</sup>, i giudici evidenziarono come, per valutare la presenza o meno di tale requisito, non si dovesse guardare alla destinazione del prodotto, né a quella oggettiva, verificatasi concretamente sino al momento della controversia, né a quella soggettiva, cioè quella pensata dall'autore dell'opera: *"non rileva quindi che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata e apprezzata come opera d'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tati quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione)"*<sup>49</sup>. Chiamata a valutare la tutelabilità di un disegno tessile, la Corte specificò inoltre che il diritto d'autore è tenuto a proteggere quella forma che presenti un valore artistico *in se'*, in assoluto, mentre il disegno o modello ornamentale deve tutelare la forma che l'autore imprime al prodotto

---

<sup>43</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 23

<sup>44</sup> In conformità con la definizione di opera d'arte applicata all'industria prima enunciata e riferita da GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata*, cit., p. 10

<sup>45</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 25

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 27

<sup>47</sup> Cass. 27.01.1977, n.3238, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, p. 993

<sup>48</sup> Cass. 05.07.1990, n. 7077, in *Corriere Giuridico*, 1990, pp. 931 ss.

<sup>49</sup> Cass. 05.07.1990, n. 7077, in *Corriere Giuridico*, 1991, p. 931 con nota di CARBONE

industriale; in base a tale orientamento, dunque, solo la forma dei prodotti bidimensionali sarebbe stata sempre proteggibile con il diritto d'autore, mantenendo essa il proprio valore artistico anche se concretamente separata dal supporto materiale su cui è stata apposta; d'altra parte, invece, la forma dei prodotti tridimensionali, ponendosi come strettamente vincolata alla loro funzione, non sarebbe mai stata scindibile. Tuttavia, per non svuotare di significato la previsione dell'articolo 5 R.D. 1411/1940, che garantiva tutela brevettuale, accanto ai modelli ornamentali, anche ai disegni inscindibili, la Cassazione sottolineò che, ai fini della tutela autorale del disegno con valore artistico non bastava verificare la presenza della scindibilità, ma era necessario anche valutare il grado di originalità del disegno<sup>50</sup>. Tale approccio fu confermato anche in pronunce successive<sup>51</sup>.

Nella visione della giurisprudenza, dunque, si poteva desumere tale soluzione:

- a. Le opere di industrial design tridimensionali sono escluse dalla tutela autorale in quanto forma estetica e funzionale sono intimamente connesse, dunque la forma estetica non risulta riproducibile su supporti diversi da quello su cui è originariamente apposta. Si tratta di forme, quindi, proteggibili solo tramite brevettazione.
- b. Le opere di industrial design bidimensionali possono essere protette tramite il diritto d'autore perché la loro forma può essere riprodotta validamente su supporti diversi da quello su cui è stata apposta originariamente. Bisogna però distinguere a seconda del grado di originalità che esse presentano: solo le forme bidimensionali sufficientemente originali, infatti, possono ricevere una tutela autorale; quelle, invece, che non superano tale soglia, anche se scindibili, vanno protette tramite brevettazione.

Le possibilità, dunque, che ad un'opera di design industriale venisse concessa la tutela autorale erano molto scarse; in base ad autorevole dottrina<sup>52</sup>, tale esclusione si fondava sulla necessità di garantire gli interessi concorrenziali coinvolti nella produzione degli oggetti industriali: nel settore in esame, infatti, le possibilità di conflitto tra i creatori sono più diffuse rispetto al campo della produzione delle opere scindibili; da ciò deriva la necessità di prevedere un sistema che permetta di individuare in modo certo l'esistenza o meno di eventuali privative sul design. Tali esigenze erano massimamente soddisfatte dalla legge modelli, che imponeva l'avvio di una procedura di registrazione ai fini dell'ottenimento del brevetto; il campo del diritto d'autore, invece, era privo di un sistema di pubblicità, dunque l'esclusiva sorgeva a prescindere dal deposito di una domanda di riconoscimento del diritto stesso<sup>53</sup>: dunque, *“anche gli operatori concorrenti eventualmente interessati all'imitazione del prodotto [...] si trovavano nell'incertezza di sapere se la creazione fosse tutelata o meno dalla legge sul diritto d'autore, dato che la sussistenza o meno del criterio della scindibilità*

---

<sup>50</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., pp. 25-26

<sup>51</sup> Si veda, ad esempio, Cass. 07.12.1994 n.10516, in *Foro It.*, 1997, p.5

<sup>52</sup> SARTI, *La tutela dell'estetica*, cit., pp. 3 ss.

<sup>53</sup> *Ibidem*.

*rimaneva un'incognita sino alla decisione di un'autorità giudiziaria*"<sup>54</sup>. La previsione di un possibile cumulo tra le due tutele avrebbe nondimeno causato l'instaurazione di monopoli, irrigidendo la dinamica concorrenziale<sup>55</sup>.

Tale situazione creò grande insoddisfazione tra gli operatori economici, che cominciarono a reclamare a gran voce una riforma legislativa che permettesse di proteggere adeguatamente i prodotti di industrial design italiani, almeno ad un livello pari a quello di cui godevano i prodotti concorrenti stranieri<sup>56</sup>. Oltretutto, il sistema italiano risultava in un certo senso "autolesionista": dato che in Italia la tutela autorale non poteva essere concessa per la maggior parte dei prodotti di design, essa veniva rifiutata ai prodotti italiani anche all'estero, in considerazione del principio di reciprocità di cui alla Convenzione di Berna<sup>57</sup>.

### **3. Verso una protezione comunitaria dell'industrial design**

#### *3.1. Le ragioni di una riforma*

Alla base del sistema normativo comunitario in tema di industrial design vi è la considerazione dello stesso quale elemento significativo per la società, come ciò che permette di soddisfare contemporaneamente gli interessi estetici, funzionali ed ergonomici<sup>58</sup>. Il design è considerato un vero e proprio strumento di *marketing*: i produttori sono coscienti del fatto che l'aspetto esterno di un oggetto può rappresentare un valore economico importante nonché un collettore di clientela, dunque sono spinti ad impiegare capitale nella sua progettazione<sup>59</sup>. Il design, dunque, stimola la competizione tra le industrie e molto spesso ne determina il successo commerciale; la previsione di una sua protezione favorisce quindi lo sviluppo di nuovi prodotti e l'aumento degli investimenti per la loro realizzazione, nonché permette ai designer di dare il proprio contributo accrescendo la rinomanza del settore in questione all'interno dell'UE<sup>60</sup>.

Tra le istituzioni europee, l'interesse ad un'adeguata protezione del design sorse già a partire dal 1956, quando la Commissione richiese ai ministri competenti degli allora sei Stati membri di formare tre gruppi di lavoro rispettivamente su brevetti, marchi e disegni industriali; tuttavia, mentre i primi due gruppi ben presto riuscirono a presentare dei suggerimenti ai fini dell'istituzione di un brevetto e di un marchio comunitari, per il terzo gruppo i risultati furono meno incoraggianti<sup>61</sup>. Il design, infatti, appariva diversamente tutelato all'interno dei vari ordinamenti, talvolta tramite il diritto d'autore, talvolta tramite brevettazione o addirittura attraverso entrambe le tipologie di protezione;

---

<sup>54</sup> RAFFAELLI, *La tutela del design nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, p. 194

<sup>55</sup> SARTI, *La tutela dell'estetica*, cit., pp. 3 ss.

<sup>56</sup> RAFFAELLI, *La tutela del design*, cit., p. 191

<sup>57</sup> Tale principio è stato esposto a pagina 24 del presente elaborato.

<sup>58</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, cit., p. 24

<sup>59</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., pp. 121-122

<sup>60</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, cit., p. 24

<sup>61</sup> *Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, p. 243

solo il Benelux e la Grecia facevano eccezione: il primo si era autonomamente dotato un sistema di brevettazione a livello regionale, mentre la seconda, sul versante opposto, era totalmente sfornita di una normativa in tema di registrazione del design. In un tale panorama, il libero scambio e la circolazione delle merci apparivano fortemente ostacolati, così come la competizione tra le imprese<sup>62</sup>: ciò andava contro uno dei più importanti obiettivi dell'Unione Europea, ovvero l'instaurazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione delle barriere alla libera circolazione delle merci e dall'instaurazione di un regime a favore della concorrenza.

Appariva dunque necessario un intervento a livello comunitario al fine di livellare le differenze tra le legislazioni dei vari Stati membri, specialmente riguardo la definizione di design e l'individuazione dei requisiti, della natura e della durata della sua protezione. Era però chiaro che ciò dovesse avvenire per gradi, cioè inizialmente in modo limitato all'armonizzazione degli aspetti che più direttamente influivano sul funzionamento del mercato unico e che inducevano gli operatori del settore a preferire la normativa nazionale a quella comunitaria<sup>63</sup>. Ciò venne sottolineato fin dai lavori preparatori, che iniziarono con la pubblicazione del Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali del 1991<sup>64</sup>: con esso, la Commissione intese avviare un dialogo tra tutti gli ambienti interessati dalla riforma, in modo da poter ricevere, da parte loro, consigli ed opinioni circa le proposte di regolamentazione<sup>65</sup>.

Dopo una lunga consultazione, finalmente, il quadro normativo europeo in materia di design si assestò su due strumenti: la Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli<sup>66</sup> (conosciuta anche come *Design Directive*) e il Regolamento 6/2002<sup>67</sup> del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (detto anche *Design Regulation*)<sup>68</sup>. L'armonizzazione della materia attraverso il solo strumento della direttiva, infatti, non sarebbe stata sufficiente, perché avrebbe permesso comunque ai vari Stati di adottare differenti soluzioni e quindi di mantenere la natura territoriale dei rispettivi diritti in materia di design; il Regolamento, invece, ha permesso di instaurare un sistema di protezione comune, garantendo alle merci una libera circolazione all'interno del mercato unico<sup>69</sup>. La Direttiva, tuttavia, ha comunque rappresentato uno *step* necessario ai fini dell'adozione, all'interno del territorio dell'Unione, di una nozione unitaria di disegno e modello registrato. Al Regolamento, d'altra parte, si riconosce il merito di aver introdotto la suddivisione tra disegni e modelli registrati (*registered design*

---

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 48

<sup>64</sup> *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission*, giugno 1991, III/F/5131/91-EN

<sup>65</sup> *Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 239

<sup>66</sup> Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 (in G.U.C.E. il 28.10.1998 con L289/28)

<sup>67</sup> Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 (in G.U.C.E. il 05.01.2002 con n. L 3)

<sup>68</sup> Si ricordi, infatti, che il termine inglese "design", nel nostro ordinamento, è stato tradotto con la locuzione "disegni e modelli": nella lingua anglosassone non si effettua alcuna suddivisione tra forme bidimensionali e tridimensionali, essendo il termine in questione in grado di riferirsi a più tipologie di forma.

<sup>69</sup> *Legal review on industrial design protection in Europe*, cit., p. 25

*rights*) e disegni e modelli non registrati (*unregistered design rights*), due strumenti di protezione del design amministrati a livello comunitario; in particolare, i primi (le cui caratteristiche sostanziali erano già state esposte con la Direttiva) consistono in un diritto di privativa di durata pari a cinque anni, decorrenti dal momento del deposito della domanda di registrazione presso l'apposito ufficio centrale, e rinnovabili sino ad un periodo massimo di venticinque anni; i disegni e modelli non registrati, invece, garantiscono una protezione di durata più breve, pari a tre anni, che si avvicina, per alcuni aspetti, a quella autorale e che non necessita di registrazione. Si tratta, in entrambi i casi, di diritti che producono i propri effetti all'interno di tutto il territorio dell'Unione senza necessità, quindi, per l'imprenditore, di depositare tante domande di registrazione quanti sono gli Stati in cui intende ottenere protezione.

E' tuttavia necessario evidenziare come il legislatore europeo, nonostante l'utilizzo dello strumento del regolamento, non sia pienamente riuscito ad uniformare le legislazioni dei vari Stati membri, dato che, in differenti occasioni, ha lasciato spazio agli stessi nella fissazione di determinate condizioni. Lo si può evincere massimamente dall'articolo 96 del Regolamento, che riprende l'articolo 17 della Direttiva e che può considerarsi, oltretutto, come uno dei punti cardine della riforma: esso, dopo aver stabilito la possibilità di cumulo tra la tutela autorale e quella brevettuale, afferma infatti che *"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"*<sup>70</sup>.

### 3.2. *La Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*

Scopo dichiarato della Direttiva 98/71/CE è l'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e modelli ai fini del corretto funzionamento del mercato interno<sup>71</sup>; la sua preoccupazione principale, pertanto, è quella di fornire una definizione unitaria del concetto di disegno e modello industriale, prevedendo una volta per tutte quali debbano essere la natura, la durata e il contenuto della protezione, le condizioni di accesso alla tutela, le cause di nullità dei brevetti e la relazione con le altre tipologie di protezione<sup>72</sup>.

All'articolo 1 della Direttiva, anzitutto, il disegno o modello viene definito come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma e della struttura superficiale: si tratta di una definizione molto ampia, che si riferisce in genere alla forma estetica, esternamente visibile, di un prodotto. Sono escluse dalla protezione, invece, tutte quelle forme che hanno una valenza meramente funzionale, cioè quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> Articolo 96 comma 2 Regolamento 6/2002

<sup>71</sup> Considerando n.14 della Direttiva 98/71/CE

<sup>72</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 47

<sup>73</sup> Articolo 7 comma 1 Direttiva 98/71/CE

La protezione viene concessa solo ai disegni e modelli che siano dotati dei requisiti della novità e del carattere individuale<sup>74</sup>: in tal modo la direttiva prescrive il grado di originalità che l'aspetto del prodotto deve presentare ai fini dell'ottenimento della tutela, che ha una durata pari a 5 anni dal momento della presentazione della domanda di registrazione, termine tuttavia prorogabile per più periodi di cinque anni sino ad un massimo di venticinque.

Quanto al tema che in tale elaborato interessa, punto fondamentale della riforma comunitaria del 1998 appare l'articolo 17, in base a cui i disegni e modelli registrati in uno Stato membro *“sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”*. Si tratta di una previsione importantissima, in quanto ammette espressamente la cumulabilità tra la tutela autorale e quella brevettuale: ciò significa che, negli Stati che prevedono, per il design, sia una tutela in base al diritto d'autore, sia una tutela tramite brevettazione (o meglio, a partire da tale direttiva, tramite *registrazione*<sup>75</sup>), non è più necessario scegliere tra l'una o l'altra, ma è ammessa la possibilità di applicarle entrambe<sup>76</sup>.

Già il Libro Verde del 1991 si dichiarava pienamente a favore di detta cumulabilità, rilevando come ormai, nella maggior parte degli Stati membri, il design fosse ammesso anche alla tutela autorale (e allo stesso tempo condannando il sistema italiano basato sulla alternatività tra le due tutele e sul requisito della scindibilità). In tal modo, il legislatore comunitario ha riconosciuto che l'estetica industriale è frutto di un'attività creativa del designer, la quale, come tale, va tutelata in base al diritto d'autore. Tale previsione produce l'effetto di rafforzare gli investimenti sostenuti dall'impresa, dato che la tutela autorale non comporta oneri di registrazione, sorgendo sin dal momento della creazione dell'opera, e presenta una durata molto estesa nel tempo<sup>77</sup>.

Dall'articolo 17 della Direttiva è poi possibile dedurre alcuni importanti principi<sup>78</sup>:

- a. La tutela autorale, in base al diritto comunitario, sorge dal momento della creazione dell'opera e non è quindi subordinata ad alcun onere di registrazione.
- b. Gli Stati membri, nell'estendere ai disegni e modelli registrati la protezione in base al diritto d'autore, mantengono una certa discrezionalità, almeno in quanto alla determinazione delle *condizioni* a cui è concessa e dell'*estensione* della stessa.
- c. Tra le condizioni che gli Stati possono determinare, il legislatore comunitario indica *“il grado di originalità che il disegno o modello deve*

<sup>74</sup> Articolo 3 comma 2 Direttiva 98/71/CE

<sup>75</sup> Nella Direttiva 98/71/CE, infatti, non si parla più di brevettazione, ma solo di registrazione. Nel nostro ordinamento, quindi, il termine brevetto viene utilizzato più propriamente per riferirsi alla tutela giuridica delle invenzioni.

<sup>76</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 32

<sup>77</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, Torino, 2018, pp. 43-44

<sup>78</sup> *Ivi*, pp. 46-52

*possedere*” ai fini dell’accesso alla tutela autorale. Tuttavia, l’articolo 17 pone una regola minima, tale per cui i disegni e modelli comunitari non possono essere del tutto esclusi dalla tutela del diritto d’autore: quindi, in realtà, la discrezionalità concessa agli Stati non è totale.

- d. Quanto, poi, alla facoltà dei Paesi membri di modulare l’*estensione* della protezione, tale discrezionalità non attiene alla possibilità di modificare i diritti o la durata temporale della tutela, che sono regolamentati, e dunque armonizzati, a livello comunitario. La possibilità, per gli Stati, di determinare l’*estensione della protezione* va intesa piuttosto nel senso che ad essi è concesso stabilire i confini dei diritti conferiti al titolare nei confronti dei contraffattori, cioè determinare la misura in cui egli può vietare lo sfruttamento di opere simili ma non identiche.

È necessario sottolineare, tuttavia, come la formulazione letterale dell’articolo 17 non sia sempre stata chiara; al contrario, essa ha sollevato numerosi dubbi e discussioni. Ciò è evidentemente un sintomo del fatto che la soluzione adottata a livello comunitario è frutto di un compromesso che non può ancora essere considerato una composizione pacifica<sup>79</sup>.

### 3.3. *Il Regolamento 6/2002 sui disegni e modelli comunitari*

Uniformate, mediante la *Design Directive*, le basi della tutela dei disegni e modelli industriali, appariva necessario un ulteriore passo avanti. Come emerge dal considerando n.4 del Regolamento 6/2002, *“indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la protezione dei disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci”*. Apparve quindi opportuno prevedere l’istituzione di un disegno o modello comunitario che fosse direttamente applicabile in tutti gli Stati membri: una tale protezione era possibile solo prevedendo una procedura centralizzata di registrazione che richiedesse il deposito di un’unica domanda e applicasse un’unica legge, quella comunitaria.

Il Regolamento 6/2002, infatti, ha introdotto un sistema di protezione per i disegni e modelli industriali a livello europeo che consente, a colui che intenda ottenere tutela, di superare la disordinata congerie di leggi nazionali e proteggere il proprio design attraverso una procedura di registrazione unificata<sup>80</sup>, che gli conferisce un diritto di privativa esplicitamente i propri effetti in tutto il territorio dell’Unione: in base all’articolo 1, comma 3, *“il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l’utilizzazione, se non per la totalità della Comunità”*.

L’avente diritto può quindi presentare un’unica domanda presso l’Ufficio per l’armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), con sede ad Alicante, oppure presso l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro; i Paesi del Benelux, invece, che già dispongono di un disegno o modello comune,

<sup>79</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell’industrial design*, cit., p. 57

<sup>80</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 32

possono depositare la propria domanda presso L'Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. In ogni caso, comunque, la domanda viene trasmessa all'UAMI. Tale ufficio, a seguito di una breve fase istruttoria, iscrive il disegno o modello nell'apposito registro e lo pubblica in un bollettino visionabile dal pubblico. La durata della tutela, poi, è analoga a quella prevista nella Direttiva 98/71/CE<sup>81</sup>.

In realtà, questa non è stata l'unica grande novità del *Design Regulation*: come anticipato, uno dei suoi più grandi meriti è quello di aver introdotto, accanto alla figura del disegno o modello registrato, quella del disegno o modello non registrato.

Si tratta di uno strumento che il legislatore comunitario ha fornito per far fronte alle esigenze di quei settori economici in cui vengono realizzati disegni e modelli di prodotti che sono destinati ad avere una vita breve nel mercato e per cui, quindi, una procedura di registrazione, onerosa in termini di tempo e di denaro, può risultare dannosa e inutile. In base al Regolamento 6/2002, questi tipi di design possono ottenere una protezione priva di formalità costitutive, ma che presenta alcuni limiti rispetto a quella concessa al disegno o modello registrato<sup>82</sup>: anzitutto, in termini di durata della protezione, il disegno o modello non registrato può essere tutelato per un periodo di soli tre anni dalla data in cui esso è stato divulgato al pubblico per la prima volta all'interno della Comunità (oltretutto, non è rinnovabile); in secondo luogo, il titolare del diritto non gode delle presunzioni che sussistono in sede giudiziaria a favore del titolare del diritto di privativa registrato: dovrà quindi dimostrare, dinanzi al giudice, non solo la divulgazione al pubblico dell'opera di industrial design non registrata (ovvero, che essa è ragionevolmente conoscibile negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'UE), ma anche la sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge ai fini della protezione; infine, quanto all'estensione della tutela, mentre nel caso dei disegni o modelli registrati essa si estrinseca nella possibilità, per il titolare della privativa, di vietare a terze parti la produzione e la commercializzazione dei prodotti caratterizzati da una forma che suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale analoga al disegno o modello registrato, nel caso del design comunitario non registrato il titolare può solo vietare che il prodotto non venga copiato integralmente e pedissequamente<sup>83</sup>. Quindi, quella concessa al design non registrato è, in definitiva, una tutela che importa una maggiore incertezza sul piano giuridico e una rilevante difficoltà probatoria sul piano contenzioso<sup>84</sup>.

Tanto il disegno o modello registrato quanto quello non registrato, poi, ai fini dell'ottenimento della protezione, debbono presentare i requisiti della liceità, della novità e del carattere individuale.

Quanto ai primi due aspetti, non sussistono particolari problematiche, dato che si tratta di attributi già prescritti nella Direttiva 98/71/CE: l'unico rilievo

---

<sup>81</sup> Ovvero, 5 anni rinnovabili per quattro volte fino ad un massimo di 25.

<sup>82</sup> *Ivi*, pp. 148-152

<sup>83</sup> In poche parole, chi è titolare di un diritto di privativa su un design registrato può opporsi alla commercializzazione o produzione di oggetti *simili* a quello oggetto di protezione (cioè quelli che suscitano nell'utilizzatore informato la stessa impressione del prodotto originale). Il titolare di una privativa su un design non registrato, invece, può solo opporsi alla commercializzazione e produzione di oggetti *identici* al suo (cioè oggetti che siano stati pedissequamente copiati).

<sup>84</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., p. 152

potrebbe essere quello che, per quanto riguarda il design non registrato, la valutazione della novità avviene considerando se nessun altro disegno o modello sia stato reso noto al pubblico non prima del deposito della domanda di registrazione (o della rivendicazione di una priorità), ma anteriormente alla sua prima divulgazione<sup>85</sup>.

Quanto al terzo requisito, ovvero quello del carattere individuale, l'articolo 6 comma 1 afferma che si considera che un disegno o modello abbia carattere individuale, ai fini della registrazione comunitaria dello stesso, *“se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima”*. Tale disposizione non è un mero riflesso della precedente Direttiva; quest'ultima, infatti, considera sussistente il requisito del carattere individuale laddove *“l'impressione generale che (il disegno o modello) 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”*<sup>86</sup>. Il Regolamento, quindi, si differenzia dalle legislazioni nazionali, che hanno recepito la Direttiva, per il fatto che richiede un differente livello di “individualità”: l'impressione generale suscitata dal nuovo disegno o modello nell'utilizzatore informato non deve essere solo diversa da quella suscitata da un altro disegno o modello reso noto anteriormente, ma deve differire da essa *“in modo significativo”*<sup>87</sup>; si tratta, comunque, di un gradiente di differenziazione che non può essere definito in maniera unitaria in tutti i settori, dato che alcuni di essi risultano talmente affollati (a proposito si parla spesso di *“crowded art”*) o caratterizzati da vincoli tecnici tanto elevati che anche una modesta variazione della forma può costituire un'innovazione valida e significativa<sup>88</sup>. Tuttavia, una tale previsione può determinare un inconveniente<sup>89</sup>, cioè quello per cui un disegno e modello che suscita un'impressione solo diversa e non *nettamente* diversa sull'utilizzatore informato di un certo settore merceologico non può trovare una tutela a livello comunitario (estesa cioè a tutto il territorio dell'UE) ma può solo essere protetto a livello nazionale<sup>90</sup>.

Anche nel caso del Regolamento, infine, la disposizione che desta maggiormente la nostra attenzione è l'articolo 96, che riprende, a sua volta, l'articolo 17 della Direttiva. Esso, conformemente a quanto da quella disposto, prevede che i disegni e modelli protetti da un disegno o modello comunitario

---

<sup>85</sup> Articolo 5 comma 1.(a) Regolamento 6/2002

<sup>86</sup> Articolo 5 comma 1 Direttiva 98/71/CE

<sup>87</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 144-148

<sup>88</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., p. 135

<sup>89</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 144-148

<sup>90</sup> Gli Stati membri, infatti, avendo recepito la Direttiva 98/71/CE, ai fini della registrazione nazionale richiedono il livello di individualità prescritto in essa.

“sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”: come la Direttiva, quindi, anche il Regolamento intende legittimare il cumulo della protezione brevettuale della forma con quella autorale, tuttavia non in modo indiscriminato, ma lasciando ampio spazio alla facoltà di determinazione dei singoli Stati membri.

Tale accordata discrezionalità ha causato non pochi problemi, soprattutto nel nostro ordinamento.

#### **4. Il recepimento della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento 6/2002 in Italia: il d.lgs. 95/2001**

Attraverso l'articolo 19 comma 1, la Direttiva 98/71/CE ha imposto agli Stati membri di attuare le disposizioni in essa prescritte entro il 28 ottobre del 2001. L'Italia ha adempiuto a tale obbligo mediante l'emanazione del decreto legislativo 95/2001<sup>91</sup>: esso ha modificato il Regio Decreto 1411/1940 nonché alcune disposizioni della legge 633/1941 sul diritto d'autore.

##### *4.1. L'istituto dei disegni e modelli industriali: la fine dello “speciale ornamento”*

Il d.lgs. 95/2001, nel trasporre sul piano interno la volontà del legislatore comunitario, ha ripreso non solo la sostanza, ma anche la terminologia adottata dalla *Design Directive*<sup>92</sup>. La riformata disciplina dei disegni e modelli industriali è oggi interamente confluita all'interno del Codice della Proprietà industriale<sup>93</sup>, un testo unico dedicato alla materia industrialistica, emanato nel febbraio 2005, che ha dato una sistemazione organica alla normativa in tema di industrial design.

Vediamo brevemente quali sono state le maggiori novità introdotte dalla Direttiva.

##### **a. L'oggetto di registrazione**

Come già messo in evidenza nel paragrafo 2.2 di questo capitolo, precedentemente alla riforma del 2001 ricevevano tutela tramite brevettazione solo quei disegni o modelli in grado di conferire alla forma di un determinato prodotto uno “speciale ornamento”. In base all'attuale articolo 31 comma 1 C.P.I., invece, “*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*”.

<sup>91</sup> D.lgs. 95/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 4 aprile del 2001

<sup>92</sup> PANUCCI, *La nuova disciplina italiana dell'“industrial design”*, in *Dir. Ind.*, 2001, pp. 313 ss.

<sup>93</sup> D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28 (d'ora in poi C.P.I.)

Il primo dato che emerge è l'abbandono di qualsiasi riferimento al carattere ornamentale dei disegni e modelli: la creazione intellettuale, quindi, non appare più tutelabile per l'apporto che fornisce all'estetica dei prodotti industriali, raffinandola secondo un giudizio che non può che essere critico e soggettivo, ma semplicemente va protetta in funzione del fatto che incide sul loro aspetto esteriore<sup>94</sup>. In tal modo la disciplina dei disegni e modelli industriali è stata resa più neutra: considerando irrilevante l'esistenza di un gradiente estetico, è divenuto più semplice proteggere le forme; la vecchia normativa, infatti, richiedendo, ai fini della proteggibilità, lo "speciale ornamento", presupponeva l'esistenza di una valenza estetica della forma diversa dal valore individualizzante a cui si riferisce il nuovo articolo, impedendo quindi l'accesso alla tutela a molte creazioni<sup>95</sup>.

Ulteriore innovazione è rappresentata dal fatto che, quanto alla modalità di protezione del disegno o modello, nella nuova formulazione non si fa più riferimento al "brevetto" ma si parla di "registrazione"<sup>96</sup>: il legislatore italiano, in realtà, ha in questo caso semplicemente trasposto il testo della direttiva, che adotta il termine "*registration*"; si tratta di una novità puramente terminologica, dato che non incide sulla natura intrinsecamente brevettuale della privativa<sup>97</sup>.

Riguardo la nozione di disegno o modello, poi, il nuovo dettato normativo appare molto più ampio: si fa riferimento, infatti, all'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, dei materiali del prodotto o del suo ornamento. Il legislatore, quindi, riconosce tutela non solo all'aspetto di un prodotto nella sua interezza, ma anche ad una sua singola parte, purché presenti le caratteristiche richieste ai fini della protezione, ovvero la novità e il carattere individuale, e rimanga visibile durante il normale utilizzo del prodotto<sup>98</sup>. Al comma 2 dell'articolo 31 C.P.I., quest'ultimo viene definito come "*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*"; il comma 3 dello stesso articolo, invece, si occupa della definizione di prodotto complesso: "*per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto*". Ciò ha consentito l'accesso alla tutela mediante registrazione dei *prodotti modulari*, cioè quelle parti intercambiabili di un sistema modulare dotate di interconnessioni aventi lo scopo di consentirne l'unione con altri pezzi<sup>99</sup>. La previsione della proteggibilità delle parti dei prodotti

---

<sup>94</sup> AA.VV. *Diritto industriale, cit.*, p. 314

<sup>95</sup> PANUCCI, *La nuova disciplina italiana*, cit., pp. 313 ss.

<sup>96</sup> Il termine brevetto, quindi, è ormai riservato alle sole invenzioni.

<sup>97</sup> PANUCCI, *La nuova disciplina italiana*, cit., pp. 313 ss.

<sup>98</sup> Articolo 35 C.P.I.

<sup>99</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 124-126. La libera riproducibilità dei pezzi in questione, in particolare, è stata esclusa dalla sentenza LEGO v. TYCO industries (Cass. 09.03.1998, n.2578), che ha sottolineato come la reciproca compatibilità nei sistemi modulari può essere realizzata dal concorrente in una analoga serie componibile, ma questa deve presentare, rispetto alla forma adottata dall'altro produttore, varianti che evitino la compatibilità tra le rispettive produzioni (ovvero, nei fatti, i pezzi realizzati dalla TYCO non potevano risultare compatibili con i pezzi della LEGO).

complessi ha poi consentito di rispondere all'esigenza di porre rimedio all'annosa questione della proteggibilità dei cosiddetti "pezzi di ricambio", su cui giurisprudenza e dottrina si sono ampiamente interrogate<sup>100</sup>.

L'individuazione dell'oggetto della protezione, infine, non può prescindere dall'articolo 36 C.P.I. che, al comma 1, vieta la registrazione come disegno o modello di "*quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso*". La norma sembra voler porre una linea di confine tra i diritti di proprietà industriale che hanno ad oggetto la tecnologia e quelli che, invece, riguardano l'aspetto del prodotto: si vuole evitare, cioè, che un prodotto registrabile come invenzione possa essere protetto anche come disegno o modello, in modo da godere di una tutela di durata più ampia (la durata massima della protezione come invenzione, infatti, è di vent'anni, a differenza dei venticinque del disegno o modello)<sup>101</sup>. Si noti, tuttavia, che la registrazione è esclusa per quelle forme che svolgono *solo*, e non *anche*, una funzione tecnica<sup>102</sup>: quindi la tutela come disegno o modello non è vietata se la funzione tecnica può essere realizzata con una forma diversa, in modo che, sotto il profilo funzionale, quella forma è derogabile.

b. I requisiti prescritti ai fini della registrazione: la novità e il concetto di divulgazione

In base al sopracitato articolo 31 C.P.I., un disegno o modello può trovare protezione mediante registrazione solo laddove presenti i requisiti della *novità* e del *carattere individuale*: il livello di originalità richiesto dalla direttiva del 1998, dunque, è stato drasticamente abbassato rispetto al requisito dello "speciale ornamento" che caratterizzava la disciplina italiana ante-riforma<sup>103</sup>.

Quanto al profilo della novità, l'articolo 32 C.P.I. la definisce come una non identità del disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti, quelle cioè divulgate prima della data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi una priorità, prima della data di quest'ultima. L'articolo, poi, sottolinea come i disegni o modelli si reputano identici se sono

---

<sup>100</sup> In particolare, la questione riguardava la registrabilità come disegni e modelli dei cosiddetti "*body panels*", cioè parti staccate della carrozzeria delle automobili; queste, in genere, formano oggetto dell'attività industriale dei ricambisti indipendenti, cioè i fabbricanti di pezzi di ricambio non originali delle auto. La direttiva europea ha risolto la questione a favore delle case automobilistiche, prevedendo che i suddetti pezzi di ricambio potessero essere registrati purché dotati dei requisiti richiesti ai fini della tutela, in tal modo ribaltando la tesi accolta dalla Suprema Corte italiana, che risolveva il conflitto a favore dei ricambisti indipendenti, ritenendo che le parti staccate della carrozzeria di un'automobile non fossero idonee a colpire il senso estetico dell'osservatore e dunque non fossero suscettibili di brevettazione. Nonostante la previsione della registrabilità da parte del legislatore europeo, la resistenza dei ricambisti indipendenti ha indotto ad inserire nella direttiva la c.d. *clausola di riparazione*, in base a cui 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 (articolo 241 C.P.I.). In ogni caso, il ricambista indipendente non può apporre il marchio della casa automobilistica su un pezzo di ricambio non originale, a meno che non abbia il consenso della stessa (in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., pp. 315-316)

<sup>101</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 317

<sup>102</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 126-127

<sup>103</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., p. 111

uguali ad altri precedentemente divulgati o se differiscono da essi solo per caratteristiche irrilevanti (nella prassi queste sono, ad esempio, le modifiche effettuate solo per mere ragioni di adattamento del disegno o modello al prodotto).

Il requisito della novità, pertanto, va verificato attraverso un'analisi oggettiva. Su di esso si registrano due diversi orientamenti di pensiero: secondo alcuni<sup>104</sup>, il concetto di novità va inteso in senso *assoluto* e dunque la valutazione di non identità del disegno o modello rispetto a quelli precedenti deve prendere in considerazione qualsiasi modello o disegno anteriormente divulgato, in ogni tempo e in ogni luogo; altri<sup>105</sup>, invece, propendono per una novità in senso *relativo*, affermando che la diversità del disegno o modello vada raffrontata a forme applicate in periodi non troppo lontani nel tempo ed in settori merceologici affini a quello a cui appartiene il disegno o modello depositato. Tale ultima linea di pensiero sembra essere quella adottata da parte del legislatore comunitario: mentre nel campo delle invenzioni è richiesta una novità in senso assoluto, essendo lo stato della tecnica caratterizzato da un progresso costante, tale esigenza è meno evidente nel mondo delle forme, dato che, per quanto riguarda il design, spesso si ricorre alla ripresa di motivi, linee e stili appartenenti ad epoche passate; inoltre, richiedere una novità in senso relativo conferisce alla tutela un maggior grado di certezza giuridica: nel settore dei disegni e modelli, la ricerca delle anteriorità non può essere svolta con lo stesso livello di affidabilità che nel settore delle invenzioni, quindi una limitazione del materiale da prendere in considerazione aumenta il valore di tale ricerca e la capacità di resistenza del diritto ad attacchi contro la sua validità<sup>106</sup>. L'interprete, dunque, deve vagliare il requisito della novità caso per caso<sup>107</sup>.

Tale conclusione sembra essere confermata anche dall'articolo 34 comma 1 C.P.I. che, in tema di divulgazione, afferma che *"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"*. Si tratta di una norma che esclude dalle divulgazioni che inficiano la registrabilità del disegno o modello quelle avvenute anteriormente alla sua data di registrazione ma non ragionevolmente conoscibili da parte degli ambienti specializzati; tale disposizione, quindi, sottolinea come, con riferimento ai disegni e modelli, non tutti gli eventi predivulgativi sono distruttivi della novità: l'interprete deve valutare se gli ambienti specializzati sono stati in condizione di venire a conoscenza di un determinato disegno o modello<sup>108</sup>.

L'articolo 36 C.P.I., inoltre, prevede ai commi 2, 3, 4 e 5 ulteriori casi di anteriorità che non possono essere considerate distruttive dei requisiti richiesti ai fini della protezione tramite registrazione (la divulgazione, infatti, è un concetto

<sup>104</sup> SARTI, *La tutela dell'estetica*, cit., pp. 98 ss.

<sup>105</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., p. 115

<sup>106</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., p. 128

<sup>107</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., p. 115

<sup>108</sup> PANUCCI, *La nuova disciplina italiana*, cit., pp. 313 ss.

che viene in considerazione anche per il requisito della individualità). Si dispone che:

- *“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”* (comma 2);
- *“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”* (comma 3): tale disposizione introduce il cosiddetto *periodo di grazia*, un periodo di tempo pari a dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o di rivendicazione di una priorità nel quale l'autore del disegno o modello o un terzo da lui autorizzato può pubblicare la creazione senza precludersi la possibilità di presentare, in seguito, una valida domanda di registrazione<sup>109</sup>. Si tratta di un principio derivato dall'esperienza statunitense, il quale consente a chi ha già divulgato la propria opera di non perdere il diritto a brevettarla: in tal modo si consente all'autore del disegno o modello di verificare le reazioni del mercato al prodotto stesso e quindi di valutare se sia per lui conveniente o meno affrontare i costi di una procedura di registrazione<sup>110</sup>;
- *“Non costituisce altresì divulgazione [...] il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al 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”* (comma 4);
- Infine, *“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”* (comma 5): l'inopponibilità della predivulgazione effettuata mediante l'esposizione del prodotto in mostre ufficialmente riconosciute era un privilegio delle esposizioni che venivano contemplate all'interno della Convenzione di Parigi, e, di fatto, aveva la stessa funzione che oggi svolge il sopracitato “periodo di grazia”. Tale comma è quindi stato abrogato nel 2010<sup>111</sup>.

c. (*segue*) Il carattere individuale e il concetto di utilizzatore informato

Come anticipato, ulteriore requisito richiesto ai fini della registrazione del disegno o modello industriale è il possesso del carattere individuale. Si tratta di un nuovo elemento che, per effetto della direttiva 98/71/CE, si affianca a quello della novità; in realtà, in concreto la novità viene del tutto assorbita in tale attributo: se essa, infatti, si risolve nel semplice accertamento del fatto che il

<sup>109</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., pp. 322-323

<sup>110</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., p. 124

<sup>111</sup> Mediante il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, detto anche Decreto correttivo.

disegno o modello non sia identico a quello realizzato da altri, la valida registrazione finisce per essere subordinata al solo carattere individuale<sup>112</sup>.

In base all'articolo 33 comma 1 C.P.I., il carattere individuale viene definito come sussistente laddove il disegno e modello susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale che 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. Il legislatore, pertanto, impone un confronto tra l'impressione generale suscitata dal nuovo disegno o modello con quella provocata da altri disegni e modelli precedentemente divulgati; già nel Libro Verde del 1991 si era sottolineato come, ai fini della valutazione della diversità del nuovo disegno o modello rispetto ad un altro, non bastasse analizzare gli elementi che differenziavano il primo dal secondo, ma fosse anche necessario prendere in considerazione gli elementi comuni<sup>113</sup>: anche se il nuovo prodotto presenta delle caratteristiche diverse da quelle dei disegni e modelli già registrati, può infatti capitare che esso susciti nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale. Il riferimento al concetto di impressione generale, quindi, richiede, ai fini della valutazione della sussistenza del carattere individuale, di non soffermarsi sui singoli dettagli della nuova creazione, ma di verificare l'impressione globale che l'insieme delle sue caratteristiche formali provoca<sup>114</sup>.

Mentre nel caso della novità è superflua l'individuazione di una persona di riferimento che effettui la verifica dell'identità del disegno o modello rispetto ad un altro, per quanto riguarda il carattere individuale la valutazione della somiglianza può variare in funzione del soggetto che effettua la comparazione.

Nelle proposte di regolamentazione comunitaria si erano prospettate due alternative: o tale soggetto doveva coincidere con il consumatore del prodotto, oppure doveva prendersi in considerazione l'opinione dell'esperto di design del settore di appartenenza del disegno o modello. Il riferimento al consumatore in generale appariva inadeguato, dato che molto spesso, nell'ambito del design, la valutazione della somiglianza tra più prodotti richiede il possesso di conoscenze tecniche che non sempre sono possedute da una persona comune. Allo stesso tempo, però, la Commissione aveva evidenziato come anche il prendere in considerazione il parere di un esperto di design non fosse totalmente corretto, perché troppo sottile ed analitico per apprezzare la differenza di impressione generale spiegata da prodotti simili presenti contemporaneamente sul mercato<sup>115</sup>.

Per contemperare le varie obiezioni, dunque, apparve opportuno introdurre una nuova figura, quella cioè dell'*utilizzatore informato*, la cui identità varia in funzione del settore merceologico preso in considerazione: "*si potrà trattare della massaia per prodotti venduti in un supermarket, oppure dell'operatore economico specializzato per prodotti sofisticati o ad alto contenuto tecnologico*"<sup>116</sup>. Tale

---

<sup>112</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 321

<sup>113</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., pp. 137-138

<sup>114</sup> Così come sottolineato nell'Ordinanza del Tribunale di Milano 08.09.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, p. 909 (in relazione ad un modello che costituiva un restyling di un celebre orologio dell'industria Cartier).

<sup>115</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., pp. 140-141

<sup>116</sup> *Ibidem*.

persona, chiunque essa sia, è importante che possieda due caratteristiche: a) deve essere un *utilizzatore* del prodotto, cioè deve collocarsi all'interno della catena di distribuzione dello stesso e considerarlo non solo da un punto di vista funzionale, estetico o culturale, ma anche da un punto di vista di mercato; b) deve essere *informata*, cioè possedere, rispetto al settore merceologico considerato, almeno una parte dell'esperienza di design posseduta dall'esperto<sup>117</sup>. L'impressione generale suscitata dal nuovo disegno o modello non riguarda quindi qualsiasi utilizzatore, ma quello che è in grado di orientarsi nel settore industriale cui il disegno o modello appartiene con una disinvoltura tale da consentirgli di identificare quei disegni e modelli che ne riproducono altri già divulgati. Il concetto di utilizzatore informato, dunque, si pone a cavallo tra la nozione di consumatore, ovvero l'acquirente finale destinatario del prodotto, e quella di persona esperta del ramo (il designer)<sup>118</sup>.

Il C.P.I., al comma 2 dell'art 33, precisa inoltre che, "*nell'accertare il carattere individuale [...], si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello*". Bisogna pertanto prestare attenzione al contesto in cui il designer opera, ovvero al mercato in cui il prodotto è destinato a trovare diffusione; ci sono infatti settori industriali che risultano più affollati di altri e in cui sussistono molti prodotti simili: in tali settori (per cui si parla comunemente di "*crowded art*"), il margine di libertà del designer è ristretto, perciò anche una modesta variazione di forma può apparire sufficiente a generare sull'utilizzatore informato un'impressione diversa da quella che destano prodotti già esistenti. Al contrario, nei settori in cui per il designer vi è maggiore libertà, si richiede una differenziazione maggiore dell'aspetto del prodotto perché possa essere tutelato<sup>119</sup>.

#### d. (segue) La liceità

Ultimo requisito che il disegno o modello deve possedere ai fini dell'ottenimento della tutela è la liceità; l'articolo 33-*bis* C.P.I. è stato introdotto per effetto del Decreto correttivo n.13 del 13 agosto 2010: in base ad esso "*non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume*". Si specifica poi che "*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*": ciò significa che è possibile registrare il disegno o modello di un oggetto il cui uso non è consentito per legge, ma questo non implica che poi tale prodotto possa essere validamente e legittimamente fabbricato.

Il comma 2 prevede inoltre che non può costituire oggetto di registrazione quel disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di segni, emblemi e stemmi ufficiali o comunque di interesse pubblico. Tuttavia, mentre precedentemente al 2001 un disegno o modello che presentasse tali vizi doveva essere dichiarato nullo da parte dell'autorità giudiziaria, oggi il giudizio sulla liceità è riservato *ex ante* all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che provvede alla registrazione: questo ha direttamente il potere di rifiutarla, evitando, quindi, che

---

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> Ordinanza del Tribunale di Venezia 13.07.2005, in *Foro Italiano*, 2005, p. 3503

<sup>119</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., p. 121

si venga a costituire un titolo nullo che deve poi essere dichiarato tale da parte del giudice<sup>120</sup>.

e. La registrazione e la sua nullità

Affinché un disegno e modello possa trovare tutela in base al diritto industriale, è necessario che esso venga registrato. Come dispone l'articolo 38 comma 1 C.P.I., infatti, "*i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione*", i cui effetti decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è stata resa accessibile al pubblico (comma 4).

In genere, possono essere identificati due distinti diritti inerenti alla registrazione<sup>121</sup>: a) da una parte, si parla di *diritto alla registrazione* per identificare il diritto, spettante all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa<sup>122</sup> sin dal momento della creazione del disegno o modello, di pretendere da parte della competente pubblica amministrazione (l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) il rilascio dell'attestato amministrativo che costituisce il diritto esclusivo allo sfruttamento dell'opera; b) dall'altra, il *diritto di registrazione* identifica il diritto di sfruttare economicamente il disegno o modello e sorge a partire dal momento dalla registrazione stessa.

Non appena il richiedente deposita presso l'ufficio competente la domanda di registrazione, questa viene posta immediatamente a disposizione del pubblico insieme alle riproduzioni grafiche o i campioni e alle eventuali descrizioni fornite dopo il deposito<sup>123</sup>; egli tuttavia può richiedere che, per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, venga negata al pubblico l'accessibilità a quanto presentato all'Ufficio: tuttavia, nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione sia stata notificata, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica<sup>124</sup>. Se la domanda di registrazione appare in parte inammissibile, l'UIBM invita l'interessato a limitare la domanda alla parte ammissibile entro un termine perentorio; egli mantiene comunque la facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della prima domanda<sup>125</sup>.

Infine, è previsto che, salvo diversa pattuizione, la registrazione per disegni e modelli realizzati da dipendenti nell'espletamento delle proprie 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<sup>126</sup>.

È concessa la possibilità di depositare la domanda di registrazione per più disegni o modelli, purché questi si riferiscano a prodotti industriali che appartengono alla stessa categoria merceologica così come risultante dalla classificazione internazionale prevista nell'Accordo di Locarno del 1968. Si tratta

---

<sup>120</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 325

<sup>121</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 127-129

<sup>122</sup> Articolo 38 comma 2 C.P.I.

<sup>123</sup> Articolo 38 comma 5 C.P.I.

<sup>124</sup> Articolo 38 comma 6 C.P.I.

<sup>125</sup> Articolo 39 comma 2 C.P.I.

<sup>126</sup> Articolo 38 comma 3 C.P.I.

della cosiddetta *registrazione multipla*, prevista dall'articolo 39 C.P.I.<sup>127</sup>: essa intende porsi come uno strumento che permette di agevolare la registrazione di disegni e modelli in settori caratterizzati dalla presentazione contemporanea di intere linee di prodotti (ad esempio, quello della moda), il cui numero elevato può rendere troppo gravosa la registrazione separata di ogni singolo componente.

Accanto alla registrazione multipla, poi, è prevista la *registrazione contemporanea*, a cui si è già fatto cenno in tale elaborato: ovvero, la possibilità di registrare, oltre che come disegno o modello industriale, anche come modello di utilità, quella forma che non solo presenta i requisiti ai fini della registrazione come disegno o modello industriale, ma anche realizza esigenze di ordine tecnico tali da accrescere l'utilità del prodotto su cui la forma insiste<sup>128</sup>. In ogni caso, si tratta di privative che hanno una durata diversa e che non sono cumulabili all'interno di un unico brevetto; pertanto, quando per il titolare della privativa scade il diritto sul modello di utilità, la cui durata è pari a 10 anni, rimane in vita solo quello sul disegno o modello industriale, la cui protezione è più estesa nel tempo.

L'articolo 43 C.P.I. elenca una serie di casi in cui la registrazione del disegno o modello è affetta da nullità. È possibile individuare due tipologie di nullità, a seconda dei soggetti che possono azionarla:

- *Nullità assoluta*: essa può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. La registrazione si considera nulla in senso assoluto laddove:
  - a) Il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36<sup>129</sup>;
  - b) Il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (ai sensi dell'articolo 33-*bis* C.P.I.);
  - c) Se la registrazione è stata effettuata da parte di un soggetto che non ne aveva diritto. In questo caso, l'avente diritto ha una doppia alternativa: può richiedere la nullità della registrazione oppure ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito (articolo 118 comma 3 C.P.I.).
- *Nullità relativa*: essa può essere fatta valere solo dal titolare del diritto di privativa e dai suoi aventi causa. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui:
  - d) 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

---

<sup>127</sup> Oggi, oltretutto, è stato abolito il numero massimo di disegni e modelli depositabili contemporaneamente: prima, infatti, essi non potevano essere più di cento.

<sup>128</sup> Articolo 40 comma 1 C.P.I.

<sup>129</sup> Ovvero, se l'oggetto della registrazione non rientra nella nozione giuridica di disegno o modello (art. 31); se il disegno o modello non presenta i requisiti della novità e del carattere individuale (art. 32-33); se è stato divulgato prima della data di deposito (art. 34); se si tratta di un disegno o modello di un prodotto complesso che non ha i requisiti richiesti ai fini della registrazione (art. 35); se si tratta di un disegno o modello le cui caratteristiche esteriori sono dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica (art. 36).

- precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
- e) 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: cioè, non può essere validamente concessa la registrazione su un disegno o modello che sia abusiva appropriazione di un diritto altrui di proprietà industriale o intellettuale<sup>130</sup>;
  - f) Il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. In questo caso la nullità deve essere fatta valere da chi è interessato ad una corretta utilizzazione di quegli elementi.

f. La durata della protezione e i diritti ad essa collegati

La protezione accordata mediante registrazione del disegno o modello ha una durata pari a cinque anni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda (articolo 37 C.P.I.). Tuttavia, il titolare del diritto ha la possibilità di rinnovare la privativa per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque. Questo significa che il numero limite di rinnovi è pari a quattro; una volta scaduto il termine di protezione, il disegno o modello diviene di pubblico dominio, ovvero può essere liberamente utilizzato e riprodotto dalla concorrenza.

La previsione di una possibilità di protezione in *tranches* di successivi rinnovi permette al titolare del disegno o modello di valutare di volta in volta, sul piano economico, la convenienza di prolungare la protezione: in tal modo, se la domanda di mercato del prodotto registrato non è elevata, e dunque non si registra più interesse nei confronti del prodotto registrato, viene evitato un inutile dispendio di denaro, dati i costi elevati della procedura di registrazione e di rinnovo<sup>131</sup>.

Durante il periodo di tutela, il titolare del disegno o modello ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne a terzi l'utilizzazione senza il suo consenso<sup>132</sup>. In base al comma 2 dell'articolo 41 C.P.I., sono considerate forme 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. Il titolare del diritto possiede un'esclusiva piena, non limitata alla forma del prodotto registrata, ma ad ogni forma che susciti la stessa impressione generale del disegno o modello registrato sull'utilizzatore informato<sup>133</sup>: è il cosiddetto *principio dell'equivalenza*.

Ci sono tuttavia dei casi in cui l'utilizzazione del disegno o modello non provoca violazione dell'altrui privativa, o perché soddisfa interessi meritevoli di tutela o perché non danneggia in ogni caso la correttezza dei traffici<sup>134</sup>; tali ipotesi sono contemplate dall'articolo 42 C.P.I., rispettivamente ai commi 1 e 2: i diritti

---

<sup>130</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., pp. 332-333

<sup>131</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 130-131

<sup>132</sup> Articolo 41 comma 1 C.P.I.

<sup>133</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e made in Italy*, cit., pp. 132-133

<sup>134</sup> *Ibidem*.

conferiti con la registrazione non si estendono, dunque, agli atti compiuti in ambito privato e non per fini commerciali, agli atti compiuti a fini di sperimentazione e agli atti di riproduzione di un prodotto che incorpora un disegno o modello per presentarlo come citazione o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi di correttezza formale, non ne pregiudichino l'utilizzazione normale e sia indicata la fonte; allo stesso tempo, i diritti esclusivi derivanti dalla privativa non sono esercitabili riguardo all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale ed aerea immatricolati in altri Paesi e che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato, all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla loro riparazione, nonché all'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.

Infine, ulteriore limite alle prerogative del titolare della privativa conferita dalla registrazione è il cosiddetto *principio dell'esaurimento*, che viene enunciato all'articolo 5 C.P.I.: le facoltà esclusive attribuite dal codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato, nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Ciò significa che, una volta che un prodotto venga messo in commercio nel territorio comunitario o nello Spazio economico europeo, il titolare dei diritti di proprietà industriale su quel bene perde le relative facoltà di privativa, purché l'immissione in commercio sia stata effettuata direttamente da lui o da parte di un terzo ma con il suo consenso<sup>135</sup>.

#### g. La tutela giurisdizionale

Il Capo III del C.P.I. si occupa della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale. In base all'articolo 120, le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. La competenza, in particolare, appartiene ai tribunali espressamente indicati dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168<sup>136</sup>, il quale ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale<sup>137</sup>, formate da giudici dotati di specifiche competenze in tale campo. Tali Sezioni si occupano della risoluzione delle controversie in materia di marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale; successivamente all'aggiornamento del citato decreto

---

<sup>135</sup> Un esempio potrebbe essere il seguente: A, titolare della privativa sul bene, pone in commercio il bene stesso in uno Stato membro dell'UE; il prodotto viene comprato da B, che lo rivende a C. C potrà poi utilizzare il bene come preferisce, rivendendolo senza necessità di ulteriore autorizzazione, perché il diritto di A si è esaurito con la prima immissione in commercio del prodotto.

<sup>136</sup> D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, pubblicato in G.U. n. 159 del 11.07.2003

<sup>137</sup> In base all'articolo 1 del citato decreto, tali Sezioni sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, nonché presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città elencate.

nel 2012<sup>138</sup>, a tali competenze se ne sono aggiunte di ulteriori: oggi le Sezioni, infatti, si pronunciano anche in materia societaria e antitrust<sup>139</sup>.

Negli anni Novanta, dinanzi alla riluttanza delle corti italiane circa la protezione delle opere di industrial design, l'Associazione per il Disegno Industriale (ADI), insieme a Confindustria, propose l'istituzione di un sistema parallelo di tutela: nel 1992, dunque, venne creato il *Giurì del Design*. Si tratta di un ente privato che si propone di garantire che le creazioni di disegno industriale siano realizzate con prestazioni originali, senza imitazioni o comportamenti sleali<sup>140</sup>. Esso opera sulla base del Codice di autodisciplina del design, che ha lo scopo di tutelare i progettisti, i produttori, i commercianti e i consumatori di oggetti di design dagli atti di concorrenza che siano comunque lesivi dei contenuti di originalità ideativa e del valore-creatività, con particolare riguardo all'imitazione. Il Codice sanziona le attività in contrasto con le suddette finalità, ancorché non perseguibili dalla normativa statale<sup>141</sup>.

Il Giurì del design è composto attualmente da 12 esperti (giuristi, designer ed esperti di marketing<sup>142</sup>) e si pronuncia con una decisione che non ha valore legalmente vincolante: non è infatti chiamata "sentenza", ma semplicemente "determinazione"<sup>143</sup>. Esso "*tutela il diritto dell'utente a non essere tratto in inganno da comportamenti e proposte imitative, il diritto dell'impresa produttrice alla salvaguardia del valore dei suoi originali investimenti in progettazione e sviluppo e il diritto del progettista alla protezione dell'unicità dell'apporto professionale*"<sup>144</sup>. Il suo intervento può essere richiesto da progettisti e imprese, non necessariamente soci dell'ADI, mediante una richiesta formale da inviare, insieme alle informazioni generali sul caso in questione, in formato e-mail presso la segreteria del Giurì.

Come emerge dalle indicazioni fornite dalla stessa ADI<sup>145</sup>, sono principalmente sette i "valori aggiunti" del Giurì del design: 1) esso può accettare o rifiutare di esaminare un caso, e la stessa accettazione indica la serietà della contestazione; 2) l'esame della sleale appropriazione di un'opera altrui è eseguito da un gruppo di esperti, portatori di diversi punti di vista: ciò garantisce una valutazione organica e multidisciplinare; 3) i tempi e i costi sono assai minori di quelli di un normale ricorso in Tribunale; 4) un tribunale può trovarsi a decidere con facilità in relazione a casi di pedissequa e servile imitazione che violi un modello ornamentale in vigore, mentre può incontrare maggiori difficoltà nel caso di prodotti palesemente derivati o ispirati; 5) la decisione del Giurì, proprio perché espressa da soggetti esperti della materia, ha forte efficacia persuasiva e assume un valore sanzionatorio nei diversi soggetti del segmento di mercato cui il

---

<sup>138</sup> D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27

<sup>139</sup> Articolo 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

<sup>140</sup> In base alla definizione fornita presso il sito ufficiale dell'ADI, [www.adi-design.org](http://www.adi-design.org), consultato ad aprile 2019.

<sup>141</sup> Tale è lo scopo dichiarato all'interno dello stesso Codice di autodisciplina del design.

<sup>142</sup> È infatti composto da due produttori e un progettista di disegno industriale nominati da Confindustria, due progettisti e un rappresentante dei produttori scelti da ADI, tre giuristi effettivi e un giurista supplente, un esperto di problemi di mercato e un esperto di problemi dei consumatori.

<sup>143</sup> FRANZOSI, *Design italiano e diritto italiano del design*, cit., p. 77

<sup>144</sup> Si veda il già citato sito [www.adi-design.org](http://www.adi-design.org).

<sup>145</sup> *Ibidem*.

prodotto è indirizzato; 6) essa ha inoltre un valore *pro veritate* da offrire eventualmente al giudice ordinario; 7) il Giurì, infine, non ha limitazioni geografiche di competenza e può esprimersi anche nei confronti di imprese non italiane.

Nel corso degli anni, tale organo si è pronunciato numerose volte: nella maggior parte dei casi, lo ha fatto all'unanimità e con una decisione che è quasi sempre stata accolta favorevolmente dalla parte pendente. I tribunali, nel valutare se la sua attività fosse legale, si sono pronunciati favorevolmente, ed anzi molto spesso hanno richiesto il suo intervento come esperto nelle cause in materia di design: le pronunce del Giurì, infatti, non sono state interpretate in modo corporativo, cioè per proteggere gli interessi della "classe" dei designer e creare, dunque, barriere all'ingresso, ma semplicemente sono state considerate come strumenti idonei a favorire la protezione del design e a scoraggiare l'imitazione servile<sup>146</sup>.

#### h. Disegni e modelli non registrati

Il Codice di Proprietà Industriale disciplina il disegno o modello registrato in modo conforme e analogo a quanto dettato dalla Direttiva 98/71/CE; tuttavia, non prevede specifiche disposizioni inerenti l'istituto del disegno o modello non registrato. In ogni caso, tale strumento, essendo stato introdotto mediante regolamento, le cui disposizioni sono direttamente e immediatamente applicabili all'interno del territorio degli Stati membri senza necessità di una normativa di trasposizione sul piano interno, è utilizzabile anche nel nostro ordinamento. Pertanto, accanto alla figura del disegno o modello registrato, gli operatori economici nel settore del design possono optare anche per la protezione accordata dal disegno o modello non registrato, che non richiede alcuna formalità costitutiva. Tuttavia, come evidenziato nel paragrafo 3.3 di questo capitolo, si tratta di una protezione che presenta dei limiti rispetto a quella accordata tramite registrazione, e dunque appare, per certi versi, meno vantaggiosa, soprattutto in termini di durata e di estensione della tutela.

#### 4.2. *Il problema della cumulabilità tra la tutela autorale e quella brevettuale: l'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE*

Una delle più importanti novità introdotte nel nostro ordinamento per effetto della Direttiva 98/71/CE è sicuramente il principio della cumulabilità della protezione conferita al disegno o modello tramite registrazione (e quindi, sostanzialmente, brevettuale) con la tutela in base al diritto d'autore. Il Libro Verde del 1991 si era già posto apertamente a favore della possibilità che le opere d'arte applicata fossero ammesse a godere del cumulo tra la protezione brevettuale e quella autorale: questo era infatti previsto nella maggior parte degli ordinamenti dei Paesi membri, ad eccezione dell'Italia e della Grecia; tale differenziata situazione andava ovviamente ad incidere sul corretto funzionamento del mercato interno, stante oltretutto l'applicazione, in base alla Convenzione di Berna<sup>147</sup>, del principio di reciprocità; era dunque necessario porvi rimedio<sup>148</sup>.

<sup>146</sup> FRANZOSI, *Design italiano e diritto italiano del design*, cit., p. 77

<sup>147</sup> Articolo 2 paragrafo 7 della Convenzione di Berna

<sup>148</sup> BONELLI, *Industrial design e tutela del diritto d'autore*, cit., p. 502

L'articolo 17 della Direttiva recita che “*i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro [...] sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma*”; tuttavia, gli Stati membri vengono lasciati liberi di determinare l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. Tale disposizione riprende quanto esposto nel considerando n.8 della stessa direttiva, dove si mette in luce come, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore tra i vari ordinamenti degli Stati membri, è importante stabilire il principio della suddetta cumulabilità.

Il contenuto dell'articolo in esame è stato letteralmente ripreso, poi, dal Regolamento 6/2002 all'articolo 96: l'unica differenza riguarda il fatto che, rispetto al testo della direttiva, esso fa riferimento ai modelli e disegni *comunitari*, ricomprendendo quindi in essi tanto quelli registrati quanto quelli non registrati.

L'articolo 17 è stato sin da subito fonte di numerose polemiche, dato che la sua formulazione ha aperto la possibilità per le forme tridimensionali di accedere alla tutela autorale oltre che a quella brevettuale: opportunità che, nel nostro ordinamento, appariva rivoluzionaria<sup>149</sup>.

a. Il cumulo: obbligo o facoltà?

Anzitutto, una prima questione riguarda il dubbio circa la considerazione della possibilità di cumulo sancita all'interno dell'articolo 17 come un obbligo per gli Stati membri oppure come una semplice facoltà.

La dottrina appare divisa sul punto.

Alcuni<sup>150</sup>, infatti, sottolineano la perentorietà della locuzione utilizzata da parte del legislatore comunitario, a maggior ragione se correlata al considerando n.8, che, come evidenziato, sottolinea l'importanza della previsione del cumulo tra le due tutele: in base a tale orientamento, dunque, l'articolo 17 della Direttiva imporrebbe un vero e proprio obbligo per gli Stati di prevedere la possibilità di sovrapporre tutela autorale e brevettuale per le opere di design industriale.

Secondo altri<sup>151</sup>, invece, la scelta del legislatore comunitario di ammettere il cumulo di tutele è stata frutto di un compromesso e, come tale, non è da leggersi come imposizione *tout court* ai singoli Paesi, ma come un tentativo di non modificare lo *status quo* degli ordinamenti nazionali che ammettevano espressamente tale cumulo<sup>152</sup>; pertanto, la lettera dell'articolo 17 andrebbe intesa non come *imposizione* ma come *concessione* della possibilità di introdurre il cumulo. In base a tale orientamento, dunque, si potrebbe affermare che le discipline nazionali in tema di tutela d'autore dei disegni e modelli incorporati in

---

<sup>149</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 60

<sup>150</sup> BONELLI, *Industrial design e tutela del diritto d'autore*, cit., p. 503. In questo senso anche AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo fra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002, p. 273 e FABIANI, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Riv. Dir. Aut.*, 2001, pp. 186-187

<sup>151</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., pp.59-60

<sup>152</sup> *Ibidem*.

prodotti industriali potevano anche restare invariate<sup>153</sup>. Quindi, l'articolo 17, prevedendo la discrezionalità degli Stati quanto all'estensione della protezione autorale e delle condizioni a cui è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve avere, li avrebbe lasciati anche liberi di non ammetterla del tutto: a proposito, Silvia Magelli ha affermato<sup>154</sup> che *“la legislazione nazionale non deve necessariamente essere modificata e può [...] rimanere inalterata. L'ordinamento giuridico italiano, quindi, sarebbe legittimato a mantenere il divieto di cumulo di cui all'articolo 5 comma 2 Legge Modelli”*; se poi per “cumulo” si intende la possibilità per le opere di industrial design di ottenere una tutela tramite il diritto d'autore quando presentino una particolare valenza artistica, questo era già possibile nel nostro ordinamento in forza dell'articolo 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore (il quale adottava il criterio della scindibilità)<sup>155</sup>. Tale orientamento sembrava supportato dal fatto che, già prima dell'attuazione della riforma comunitaria, erano stati espressi dubbi circa l'opportunità di inserirvi disposizioni sul diritto d'autore: infatti, si criticava la scelta di introdurre in un contesto specializzato, quello cioè dei modelli e disegni comunitari, disposizioni sul diritto d'autore senza riformare in modo organico la materia, anzi concedendo ampia discrezionalità agli Stati circa la determinazione della portata della tutela autorale delle opere del disegno industriale.

Alla luce degli obiettivi e delle ragioni poste alla base della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento 6/2002, sembra più opportuno accogliere il primo orientamento. L'articolo 17, infatti, intende stabilire una regola minima in base a cui la forma del prodotto protetta come disegno o modello comunitario non può essere esclusa dalla protezione in base al diritto d'autore. Se si ritenesse diversamente, allora l'articolo non svolgerebbe alcuna funzione di armonizzazione delle legislazioni nazionali, e ciò lo porrebbe in contrasto con il principio per cui i testi basati sull'articolo 114 TFUE<sup>156</sup> sono legittimi solo se contribuiscono all'eliminazione di ostacoli alla concorrenza: l'articolo 17, dunque, è coerente con la sua base giuridica solo in quanto obbliga gli stati a proteggere in base al diritto d'autore alcuni disegni e modelli comunitari, quelli cioè individuati sulla base delle condizioni che ogni Stato membro può determinare<sup>157</sup>. Il legislatore nazionale deve quindi astenersi dall'adottare criteri che hanno l'effetto di escludere dalla protezione autorale i disegni e modelli comunitari: quindi, il criterio della scindibilità previsto nell'ordinamento italiano in base all'art. 2 n.4 della legge sul diritto d'autore, dato che all'atto pratico esclude dalla protezione autorale tutte le forme tridimensionali che accedono ad un prodotto che contempera esigenze estetiche e funzionali, va eliminato.

b. L'articolo 2 n.10 della legge sul diritto d'autore e l'abolizione del criterio della scindibilità

---

<sup>153</sup> PELLEGRINO, *La nuova disciplina delle opere del disegno industriale*, in *Giur. Comm.*, 2005, p. 87

<sup>154</sup> MAGELLI, *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Dir. Ind.*, 1997, p. 576

<sup>155</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 61

<sup>156</sup> L'articolo 114 TFUE prevede disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 26 TFUE. Si tratta della procedura da adottare ai fini del ravvicinamento delle disposizioni nazionali.

<sup>157</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 47-49

L'articolo 17 della *Design Directive* è stato implementato nel nostro ordinamento mediante gli articoli 1 e 22 del d.lgs. 95/2001. Rispettivamente, l'articolo 1 ha abrogato dall'articolo 5 della Legge Modelli il divieto di cumulo tra la tutela brevettuale e quella autorale per i disegni e i modelli industriali (ornamentali); dall'altra parte, l'articolo 22 ha agito su due fronti: a) ha soppresso dall'art. 2 n.4 della legge sul diritto d'autore la dicitura "*anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate*"; b) ha introdotto un nuovo punto allo stesso articolo 2, il numero 10, che prevede che sono comprese nella protezione (in base al diritto d'autore) "*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*". In attuazione della Direttiva, dunque, è stato abrogato il criterio della scindibilità (con non poche resistenze da parte della dottrina e della giurisprudenza), è stato soppresso il riferimento alle opere d'arte applicata all'industria e sono state introdotte, invece, nell'enumerazione delle creazioni protette dal diritto d'autore, le opere del disegno industriale dotate di per sé di carattere creativo e valore artistico.

Prima di inoltrarsi nell'analisi dei requisiti richiesti ai fini della tutela autorale dell'opera di design è necessario svolgere alcune considerazioni.

Anzitutto, occorre notare che, nella nuova disposizione di cui al n.10 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, si parla di "*opere del disegno industriale*" e non, come nel testo della Direttiva, di "*disegni e modelli*". Il richiamo all'"opera" del disegno ha forse voluto significare l'attribuzione al disegno industriale di una maggiore dignità in quanto oggetto della disciplina del diritto d'autore, caratterizzata da una protezione più estesa nel tempo<sup>158</sup>.

In secondo luogo, parlando di "disegno industriale" il legislatore ha ommesso il richiamo al "modello industriale": l'opinione più diffusa<sup>159</sup> è quella per cui "disegno industriale" costituirebbe la traduzione nella lingua italiana della locuzione inglese "industrial design", che viene considerata come comprensiva tanto del disegno quanto del modello. Si tratterebbe, pertanto, di una semplice ed ingenua svista del legislatore: se si ritenesse che il mancato riferimento al modello industriale fosse stato voluto e dovuto all'intento di volerlo escludere dalla protezione autorale, allora ciò avrebbe significato l'estromissione della protezione delle opere di design tridimensionali<sup>160</sup>; in questo modo, quindi, si sarebbe realizzata la stessa situazione che prima era determinata dal vigore del criterio della scindibilità, che la Direttiva 98/71/CE ha chiaramente inteso eliminare.

Infine, occorre sottolineare che, da un'analisi letterale del testo degli articoli 17 della Direttiva e 96 del Regolamento, emerge come essi abbiano inteso

---

<sup>158</sup> FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del diritto industriale*, relazione effettuata nell'ambito del Convegno "*La nuova disciplina dei disegni e modelli*" tenutosi a Roma il 29 gennaio 2002, in *Dir. Aut.*, 2002, p. 206

<sup>159</sup> In questo senso FABIANI, *Rivoluzione nella protezione*, cit., p. 188

<sup>160</sup> DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Riv. Dir. Aut.*, 2001, p.341

rendere proteggibili mediante il diritto d'autore, rispettivamente, i disegni e modelli *registrati* e i disegni e modelli *comunitari*<sup>161</sup>.

Il legislatore italiano, nell'attuare l'articolo 17 della Direttiva, ne ha dato un'applicazione più ampia di quella richiesta, stabilendo principi generali validi per ogni forma del prodotto<sup>162</sup>, dato che parla generalmente di "opere del disegno industriale". Ci si è chiesti, dunque, se tale scelta possa essere considerata legittima in forza del diritto europeo.

Come emerge da giurisprudenza piuttosto recente<sup>163</sup>, l'articolo 17 non impone la tutela d'autore per le opere mai registrate come disegno o modello: ci si è quindi interrogati sul fatto che il d.lgs. 95/2001 potesse aver ecceduto la delega ricevuta con L. 526/1999 ad attuare la Direttiva 98/71/CE<sup>164</sup>. Tuttavia, la medesima giurisprudenza sottolinea come la protezione di tali creazioni potrebbe risultare da altre normative sul diritto d'autore. La previsione italiana, dunque, che non discrimina tra disegni e modelli comunitari o non comunitari, e disegni e modelli registrati o non registrati, non appare in contrasto con la normativa europea: lo scopo della Direttiva era infatti quello di prevedere un'armonizzazione minima, un ravvicinamento tra le legislazioni nazionali che apparivano tanto lontane dal prevedere criteri uniformi di accesso alla tutela.

Quindi, in tale ottica, il legislatore comunitario non avrebbe inteso vietare agli Stati membri di consentire l'accesso alla tutela autorale ad un numero più ampio di opere. Inoltre, consentire la protezione autorale ai soli modelli registrati o comunque comunitari avrebbe significato sottoporla ad ulteriori requisiti, quelli cioè previsti per la tutela di una forma come disegno o modello (cioè, novità e carattere individuale): un sistema che subordini la tutela autorale ai requisiti per accedere ad una diversa protezione comunitaria, però, sembra complicare il quadro normativo e non semplificarlo nel senso di un'armonizzazione.

c. Il rapporto tra il novellato n.4 e il nuovo n.10 dell'articolo 2 l.aut.

La riforma avvenuta nel nostro ordinamento per effetto della Direttiva 98/71/CE ha fatto sì che il design non debba più essere ridotto al concetto di opera d'arte figurativa applicata al prodotto industriale. Per effetto del d.lgs. 95/2001, infatti, è stato espunto dall'articolo 2 n.4 della legge sul diritto d'autore il riferimento all'opera d'arte applicata all'industria e il design ha potuto trovare una propria autonoma protezione, distinta da quelle delle opere puramente figurative: si registrano oggi, quindi, due tutele differenti per due fenomeni differenti<sup>165</sup>.

Come si relazionano, però, i due articoli?

L'articolo 2 n. 4 recita: "(sono comprese nella protezione autorale) *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia*". D'altra parte, il n.10 prevede che "(sono comprese nella protezione autorale) *le opere del disegno industriale che*

<sup>161</sup> Infatti, il testo dell'articolo 17 della direttiva inizia con "*i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati [...] sono ammessi...*", e il testo dell'articolo 96 recita "*disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi...*".

<sup>162</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 61

<sup>163</sup> Corte di Giustizia UE 27.01.2011, *Flos S.p.A. c. Semeraro Casa e Famiglia S.p.A.*, C-168/09, in AIDA, 2012, p. 1456

<sup>164</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 62

<sup>165</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Torino, 2015, p. 51

*presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*". Le opere figurative contemplate al n.4 dell'articolo 2, siano esse bidimensionali (es. opere della pittura) o tridimensionali (es. opere della scultura), sono quelle realizzate da un autore che, nella loro progettazione, ha goduto di un'ampia libertà creativa, non condizionata, cioè, dalla funzionalità del prodotto: si tratta, quindi, di quelle creazioni che non incidono sulla funzione tecnica di un oggetto<sup>166</sup>; d'altra parte, invece, il n.10 dell'articolo 2 si riferisce alle opere che contemperano valori estetici e funzionali, cioè quelle che, oltre ad accrescere la funzionalità di un oggetto, gli conferiscono una certa gradevolezza estetica<sup>167</sup>.

Si tratta di un criterio di distinzione che appare di facile applicazione se riferito alle opere tridimensionali: una statua, per esempio, può essere tutelata solo in quanto opera scultorea, dunque figurativa, in base all'articolo 2 n.4, dato che non assolve una determinata funzione: accederà pertanto solo alla protezione del diritto d'autore; un tavolo, invece, che realizza una funzione tecnica, se unisce al suo aspetto prettamente funzionale anche una certa gradevolezza estetica (un certo "valore artistico"), può non solo essere registrato come disegno o modello, ma godere anche della tutela autorale in quanto oggetto di design.

Tuttavia, particolari problemi applicativi possono registrarsi nel caso delle opere bidimensionali: infatti, il criterio menzionato potrebbe portare all'esclusione dalla tutela come disegno o modello di tutti i pannelli d'arredo da parete o da pavimento (come le carte da parati, i tappeti o le piastrelle), cioè prodotti che realizzano una funzione prevalentemente decorativa, assimilabile a quella svolta dalle opere d'arte figurativa; in questi casi, l'utilità del prodotto, di fatto, risiede nella possibilità di goderne da un punto di vista estetico.

Riguardo tale problema, si distinguono due orientamenti<sup>168</sup>: a) alcuni ritengono che i disegni bidimensionali trovano la propria tutela in base al diritto d'autore nel solo articolo 2 n.4: il criterio della scindibilità, ancorché espunto dall'articolo, si applicherebbe ancora in relazione alle creazioni in questione e a prescindere dalla serialità dell'opera (così come disposto all'articolo 13 della legge sul diritto d'autore<sup>169</sup>); b) in base a differente opinione, invece, viene privilegiata la destinazione (genetica o d'uso) del prodotto<sup>170</sup>: laddove esso fosse apprezzabile in sé per il suo particolare valore artistico e fosse destinato ai circuiti del mercato d'arte, troverebbe applicazione il disposto di cui al punto n.4, mentre, ove esso fosse destinato alla ripetizione in serie e industriale, godrebbe di una tutela autorale secondo il n. 10.

---

<sup>166</sup> Si pensi, per esempio, ad un gioiello o ad un lampadario in vetro di Murano.

<sup>167</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 68

<sup>168</sup> Trib. Milano, 04.02.2015, Ord., con nota di SANNA, *La tutela d'autore dei disegni "industriali" bidimensionali*, in *Il Dir. Ind.*, 2015, p. 566

<sup>169</sup> L'articolo 13 l.aut. recita che "il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".

<sup>170</sup> Bosshard, inoltre, suggerisce di prendere in considerazione, come indizio, anche la tiratura del prodotto, ovvero il numero delle sue copie: se viene realizzato in pochi esemplari si considera destinato al mercato dell'arte; se viene riprodotto in molti esemplari, invece, viene considerato destinato all'industria. In BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 56

I due indirizzi si differenziano per una diversa considerazione dell'aggettivo "industriale" di cui al n.10 dell'articolo 2: il primo orientamento lo riferisce alla funzione oggettiva della creazione, considerando disegno industriale, come tale proteggibile in base all'art. 2 n.10, solo quello che coniuga aspetti estetici ad istanze funzionali; il secondo, invece, lo riferisce alla destinazione dell'opera stessa, considerando disegno industriale quello destinato solo alla riproduzione seriale su scala industriale<sup>171</sup>.

Come emerge dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 4 febbraio 2015, che era stato chiamato a pronunciarsi circa la proteggibilità tramite il diritto d'autore di alcuni disegni bidimensionali realizzati su tessuto, tra i due orientamenti citati appare preferibile il primo, e per varie ragioni: anzitutto, il criterio della destinazione dell'opera al mercato dell'arte o alla produzione industriale introduce un concetto equivoco ed ambiguo: tale destinazione, infatti, può mutare nel corso del tempo, con conseguente necessità di mutare i termini della disciplina; inoltre, tutte le previsioni di cui all'art. 2 fanno riferimento alla natura (letteraria, musicale, fotografica) dell'opera dell'ingegno per delimitare il rispettivo campo di applicazione, senza considerare la loro concreta destinazione: quindi, introdurre tale riferimento all'interno del n. 10 dell'articolo 2 apparirebbe una scelta che mal si concilia con il restante impianto normativo; infine, la Direttiva 98/71/CE ha inteso ampliare le ipotesi di tutela autorale: la considerazione del disegno bidimensionale applicato all'industria entro la categoria di opere di cui al n.10 dell'articolo 2 e non in quella del n.4, invece, alza la soglia della relativa protezione e, dunque, la restringe<sup>172</sup>.

Sulla base delle considerazioni effettuate, quindi, è possibile affermare che, successivamente alla riforma in tema di design avvenuta nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. 95/2001, i disegni bidimensionali in se', a prescindere da una loro destinazione industriale, genetica o funzionale, possono sempre essere protetti in base al diritto d'autore come opere figurative rientranti nell'articolo 2 n.4 l.aut., anche in assenza, quindi, di un determinato valore artistico. Il criterio della scindibilità, nonostante sia stato espunto dall'articolo, costituisce ancora il discrimen, tuttavia, per stabilire l'accesso alla tutela conferita dal n. 4 o dal n.10 dell'articolo 2, nel senso che le opere un tempo considerate scindibili sono ancora tutelate in base al n.4. In definitiva, quindi, *"non solo i disegni bidimensionali, ma in generale le forme di ogni opera dotata di valenza estetica e non funzionale (e dunque almeno tutte quelle un tempo considerate scindibili) dovrebbero essere tutelate (se creative) in base all'art. 2, n. 4, l.aut. Mentre l'art. 2, n. 10, l.aut. si deve applicare propriamente alle opere che conferiscono una maggiore gradevolezza estetica ed allo stesso tempo funzionalità ad un oggetto, e cioè alle forme che, come tipicamente quelle del design, contemperano valori estetici e funzionali"*<sup>173</sup>.

#### 4.3. *Le conseguenze del nuovo impianto normativo sulle altre modalità di tutela della forma*

La nuova disciplina introdotta in Italia a seguito del recepimento della *Design Directive* ha allontanato l'istituto del disegno o modello industriale dal

<sup>171</sup> Trib. Milano, 04.02.2015, cit.

<sup>172</sup> *Ibidem*.

<sup>173</sup> SANNA, *La tutela d'autore*, cit., p. 570

sistema brevettuale, avvicinandolo, invece, a quello dei segni distintivi e del diritto d'autore<sup>174</sup>. La riforma, dunque, ha profondamente inciso anche su altre modalità di tutela della forma, la cui applicazione, precedentemente al 2001, era prevista in casi ben specifici e i cui confini, oggi, appaiono invece più sfumati.

a. I marchi di forma

In base all'articolo 7 C.P.I. possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa *“tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*. Appare evidente, dunque, come anche la forma di un prodotto possa essere validamente registrata come marchio; tuttavia, tale possibilità va circondata da una serie di cautele: infatti, permettere ad un imprenditore di registrare come marchio una qualsiasi forma comune di un oggetto vorrebbe significare attribuirgli un monopolio non solo su un segno, ma anche sull'attività di produzione di quel bene, collocando in una posizione di svantaggio eventuali concorrenti appartenenti alla stessa categoria merceologica<sup>175</sup>.

Quali sono, dunque, i requisiti che una forma deve avere per essere tutelata come marchio?

Anzitutto, è necessario che essa presenti i caratteri richiesti in via generale per ogni segno ai fini della sua protezione come marchio d'impresa: ovvero, novità, liceità e capacità distintiva. Quanto ai primi due elementi, è sufficiente dire in questa sede che la forma non deve essere identica o simile ad altri segni che già sono noti come marchi o segni distintivi<sup>176</sup>, e che non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume, idonea ad ingannare il pubblico quanto alla provenienza, alla qualità o alla natura del prodotto o contraria ad altrui diritto d'autore, proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi<sup>177</sup>.

Quanto al requisito della capacità distintiva, essa consiste nella idoneità del segno (della forma, in questo caso) a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa operante sul mercato: il consumatore sceglie una determinata forma/marchio perché vuole i caratteri qualitativi o utilitari dei prodotti e dei servizi che egli apprezza di quella marca<sup>178</sup>. La capacità distintiva della forma va valutata caso per caso, in base alla tipologia dei beni e alle percezioni del pubblico dei consumatori: sebbene, infatti, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi di forma non siano diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi, bisogna riconoscere che il consumatore, non essendo abituato a presupporre l'origine dei prodotti sulla base della loro forma, può avere più difficoltà nello stabilire il carattere distintivo di un marchio di forma che non di un marchio figurativo<sup>179</sup>; la forma, infatti, è considerata per lo più come fattore

<sup>174</sup> GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, pp. 174 ss.

<sup>175</sup> AA.VV. *Diritto industriale*, cit., p. 99

<sup>176</sup> Articolo 12 C.P.I.

<sup>177</sup> Articolo 14 comma 1 C.P.I.

<sup>178</sup> DALLE VEDOVE, *Tem di diritto industriale. Concorrenza e pratiche commerciali sleali, segni distintivi, design*, Verona, 2016, p. 185

<sup>179</sup> FITTANTE, *Brand, industrial design e made in Italy*, cit., p. 23

ornamentale o strutturale caratterizzante un oggetto. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>180</sup>, il carattere distintivo del marchio va valutato tenendo conto dell’*“aspettativa presunta [...] di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”*. È comunque esclusa la proteggibilità di una forma banale, standardizzata o generalizzata: la tutela è ammessa solo per quelle forme che si discostino in modo rilevante dagli usi del settore e quindi, per tale motivo, rendano il prodotto distinguibile dagli altri e ben riconoscibile.

Prima della riforma del 2001 in tema di disegni e modelli, il confine tra modelli ornamentali e marchi era individuato nello “speciale ornamento”; l’introduzione del “carattere individuale”, invece, ha fatto sì che la tutela del disegno o modello venisse sganciata da ogni gradiente estetico, rendendo le due discipline, pertanto, avvicinati e, secondo l’opinione prevalente, persino sovrapponibili: *“la nuova normativa sembra prendere ormai in considerazione la forma, almeno di riflesso, anche a tutela della sua funzione distintiva, della capacità identificativa dell’imprenditore, lasciandone quantomeno in secondo piano il pregio estetico”*<sup>181</sup>. Oggi, dunque, tracciare una linea di confine tra ciò che appare solo distintivo e ciò che, invece, possiede carattere individuale non è facile<sup>182</sup>.

Il “carattere individuale”, come già evidenziato, viene definito come idoneità della forma a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta sullo stesso utilizzatore da altre forme già presenti sul mercato: dunque, sulla base di questa definizione, si potrebbe dire che il carattere individuale riguarda la considerazione della forma da un punto di vista sostanziale (permette di capire che il prodotto è fatto in un certo modo) e la sua capacità di farsi notare dall’utilizzatore informato, mentre la capacità distintiva ha a che fare con la forma non in se’ e per sé, ma come “altro da sé”, nel senso che non solo permette all’utilizzatore di capire come è fatto un certo oggetto, ma gli consente anche di ricollegare quel determinato prodotto ad una certa impresa<sup>183</sup>; si tratta di forme, quindi, che hanno un diverso valore di mercato, in quanto il valore della forma con carattere individuale consiste nella idoneità della stessa a mettere il prodotto in evidenza, mentre la forma distintiva viene considerata nelle sue componenti ideali, nel senso che permette di instaurare un collegamento tra forma e imprenditore che la produce<sup>184</sup>.

Considerata la durata della protezione accordata al marchio, che si estende per dieci anni dal momento del deposito della domanda di registrazione ed è rinnovabile *ad infinitum*<sup>185</sup>, è necessario circondare la registrazione di una forma

---

<sup>180</sup> Corte di Giustizia UE 16.07.1998, C-210/96, caso *GutSpringeheide v. Tusky*

<sup>181</sup> Trib. Venezia, 13.07.2005, Ord., in *Foro Italiano*, 2005, pp. 3503 ss.

<sup>182</sup> DALLE VEDOVE, *Temi di diritto industriale*, cit., p. 186

<sup>183</sup> BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Dir. Ind.*, 2011, pp. 136 ss.

<sup>184</sup> *Ibidem*.

<sup>185</sup> Ci sono dei casi, però, in cui, a seguito di registrazione, il diritto del marchio può estinguersi; tra le cause di decadenza si annoverano la decadenza per non uso (se il marchio non viene fatto oggetto di uso effettivo, da parte del titolare o da un terzo con il suo consenso, per un periodo ininterrotto di 5 anni dal momento della registrazione o se tale uso sia successivamente stato sospeso per più di 5 anni, e comunque in assenza di motivi legittimi di

come marchio di ulteriori cautele, al fine di coordinare tale forma di tutela con altre privative. Infatti, l'articolo 9 C.P.I. stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa: a) "i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto"; b) (i segni costituiti esclusivamente) *dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico*; c) (i segni costituiti esclusivamente) *dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto*. Si tratta di casi in cui la forma conferisce all'oggetto una qualità funzionale che trascende l'esigenza di distinguere il prodotto da quello di altre imprese nel mercato, dunque può essere tutelata con strumenti che hanno una durata limitata nel tempo (brevetti per invenzione, per modelli di utilità o tramite registrazione come disegno o modello industriale), evitando l'instaurazione di monopoli nel mercato.

Nei primi due casi non si pongono particolari problemi: non può essere registrata come marchio, cioè, la forma necessaria, ovvero quella naturale o standardizzata imposta dalla natura stessa del prodotto e quindi essenziale per la produzione o commercializzazione del medesimo, né la forma imposta esclusivamente dall'esigenza di raggiungere un risultato tecnico.

Ulteriore limite alla registrazione del marchio, poi, è individuato nella forma che "dà un valore sostanziale al prodotto": mentre precedentemente alla riforma del 2001 in tema di disegni e modelli il "valore sostanziale" veniva affiancato al concetto di "speciale ornamento", non si comprende se il legislatore comunitario abbia voluto mantenere il parallelismo anche con riferimento al "carattere individuale"; in ogni caso, si ritiene che il "valore sostanziale" consista in un valore che di per sé, per i pregi ornamentali e funzionali o per la combinazione degli stessi, determina da solo la scelta del prodotto<sup>186</sup>. Risulta quindi decisiva la percezione della forma da parte del consumatore<sup>187</sup>: se è determinato all'acquisto proprio grazie ad essa, allora la forma sarà tutelabile come disegno o modello; se invece essa viene concepita solo come indicatore della provenienza di quel bene da un determinato imprenditore, allora essa sarà tutelabile come marchio<sup>188</sup>.

È quindi evidente come vi sia stato un progressivo assottigliamento della linea di confine tra marchi e disegni e modelli: ciò ha spinto l'interprete a prospettare un cumulo tra le due tutele. È possibile evidenziare tre orientamenti di pensiero<sup>189</sup>.

---

mancata utilizzazione del marchio), per volgarizzazione (se il marchio perde la propria capacità distintiva), per decettività sopravvenuta (se il marchio diviene idoneo ad ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato da parte del titolare o con il suo consenso) e per sopravvenuta illiceità del marchio.

<sup>186</sup> DALLE VEDOVE, *Temi di diritto industriale*, cit., p. 187

<sup>187</sup> PECORA, *La protezione del design industriale tra marchio di forma e disegni e modelli*, 2016, in *Cammino Diritto – Rivista di informazione giuridica*, p. 4, reperibile presso il sito [https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/1096\\_2-2016.pdf](https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/1096_2-2016.pdf), consultato a gennaio 2019.

<sup>188</sup> Si consideri, per esempio, la pronuncia Trib. Venezia, 15.02.2012, in *Foro It.*, 2012, pp. 1254 ss. conosciuto anche come caso *Crocs*, in cui il Tribunale ha escluso la tutelabilità come marchio delle calzature *Crocs*, la cui peculiare forma tozza, "brutta" e "buffa", ma "trendy", è dotata di valore sostanziale, in quanto influisce nella scelta del prodotto da parte del consumatore, e dunque è tutelabile come disegno o modello.

<sup>189</sup> PECORA, *La protezione del design industriale*, cit., pp. 4 ss.

Secondo alcuni, il cumulo tra la protezione conferita tramite registrazione del disegno o modello e quella garantita dal marchio andrebbe escluso: manca infatti una disposizione legislativa che lo ammetta e risulta difficile conciliare una tutela potenzialmente perpetua come quella del marchio con una tutela limitata nel tempo come quella dei disegni e modelli<sup>190</sup>; inoltre, *“la caduta in pubblico dominio e la libera appropriabilità di ciò che ha beneficiato di una tutela brevettuale è un dato centrale del sistema delle esclusive, «inscindibilmente connesso» alla loro temporaneità e non influenzato dal grado, maggiore o minore, di severità dei requisiti cui è subordinata la tutela. Peraltro, poiché l'esclusiva di cui gode il titolare di un marchio sulla forma intrinseca di un prodotto garantisce un'esclusiva di intensità pari a quella offerta dalla registrazione come modello [...], si conferma che ammettere il cumulo significherebbe null'altro che cancellare la regola della temporaneità dell'esclusiva brevettuale, in favore di una tutela senza limiti di tempo”*<sup>191</sup>.

In base a differente opinione, invece, il cumulo è possibile, sempre che la forma non attribuisca un valore sostanziale al prodotto; affinché esso possa avvenire, però, è necessario che la forma del prodotto appaia distintiva, oltre che per l'utilizzatore informato di cui all'articolo 33 C.P.I., anche per il consumatore medio<sup>192</sup>. Come sottolinea Montanari, infatti, *“il marchio di forma distingue il prodotto agli occhi del consumatore medio (il «pubblico») [...], che valuta i prodotti presenti sul mercato con un esame sintetico, fatto di semplice impressione più che di comparazione, basando la scelta su suggestioni a volte inconsce prodotte da forme già fissate nella memoria. Il disegno o modello, invece, riesce a distinguere il prodotto anche agli occhi dell'«utilizzatore informato», ossia il consumatore attento ai dettagli, buon conoscitore del mercato, in grado di riconoscere l'evoluzione di quella tipologia dei prodotti. Si può dunque concludere che il cumulo delle due tutele è possibile quando la forma distintiva sia tale da conferire al prodotto entrambe queste prerogative: di risaltare agli occhi del consumatore informato, ma anche, più generalmente, di catturare l'attenzione del pubblico dei potenziali consumatori”*<sup>193</sup>.

Infine, l'orientamento prevalente<sup>194</sup> sembra essere quello in base a cui una forma, inizialmente priva di capacità distintiva e tutelata come disegno o modello industriale, può essere protetta anche come marchio in presenza del cosiddetto *processo di secondarizzazione*: si fa riferimento, cioè, al *secondary meaning* che la forma può acquisire con il passare del tempo grazie all'affermazione commerciale e alla pubblicizzazione del prodotto; essa, cioè, diventa altro da se', un *“compendio di conoscenze, suggestioni e comunicazioni: in altre parole un marchio”*<sup>195</sup>: la forma, dunque, acquista una capacità distintiva di cui prima non era dotata (per questo si parla di “capacità distintiva sopravvenuta”). Il valore sostanziale/carattere individuale, infatti, essendo legato alle mode e ai gusti del

<sup>190</sup> GHIDINI, *Un appunto sul marchio di forma*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, p. 83

<sup>191</sup> *Ibidem*.

<sup>192</sup> PECORA, *La protezione del design industriale*, cit., pp. 4 ss.

<sup>193</sup> MONTANARI, *L'industrial design*, cit., pp. 7 ss.

<sup>194</sup> In questo senso GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Dir. Ind.*, 2008, pp. 432 ss.; FITTANTE, *Brand, industrial design e made in Italy*, cit., pp. 135-137; BOGNI, *Il design*, cit. pp. 136 ss.

<sup>195</sup> Trib. Napoli 26.07.2001, Ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, pp. 153 ss. Tale sentenza ha riconosciuto la possibilità di tutelare come marchio una forma utile divenuta distintiva.

momento, sembrerebbe possedere una natura recessiva<sup>196</sup>: è ciò che risulta preponderante agli esordi della forma sul mercato, ma, successivamente, potrebbe dover lasciare spazio al potere di vendita della forma come segno. Il cumulo tra le due tutele è quindi possibile quando la forma del prodotto, tutelata inizialmente come disegno o modello in quanto dotata esclusivamente di valore sostanziale, sia poi in grado di far percepire al consumatore la provenienza dello stesso: a questo punto può essere registrata anche come marchio.

Occorre sottolineare, oltretutto, che riconoscere la tutelabilità come marchio a quella forma sostanziale che, nel corso del tempo, abbia acquistato un secondary meaning permette di tutelare le esigenze di carattere economico cui prima si è accennato: tale meccanismo di secondarizzazione consente, infatti, di rispettare i principi concorrenziali del libero mercato, dato che la tutela potenzialmente perpetua del marchio verrebbe conferita solo a quei produttori che, tramite i propri investimenti sulla forma del prodotto, sono riusciti a fargli acquisire una capacità distintiva<sup>197</sup>.

#### b. L'imitazione servile

La forma di un prodotto industriale può essere tutelata anche attraverso le disposizioni in materia di imitazione servile. In base all'articolo 2598 comma 1 cod. civ., compie atti di concorrenza sleale chiunque *“usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente”*. Si tratta dunque di una fattispecie confusoria consistente in una condotta in grado di determinare, nei destinatari di un determinato prodotto in commercio, un convincimento errato circa la provenienza dello stesso.

Il divieto di imitazione servile non si riferisce a tutte le forme, ma solo a quelle esterne, quelle cioè che appaiono agli occhi del consumatore e tali per cui, se imitate servilmente, possono indurlo a credere che esso sia realizzato da un certo produttore quando in realtà proviene da un concorrente. Ai fini dell'ottenimento della tutela fornita dall'istituto dell'imitazione servile, l'imprenditore deve dimostrare la sua primogenitura, cioè di aver realizzato e commercializzato il prodotto prima del concorrente-imitatore, nonché la circostanza che il prodotto possiede capacità distintiva, ovvero è dotato di una forma non banale o standardizzata, ma idonea a renderlo riconoscibile tra i tanti prodotti presenti sul mercato.

Se la forma è già registrata o registrabile come disegno o modello, però, deve essere effettuato un coordinamento tra le due discipline, quella cioè dell'imitazione servile e dei disegni e modelli: sorgono problemi, infatti, sotto il profilo della durata della protezione, in quanto la tutela conferita tramite registrazione, come è stato sottolineato, è destinata ad esaurirsi entro un congruo lasso di tempo, mentre le norme in materia di illecito concorrenziale non soggiacciono ad alcun limite temporale. Ammettere dunque indiscriminatamente una cumulabilità tra i due tipi di protezione determinerebbe l'inconveniente di una tutela concorrenziale perpetua anche successivamente alla caduta in pubblico dominio del disegno o modello e l'ulteriore conseguenza per cui, davanti a due

<sup>196</sup> BOGNI, *Il design*, cit. pp. 136 ss.

<sup>197</sup> GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma*, cit., pp. 432 ss

tipi di tutela, non sarebbe conveniente per l'imprenditore richiedere la registrazione<sup>198</sup>.

A tal riguardo, in giurisprudenza non sembra esserci unità di vedute: un orientamento minoritario sostiene che le forme che presentano un certo pregio estetico non sono suscettibili di essere protette anche tramite la tutela offerta contro l'imitazione servile, e che anzi la disciplina di cui all'art. 2598 cod. civ. sarebbe applicabile solo alle forme capricciose, arbitrarie e prive di una valenza estetica o tecnica<sup>199</sup>; secondo una differente corrente interpretativa, invece, il coordinamento tra le due forme di tutela si raggiungerebbe prevedendo, da un lato, la libera riproducibilità delle forme non brevettate o oggetto di brevetti scaduti, e, dall'altro, imponendo a coloro che tali forme riproducono di apportare ai propri prodotti delle varianti innocue, cioè delle varianti che, pur evitando il rischio della confondibilità, non pregiudicano l'effetto tecnico e funzionale a cui la forma si ispira<sup>200</sup>. Come emerge dalla sentenza del Tribunale di Torino del 6 maggio 2009<sup>201</sup>, dunque, *“una volta scaduta la registrazione del disegno o modello ovvero il termine di durata della tutela accordata ai disegni o modelli non registrati, le forme del prodotto oggetto del disegno o modello dello stesso sono liberamente riproducibili, ma solo nel rispetto delle regole che disciplinano la concorrenza. Ciò significa che la possibilità di imitare un prodotto altrui non può essere spinta fino al punto di consentire di creare confusione sul mercato con la realizzazione di prodotti identici nell'aspetto e nella forma a quelli da altri realizzati”*. È ammessa, dunque, la possibilità che una medesima forma sia tutelata sia come disegno o modello sia in base all'art. 2598 cod. civ.

---

<sup>198</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., pp. 381-382

<sup>199</sup> FITTANTE, *Brand, industrial design e made in Italy*, cit., pp. 137-139

<sup>200</sup> È la cosiddetta “teoria delle varianti innocue”: Cass. 09.03.1998, n.2578, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, pp. 255 ss.

<sup>201</sup> Trib. Torino 06.05.2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pp. 521 ss.

## CAPITOLO TERZO

### IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO E LA SUA CONTROVERSA INTERPRETAZIONE

#### 1. Premessa

Come segnalato nel capitolo precedente, l'articolo 22 del d.lgs. 95/2001, attuativo della riforma comunitaria in tema di disegni e modelli, ha modificato l'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, da un lato espungendo dalla formulazione del punto n.4 il riferimento alle opere d'arte applicata all'industria e il criterio della scindibilità, e, dall'altro, introducendo il punto n.10, che accoglie tra le creazioni tutelate in base al diritto d'autore le opere del disegno industriale che siano dotate di per se' di carattere creativo e valore artistico.

Prima della riforma, ad essere protetto non era l'aspetto estetico-artistico di un prodotto, bensì soltanto l'ornamento ad esso apposto: l'art. 2 n.4 l.aut., infatti, parlava di "opere d'arte applicata all'industria" e le tutelava solo laddove il loro valore artistico fosse stato scindibile dal carattere industriale del prodotto. Ciò, dunque, presupponeva la possibilità di apprezzare l'opera d'arte associata all'oggetto industriale in modo indipendente, a prescindere, dunque, dall'oggetto in se', in armonia con la concezione otto-novecentesca dell'oggetto d'arredo in stile Liberty o Déco, in cui la decorazione è semplicemente aggiunta ad un pezzo *standard*<sup>1</sup>.

Nel design moderno, tuttavia, l'aspetto ornamentale non viene meramente apposto su un prodotto industriale; in esso estetica e funzionalità si fondono in un tutt'uno: "*l'oggetto di design "è" anche il suo design, non "ha" solo un certo design che si aggiunge alla sua forma*"<sup>2</sup>. In applicazione del criterio della scindibilità, dunque, gran parte delle opere di industrial design venivano escluse dalla tutela autorale.

Con la Direttiva 98/71/CE, il legislatore comunitario ha preso una netta posizione sul problema del riconoscimento alle creazioni di design della protezione in base al diritto d'autore, accogliendo la dottrina francese della "*unité de l'art*", in base a cui il design di un oggetto merita una tutela pari a quella di ogni altra manifestazione creativa dell'ingegno umano. Tuttavia, per non incidere troppo profondamente sulle tradizioni legislative dei vari Stati membri, all'articolo 17 non ha solo ammesso la cumulabilità tra la tutela brevettuale e quella autorale, ma ha anche previsto la possibilità, per i vari ordinamenti, di fissare le condizioni di accesso alla tutela e la sua estensione. Nel nostro Paese, tale scelta ha avuto comunque effetti rivoluzionari, generando un grande dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, soprattutto in relazione all'interpretazione dei requisiti che il legislatore ha dettato ai fini della protezione autorale dell'opera di design industriale: essa viene tutelata "di per se'", alla sola condizione che sia dotata di carattere creativo e di valore artistico, e non più, quindi, come opera dell'ingegno autonomamente concepita e poi associata ad un prodotto industriale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 61

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 64

## 2. L'esigenza di una tutela autorale anche per le opere di design industriale: l'opportunità di un'estensione non indiscriminata

*"In passato mi ha sempre colpito la singolarità [...] insita nel fatto, da un lato, di vedere regolarmente esposte in numerosi ed importanti musei [...] le opere più note e apprezzate del design industriale; dall'altro, di dover constatare che, nonostante questa specie di consacrazione derivante dall'essere ospitate nei templi dell'arte, tali opere venivano, almeno in Italia, escluse dalla tutela del diritto d'autore"*<sup>4</sup>. Bonelli esprimeva così il proprio disappunto nel constatare che il nostro ordinamento, dinanzi ad opere che occupano un posto di grandissimo rilievo nel panorama della cultura artistica contemporanea, non ne prevedeva alcuna tutela in base al diritto d'autore, ma solo una protezione brevettuale in presenza di determinati requisiti. Il suo sconcerto era ulteriormente aggravato dal fatto che la tutela autorale veniva invece riconosciuta ad opere dotate di un gradiente creativo ben più modesto, se non quasi inesistente, come una raccolta di massime giurisprudenziali o di ricette culinarie<sup>5</sup>.

C'è da sottolineare che le regole che venivano poste alla base del criterio della scindibilità, e che portavano, di fatto, all'esclusione dalla protezione in base al diritto d'autore delle opere di industrial design, non apparivano per nulla convincenti. Anzitutto, nonostante l'affermata necessità di dover intendere la scindibilità in senso ideale, alla fine, all'atto pratico, la si considerava in senso materiale, dato che venivano estromesse dalla tutela tutte le opere in cui l'ornamento non poteva essere "staccato" dal prodotto<sup>6</sup>.

Da una parte, si evidenziava come, nel progettare un oggetto industriale, il designer non potesse godere di piena libertà creativa, ma dovesse necessariamente rispettare la forma imposta dalla funzione dell'oggetto; in realtà, tale considerazione è smentita dalla semplice realtà fattuale: anche l'oggetto più minimale e funzionale, come uno spremi-agrumi, può essere rielaborato nella sua forma in modo fantasioso, senza tuttavia perdere quelle caratteristiche che ne determinano il funzionamento<sup>7</sup>; anzi, proprio perché la creatività in tali opere è più difficile da esplicitare, a maggior ragione andrebbero tutelate con il diritto d'autore.

Dall'altra parte, si affermava come la scindibilità non potesse sussistere negli oggetti in cui il *corpus mysticum* e il *corpus mechanicum* si fondono l'uno con l'altro, di modo che separarli significherebbe tramortire la funzione industriale del prodotto e quindi il prodotto stesso. Anche tale affermazione appare, però, facilmente obiettabile, laddove si consideri che la fusione tra l'aspetto *mysticum* e quello *mechanicum* avviene in tutte le opere in unico esemplare, come le sculture o le opere della pittura: e nessuno ha mai negato a tali creazioni la tutela autorale a causa di tale loro caratteristica<sup>8</sup>. Oltretutto, hanno accesso alla protezione in base al diritto d'autore anche opere in cui l'aspetto funzionale è

---

<sup>4</sup> BONELLI, *Industrial design e tutela del diritto d'autore*, cit., pp. 497-498

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 501

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 498: Bonelli porta l'esempio dello spremi-agrumi di Stark.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 499

massimamente presente, come quelle dell'architettura, contemplate al punto n.5 dell'articolo 2 l.aut.<sup>9</sup>

La possibilità di estendere la tutela d'autore anche alle opere di industrial design ha generato, nel nostro ordinamento, un ampio dibattito; la dottrina che si è occupata dell'argomento, infatti, ha adottato soluzioni tra loro differenti.

Alcuni hanno sottolineato come il legislatore, nel prescrivere il requisito del valore artistico per la tutela autorale delle opere di design, abbia in realtà posto delle condizioni di accesso troppo restrittive. Il recupero, in sede di tutela attraverso il copyright, del valore estetico del prodotto, a cui non si fa più riferimento nella normativa inerente i disegni e modelli, avrebbe introdotto per il design industriale un trattamento peggiorativo se comparato con quello previsto per le altre opere dell'ingegno, che possono ottenere la protezione autorale per il solo fatto di essere dotate di creatività. Dunque, la nuova disposizione di cui al n.10 dell'art. 2 l.aut., discriminerebbe, senza una fondata motivazione, tra diverse categorie di opere e di creatori<sup>10</sup>.

I limiti posti dal legislatore, inoltre, apparirebbero ancor meno giustificati considerando che trovano tutela in base al diritto d'autore prodotti che presentano caratteristiche ugualmente industriali/tecnologiche: si pensi al *software*, protetto, senza particolari limitazioni, in quanto risultato della creazione intellettuale del suo autore, o alle banche dati. Si tratterebbe, pertanto, di un sistema penalizzante per le imprese che investono nell'innovazione tecnologica producendo oggetti di design e, inoltre, solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale alla luce del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.)<sup>11</sup>.

Le critiche di ingiustificata discriminazione a scapito delle opere del disegno industriale, tuttavia, possono essere facilmente superate prendendo in considerazione altre ipotesi in cui il legislatore ha accordato la tutela in base al diritto d'autore a condizioni più restrittive, distinguendo tra l'opera dell'ingegno in senso stretto dall'opera frutto dell'intelletto umano ma priva di creatività: si pensi alla differenziazione tra "opera fotografica" e "semplice fotografia", basata sul valore artistico della prima, che gode per tale motivo di una maggiore tutela tramite il diritto d'autore; anche la seconda è considerata meritevole di protezione, tuttavia non tramite il riconoscimento di un diritto d'autore pieno ma di un diritto connesso e di portata minore<sup>12</sup>.

Al contrario, altra parte della dottrina ha accolto favorevolmente la disposizione di cui al n.10 dell'articolo 2 l.aut. e il criterio del valore artistico, che apparirebbe idoneo a circoscrivere la tutela d'autore alle sole opere di design che risultano più meritevoli. È necessario, infatti, evitare una completa sovrapposizione tra la tutela autorale e quella brevettuale: anche negli

---

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 500

<sup>10</sup> PANUCCI, *La nuova disciplina italiana*, cit., pp. 313 ss.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> PELLEGRINO, *La nuova disciplina*, cit., pp.82 ss.

ordinamenti in cui essa è stata concessa, come quello francese, sono state sviluppate delle regole giurisprudenziali per contenere i suoi effetti dirompenti<sup>13</sup>.

Anzitutto, si teme che un'estensione indiscriminata della protezione autorale alle opere di design industriale possa avere effetti distorsivi della concorrenza; una tale esclusiva appare idonea ad interferire con le attività di produzione industriale più di quanto avvenga per i contenuti tradizionalmente protetti mediante il diritto d'autore, in cui l'oggetto materiale è un mero supporto per la diffusione dei suoi contenuti e non anche un oggetto che esplica una propria funzione<sup>14</sup>. Una protezione di così lunga durata, se accordata in via generale, permetterebbe l'instaurarsi di posizioni di monopolio o di oligopolio da parte di quelle imprese che sono in grado di procurarsi la collaborazione dei designer più accreditati e di fare leva su ampie disponibilità finanziarie per acquistare i diritti di sfruttamento sulle creazioni altrui. In tal modo, verrebbero a formarsi delle barriere all'entrata sul mercato per i concorrenti nuovi e di piccole dimensioni, che non sarebbero in grado di sopravvivere in tali circostanze. Il comparto del design industriale, invece, necessita di costanti apporti creativi e non può rischiare di stagnare per il perpetuarsi di diritti di sfruttamento su prodotti ideati molti anni addietro<sup>15</sup>.

È vero che le imprese e i designer investono grandi quantità di capitali nella progettazione della forma del prodotto, da cui deriva, nella maggior parte dei casi, il successo commerciale dell'oggetto stesso; è vero anche che, in molti settori, la facilità di imitazione è grande e tale da legittimare una qualche forma di esclusiva (che in molti Paesi si traduceva nell'istituto del disegno o modello ornamentale); tuttavia, si tratta di interessi che non sono tanto meritevoli di tutela da giustificare un'applicazione generalizzata del diritto d'autore alle opere di design, per di più aggiunta a quella prevista dal disegno o modello industriale: significherebbe ammettere nell'alveo della protezione del diritto d'autore anche le forme più banali o capricciose<sup>16</sup>.

Oltretutto, la previsione ulteriori requisiti per la tutela autorale delle forme industriali ha il merito di evitare un completo svuotamento dell'istituto del disegno o modello: difatti, se l'imprenditore potesse scegliere liberamente tra la protezione autorale e quella brevettuale per la tutela del proprio prodotto, sicuramente sarebbe spinto a preferire quella per cui non sono previste formalità costitutive e che ha una durata più estesa, cioè quella in base al diritto d'autore<sup>17</sup>.

Infine, sotto altro profilo, è stato evidenziato<sup>18</sup> come la generalizzazione della regola del cumulo e, dunque, l'estensione della tutela autorale al design senza alcun tipo di limitazione, mal si conciliasse con la proposta di

---

<sup>13</sup> FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2015, pp. 45 ss.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> FITTANTE, *Carattere creativo e valore artistico*, nota a Trib. Monza, 16.07.2002, Ord., in *Dir. Ind.*, 2003, pp. 58 ss.

<sup>16</sup> FABBIO, *Contro una tutela "facile" del design*, cit. pp. 45 ss.

<sup>17</sup> AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002, pp. 267 ss.

<sup>18</sup> DI CATALDO, SARTI, SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione della Comunità europea sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, pp. 55-56

armonizzazione della Direttiva 98/71/CE: infatti, nel territorio dell'Unione mancava una piena uniformazione della disciplina del diritto d'autore, dunque permettere un'indiscriminata applicazione della tutela autorale alle opere industriali avrebbe significato aumentare le differenze tra i vari ordinamenti anziché diminuirle.

Pertanto, *“un interesse alla caduta in pubblico dominio sussiste anche per le creazioni di design [...]; e si tratta di un interesse economico, culturale e sociale, legato alle specifiche dinamiche, proprie dell'innovazione imprenditoriale e dell'evoluzione del gusto in questo settore”*<sup>19</sup>. Tale assunto è supportato da una serie di considerazioni<sup>20</sup>.

In primo luogo, non tutte le imprese puntano sul design: molte di esse, infatti, si limitano a riprendere (e, dunque, imitare) forme e stili già presenti sul mercato, senza variarli considerevolmente. Eppure, anche queste imprese contribuiscono al sistema economico, rispondendo alla domanda di quei consumatori che propendono per scelte di gusto conformiste, preferendo prodotti consueti ed esteticamente non troppo innovativi. Dunque, pretendere una continua competizione tra le imprese, in un'incessante sperimentazione di design altamente innovativo, sarebbe poco realistico: anzi, la caduta in pubblico dominio successiva alla scadenza della privativa industriale può contribuire alla capacità del sistema economico di soddisfare una domanda molto varia.

La previsione della possibilità della doppia tutela dovrebbe rispondere all'esigenza di continuare a proteggere un determinato prodotto di design anche dopo la scadenza della privativa industriale, evitando che l'autore possa perdere i frutti del proprio lavoro a causa della produzione e commercializzazione di imitazioni della sua creazione; tuttavia, la scelta dei consumatori tra prodotti legittimamente imitati (per la scadenza della privativa) e i prodotti originari dipende da una serie di fattori, come il prezzo e la qualità: quindi, non è necessariamente detto che, a seguito della scadenza della protezione brevettuale, i consumatori siano orientati verso le imitazioni.

In secondo luogo, la rapida caduta in pubblico dominio di una determinata forma favorisce l'evoluzione del gusto. Le mode passano, e a volte molto velocemente: per alcuni prodotti, dunque, anche solo dopo pochi anni, non ha senso preoccuparsi della caduta in pubblico dominio del rispettivo design, essendo stati, nel frattempo, sostituiti da altro.

Ci sono alcuni aspetti della tutela autorale, poi, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie del design industriale<sup>21</sup>; il primo è sicuramente quello della durata, che appare del tutto variabile, in quanto vincolata alla vita più o meno lunga del designer/artista: ciò si giustifica in una concezione personalistica della tutela d'autore, in cui la protezione permette al creatore di conseguire i frutti del proprio lavoro e di trasferire tale proprietà, dopo la sua morte, ai propri eredi; tuttavia, si tratta di una previsione che va rivista, nel campo del design, a favore di un'impostazione in cui la tutela autorale serve a proteggere gli investimenti di un'industria culturale. L'aspetto della durata del diritto d'autore è stato considerato come il principale problema di tale protezione se applicata al settore

---

<sup>19</sup> FABBIO, *Contro una tutela autorale “facile” del design*, cit., pp. 45 ss.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

del design, soprattutto in relazione ai suoi effetti sulla libera concorrenza: esso, pertanto, rimane centrale nella valutazione dell'opportunità di una piena estensione della protezione autorale all'opera del disegno industriale<sup>22</sup>.

Alcuni hanno evidenziato come anche l'assenza di formalità costitutive ai fini della tutela d'autore risulti problematica nel settore dell'estetica applicata all'industria: l'assenza di un sistema di registrazione determinerebbe incertezza, fra gli operatori economici, nel verificare cosa sia protetto da privativa e cosa meno. Questo è un argomento valido, ma non va sopravvalutato: con l'entrata in vigore del Regolamento 6/2002, infatti, accanto al disegno o modello registrato, è stato previsto l'istituto del disegno o modello non registrato, per cui non è richiesta alcuna procedura formale di registrazione. È vero che nel campo del diritto industriale vi è maggiore certezza, ma tale affermazione non è assoluta, data l'esistenza, appunto, dell'istituto del design non registrato.

In definitiva, è da preferire una tutela autorale delle opere di design non indiscriminata; dunque, le creazioni del disegno industriale oggi sono ammesse alla tutela d'autore solo laddove soddisfino determinati requisiti estetici: devono quindi possedere un *quid pluris* rispetto alle altre opere dell'ingegno.

### **3. Il punto n.10 dell'articolo 2 l.aut.: due *nuovi* requisiti?**

In base al punto n.10 dell'art 2 l.aut., un'opera del disegno industriale può essere tutelata in base al diritto d'autore solo laddove sia dotata di per se' di carattere creativo e valore artistico.

A prima vista, dunque, sembra che la protezione autorale dell'opera di design venga subordinata alla presenza di due requisiti; tuttavia, ad un esame più approfondito, ci si accorge che uno di essi rappresenta semplicemente una ridondanza e che l'altro, lungi dall'essere nuovo, era già in realtà presente nella normativa pre-riforma.

Quanto al "carattere creativo", si tratta di un elemento che tutte le opere dell'ingegno devono possedere ai fini dell'accesso alla tutela d'autore. L'articolo 1 della legge sul diritto d'autore, infatti, recita che "*sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*": è dunque una condizione pleonastica, il comun denominatore di tutte le opere oggetto del diritto d'autore<sup>23</sup>. L'articolo 2, inoltre, si collega all'articolo 1 esemplificando i possibili oggetti della normativa in questione (e tale carattere esemplificativo emerge dall'utilizzo dell'espressione "in particolare"): pertanto, non sarebbe nemmeno servita la ripetizione del requisito che ne giustifica l'accesso.

Dunque, il "carattere creativo" richiesto dal punto n.10 dell'articolo 2 non ha un significato diverso dal "carattere creativo" enunciato all'articolo 1.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai concorde nell'affermare che il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'articolo 1 non coincide con quello di creazione, originalità e novità in senso assoluto, ma si

---

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata*, cit., p. 205

riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alla categoria della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro o della cinematografia, ovvero ad una delle categorie elencate all'articolo 1; in tal modo, un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia<sup>24</sup>. Tale creatività non è costituita dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, dalla sua soggettività: dunque, 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 protezione<sup>25</sup>.

Si specifica, tuttavia, che l'impronta intellettuale dell'autore nell'opera sussiste laddove egli abbia operato una scelta formale dettata anche da considerazioni di natura estetica, e non imposta dalla funzione che il prodotto deve svolgere: in poche parole, la creatività è presente se l'autore ha potuto scegliere liberamente all'interno di un certo numero di varianti estetiche<sup>26</sup>. L'accertamento di tale requisito, oltre a richiedere che lo stesso effetto sia raggiungibile con un numero ampio di alternative, impone anche che le possibili disposizioni di forme non perseguano solo un fine di maggiore utilità: *“per dimostrare un aspetto non dettato da una funzione tecnica e frutto di libere scelte creative, la forma deve essere il risultato di uno studio che contemperi elementi funzionali e anche estetici”*<sup>27</sup>.

Riguardo, invece, il requisito del valore artistico, si tratta, a ben vedere, di un elemento che già era presente nella vecchia formulazione dell'articolo 2 n.4, che considerava tutelabili in base al diritto d'autore le opere d'arte applicata all'industria il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto. Tuttavia, tale requisito non veniva preso in considerazione individualmente, ma solo in funzione della possibilità di scinderlo dal carattere industriale del prodotto: tanto che interpretazioni del criterio della scindibilità in senso quantitativo, facenti leva, cioè, sull'aspetto artistico del prodotto piuttosto che sulla distinzione tra opera d'arte e oggetto industriale, erano state ampiamente respinte.

Nella nuova formulazione, pertanto, il requisito del valore artistico dovrebbe comportare una valutazione di merito che non è richiesta per le altre opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore; valutazione, tuttavia, che non può risolversi in un giudizio soggettivo, ma che deve essere necessariamente ancorata a parametri uniformi e comunemente accettati, in modo da non dare adito a pronunce contrastanti da parte dei vari enti giudicanti.

Proprio qui, però, risiede il problema più grande: la difficoltà di dare una definizione esaustiva, che racchiuda tutti i possibili aspetti del valore artistico, ha tormentato dottrina e giurisprudenza sin dall'ingresso del punto n.10 dell'art. 2

---

<sup>24</sup> Cass. 13.11.2015, n. 23292, in *Dir. Ind.*, 2016, pp. 527 ss, che a sua volta cita la sentenza Cass. 5089/2004.

<sup>25</sup> Cass. 13.11.2015, n. 23292, cit.

<sup>26</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 77-78

<sup>27</sup> *Ibidem*.

l.aut. nel nostro ordinamento. Nel corso del tempo si sono avvicinate numerose interpretazioni, nessuna delle quali, però, è risultata pienamente convincente. In realtà, bisogna ammettere che oggi non si è ancora giunti ad una completa risoluzione della questione, nonostante l'intervento della Corte di Cassazione mediante la pronuncia n.23292 del novembre 2015, che ha cercato, per quanto possibile, di porre ordine tra i differenti orientamenti.

#### **4. Il requisito del valore artistico nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale**

Come anticipato, la definizione del requisito del valore artistico si è dimostrata, sin da subito, una missione particolarmente ardua.

Nel nostro ordinamento, non si trattò semplicemente di ammettere il cumulo tra la tutela autorale e quella brevettuale, ma anche e soprattutto di concedere alle opere industriali l'ingresso alla tutela d'autore stessa: si è visto, infatti, come il criterio della scindibilità, concretamente, lasciasse prive di una protezione autorale gran parte delle opere in questione.

La previsione di cui all'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE, infatti, ha richiesto che le opere di industrial design potessero accedere alla tutela autorale, anche cumulativamente alla tutela del disegno o modello industriale: ciò ha generato un ampio dibattito tra gli studiosi dell'argomento, sia sull'opportunità della stessa estensione della tutela d'autore alle opere industriali, sia sull'esigenza di evitare che una tale applicazione, anche se imposta, almeno non dovesse avvenire arbitrariamente.

Proprio per evitare tale arbitrarietà, il nostro legislatore ha introdotto il requisito del valore artistico. Ma ciò non ha facilitato le cose, anzi: se guardiamo all'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema, è chiaro che non sussiste un'unità di vedute circa la sua interpretazione.

##### *4.1. Il recupero dell'abrogato criterio della scindibilità*

Il distacco dalla disciplina previgente alla riforma del 2001 fu particolarmente sofferto; tanto che, attraverso i primi tentativi di definizione della nozione di "valore artistico", si tentò un recupero del "vecchio" requisito della scindibilità, seppur considerato applicabile non più solo alle opere bidimensionali ma anche a quelle tridimensionali.

La dottrina, in particolare, faceva leva sulla locuzione del "*di per se*" contenuta nell'articolo 2 n.10 l.aut.: l'opera di design, per essere protetta, deve presentare un valore artistico *in se*, che si affranca dal valore utilitario del prodotto e dal suo carattere industriale<sup>28</sup>.

In giurisprudenza, il problema di dare un contenuto al concetto del valore artistico si è posto sin dalle prime pronunce. Importantissime, a tal riguardo, risultano due ordinanze emanate dal Tribunale di Monza, l'una del 23 aprile 2002 e l'altra del 16 luglio dello stesso anno: esse richiamano il citato criterio della scindibilità, tuttavia proponendolo, rispettivamente, in due varianti.

---

<sup>28</sup> SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., pp. 267 ss.

L'ordinanza del 23 aprile 2002<sup>29</sup> risulta particolarmente rilevante, in quanto è stata in assoluto la prima sul tema del riconoscimento della tutela autorale all'industrial design successivamente all'emanazione del d.lgs. 95/2001. Il quesito posto ai giudici riguardava la possibilità di garantire ai mobili di Le Corbusier una tutela in base al diritto d'autore: dunque, appariva necessario stabilire se essi potessero essere considerati "opere dell'ingegno di carattere creativo" e, soprattutto, "opere del disegno industriale che presentano di per se' carattere creativo e valore artistico".

Il Tribunale utilizza un'argomentazione che potrebbe essere definita sillogistica: i mobili disegnati da Le Corbusier e dai suoi coautori, pur presentando indubbiamente originalità e carattere creativo, non possono considerarsi aventi valore artistico in se', quindi non possono accedere alla tutela d'autore prevista dall'articolo 2 n. 10 l.aut. Il giudice, infatti, dichiara di nutrire seri dubbi circa la possibilità di riconoscere un valore artistico agli articoli suddetti: egli ribadisce come non basta che un oggetto sia originale ed esteticamente creativo affinché possa essere considerato un'opera d'arte figurativa assimilabile alle opere d'arte *tout court*, ma occorre che il suo carattere creativo trascenda totalmente la sua funzione pratica rendendolo apprezzabile in maniera del tutto indipendente dal supporto materiale cui inerisce<sup>30</sup>. Le opere di design meritevoli di accesso alla tutela autorale, dunque, sono quelle che sono dotate di un valore artistico e creativo tanto elevato da apparire fruibili al di là del loro uso quotidiano e tale da avvicinarle alle opere d'arte pura.

I mobili di Le Corbusier, invece, furono progettati privilegiando il concetto di funzione dell'oggetto piuttosto che il suo aspetto. Né vale obiettare che essi siano stati realizzati da una persona che ha rivestito un ruolo importantissimo nel panorama dell'architettura del Novecento: ciò, infatti, non è sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua creazione, ivi compresi gli oggetti pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano<sup>31</sup>. Di opinione contraria, invece, è stato il Tribunale di Firenze<sup>32</sup>, che ha considerato opera del disegno industriale in base all'articolo 2 n.10 l.aut. un modello di lampada da tavolo disegnata nel 1924 da Wilhelm Wagenfeld, per il solo fatto di essere riconducibile al movimento artistico del Bauhaus, che ebbe tra le sue precipue finalità anche quella di ricercare forme razionali per gli oggetti di uso comune che avrebbero dovuto essere oggetto di una produzione di carattere industriale e non più artigianale. Si trattò, tuttavia, di una sentenza che non affrontò in modo analitico il significato da attribuire al requisito del valore artistico in se': l'interpretazione data all'articolo 2 n.10 l.aut., infatti, in questo caso non sembra offrire spunti di riflessione di carattere più generale e validi al di là del caso specifico (che tutela accordare, altrimenti, ad oggetti di design realizzati da autori sconosciuti?)<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Trib. Monza, 23.04.2002, Ord., con nota di FITTANTE, *Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell'industrial design?*, in *Dir. Aut.*, pp. 433 ss.

<sup>30</sup> FITTANTE, *Quale legittimità per il concetto di scindibilità*, cit., p. 441. Si noti che si tratta delle stesse argomentazioni che, qualche anno prima, erano state avanzate per spiegare il criterio della scindibilità.

<sup>31</sup> Trib. Monza, 23.04.2002, Ord., cit.

<sup>32</sup> Trib. Firenze 06.18.2003, in *Guida Dir.*, 2004, p. 71

<sup>33</sup> PELLEGRINO, *La nuova disciplina*, cit., pp. 82 ss.

Con la seconda ordinanza, emanata il 16 luglio 2002<sup>34</sup>, il collegio di Monza si è pronunciato nuovamente sulla richiesta della società Cassina s.p.a. di poter ricorrere alla tutela d'autore per una serie di complementi d'arredo basati sull'originario disegno di Le Corbusier. Il Tribunale ha sottolineato come il legislatore, nell'imporre che le opere del disegno industriale presentino di per se' carattere creativo e valore artistico, abbia individuato un gradiente di originalità (a ciò era stato autorizzato dalla stessa Direttiva 98/71/CE), fissando un requisito parzialmente autonomo e specifico per i prodotti dell'industrial design<sup>35</sup>. La soglia di originalità richiesta ai fini della tutela autorale delle opere del disegno industriale, infatti, non può abbassarsi tanto da permettere l'ingresso a qualsiasi oggetto che sia semplicemente originale ed esteticamente gradevole: il Tribunale, pertanto, ha respinto la domanda della ricorrente, specificando che la tutela prevista in base all'articolo 2 n.10 non può estendersi a quelle situazioni in cui l'opera, per quanto creativa, non presenti "in se" i connotati dell'espressione artistica in quanto costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala: il carattere di intensa serialità delle opere, nel caso di specie, mostra chiaramente la prevalenza dell'aspetto funzionale su quello estetico<sup>36</sup>.

Sulla stessa linea si è posto il Tribunale di Bari con l'ordinanza del 27 ottobre del 2003<sup>37</sup>: esso, dopo aver sottolineato che, ai fini dell'accesso alla tutela autorale, il carattere creativo ed originale del design deve essere accompagnato anche dal valore artistico e che, nel campo che ci interessa, avendo a che fare con il mercato, una privativa tanto estesa nel tempo come quella d'autore senza un controllo di meritevolezza (effettuabile solo sulle opere d'arte pura) non è possibile, specifica che "la produzione in serie e su vasta scala di un modello ne esclude il valore artistico [...] richiesto dalla legge per l'estensione al disegno industriale della tutela accordata dal diritto d'autore"<sup>38</sup>.

Anche nella giurisprudenza del 2004, poi, si riscontrano decisioni che testimoniano il non pieno superamento del criterio della scindibilità: si pensi al decreto del Tribunale di Milano del 31 marzo<sup>39</sup>, con cui si afferma che laddove venga lamentata una violazione del diritto d'autore riferita a disegni o modelli ornamentali applicati all'industria, occorre anticipare in sede cautelare un giudizio sul carattere creativo e sul valore artistico del prodotto: "un simile giudizio, tuttavia, non può che essere negativo in relazione ad oggetti d'uso e di forme comuni".

Pertanto, risulta evidente come, di fronte al passo avanti svolto dal nostro legislatore nell'attuare l'articolo 17 della *Design Directive* e nel riconoscere la tutela autorale anche alle opere di industrial design, dottrina e giurisprudenza abbiano compiuto inizialmente un passo indietro, cercando di recuperare quegli orientamenti che, nel corso dei decenni precedenti alla novella, avevano portato ad escludere dalla protezione in base al diritto d'autore le opere del disegno

---

<sup>34</sup> Trib. Monza, 16.07.2002, Ord., con nota di FITTANTE, *Carattere creativo e valore artistico*, in *Dir. Ind.*, 2003, pp. 55 ss.

<sup>35</sup> Trib. Monza, 16.07.2002, Ord., cit.

<sup>36</sup> FITTANTE, *Carattere creativo e valore artistico*, cit., pp. 55 ss.

<sup>37</sup> Trib. Bari, 27.10.2003, Ord., in *Sez. Spec. P. I.*, 2004, p. 2

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Trib. Milano 31.03.2004, in *Sez. Spec. P. I.*, 2004, p. 74

industriale in quanto esplicitanti un compito funzionale e tecnico. Di fatto, quindi, si è cercato di “*far rientrare dalla finestra quel requisito che la novella del 2001 ha cercato di cacciare dalla porta*”<sup>40</sup>.

La tesi che recupera il criterio della scindibilità, tuttavia, non può essere accolta per una serie di motivazioni.

Anzitutto, essa si pone come contraria alla ratio e alla finalità di armonizzazione europea, che ha inteso ammettere alla tutela autorale le opere del disegno industriale. Nel nostro ordinamento, ciò ha comportato l’eliminazione del requisito della scindibilità, individuato come il responsabile dell’estromissione della gran parte delle opere di industrial design dalla tutela autorale: già il Libro Verde del 1991, infatti, aveva proposto che “*questa condizione venisse soppressa e che il cumulo con la tutela offerta dal diritto d’autore venisse reso obbligatorio alle stesse condizioni previste dalle normative degli Stati membri sul diritto d’autore*”<sup>41</sup>. Pertanto, interpretare il valore artistico nel senso suddetto significherebbe, di fatto, tornare al punto di partenza, frustrando gli obiettivi posti dalla Direttiva 98/71/CE.

In secondo luogo, in base alla ricostruzione del requisito del “valore artistico” suesposta, si postula che la tutela d’autore sia esclusa per il semplice fatto della riproducibilità dell’opera in scala. È noto, tuttavia, che il design industriale si caratterizza per il fatto stesso di dar luogo ad opere riproducibili in modo seriale: ammettere una tale interpretazione significherebbe, quindi, affermare che le opere del disegno industriale non possano mai trovare tutela in base al diritto d’autore, indipendentemente dal grado di creatività che posseggono: e ciò finirebbe inevitabilmente per rendere insignificanti quegli stessi requisiti che l’articolo 2 n.10 l.aut. richiede ai fini dell’accesso alla tutela d’autore, appunto il carattere creativo e il valore artistico<sup>42</sup>.

Oltretutto, si tratta di una tesi che non regge nemmeno se si analizza il dato letterale: il n.10 parla espressamente di “opere del disegno *industriale*”, laddove l’aggettivo “*industriale*” designa ciò che è pertinente all’industria, nel senso di modo moderno di produrre merci su larga scala, attraverso macchinari azionati da energia non umana o animale, manovrati da lavoratori e richiedenti ingenti investimenti di capitale finanziario<sup>43</sup>. La riproducibilità in serie è una delle caratteristiche dell’industrialità, quindi negare la protezione autorale alle opere che lo stesso n.10 dell’art. 2 l.aut. definisce “industriali”, proprio richiamandosi a tale loro peculiare caratteristica, non ha senso<sup>44</sup>.

È poi opportuno sottolineare che, tra le creazioni che rientrano nella tutela del diritto d’autore, figurano numerose opere che possono essere riprodotte in serie: si pensi ai libri, stampabili in diverse copie, alle litografie, o alle sculture ricavate dallo stesso stampo; per giunta, la riproduzione in copia dell’opera dell’ingegno rappresenta una delle maggiori facoltà concesse all’autore

---

<sup>40</sup> GHIDINI, *Industrial design e opere d’arte applicate all’industria*, cit., pp. 267 ss.

<sup>41</sup> *Libro verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., p. 242

<sup>42</sup> BONELLI, *Industrial design e tutela del diritto d’autore*, cit., p. 506

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 507

attraverso la privativa. Eppure, tali opere non vengono escluse, per tale loro attributo, dalla protezione in base al diritto d'autore<sup>45</sup>.

#### 4.2. *La valutazione del valore artistico in base alla destinazione al mercato dell'arte dell'opera di industrial design*

L'analisi delle pronunce e della letteratura giuridica successiva al 2004 evidenzia il progressivo abbandono del criterio della scindibilità, per lasciare spazio ad interpretazioni, tuttavia, ancora una volta non univocamente orientate.

Seguendo un nuovo filone ermeneutico, dottrina e giurisprudenza cominciano ad interpretare il requisito del valore artistico avendo riguardo alla destinazione dell'opera di industrial design, in concreto o in potenza, al mercato dell'arte. Tale indirizzo, non nuovo nell'esperienza comparata<sup>46</sup>, in Italia si esplica in due varianti<sup>47</sup>.

- a. Il valore artistico sussiste se l'opera di industrial design è apprezzata anche nel circuito degli oggetti d'arte

In base a tale orientamento, l'opera di industrial design è dotata di valore artistico, e quindi può trovare accesso alla tutela autorale, solo laddove vanta un valore autonomo nell'ambito del mercato degli oggetti d'arte.

In dottrina, questa tesi è espressa da Massimo Montanari, che, pur rimanendo ancorato, in un certo senso, alla tesi in base a cui la produzione in serie esclude il valore artistico, sembra però svilupparla in una modalità differente. Egli sottolinea come l'espressione "valore artistico" non vada intesa come un mero rinvio ai principi della filosofia estetica, ma come richiamo alla necessità che l'oggetto abbia un valore commerciale sul mercato delle opere d'arte.

In base alla sua ricostruzione<sup>48</sup>, tale valore commerciale sussiste laddove l'oggetto sia stato realizzato come pezzo unico o in una serie limitata di creazioni numerate; ciò, pertanto, vale ad escludere dalla protezione la cosiddetta "arte popolare", costituita da oggetti realizzati da celebri designer ed architetti ma riprodotti in scala industriale: *"è vero che famosi movimenti artistici hanno inteso creare oggetti d'arte facilmente riproducibili e di basso costo allo scopo di "divulgare il bello" e migliorare la vita di tutti (si pensi al movimento del Bauhaus). E, secondo una prospettiva puramente estetica, i più riusciti fra questi possono ben considerarsi "arte". Tuttavia, un bene riprodotto da anni in migliaia d'esemplari, per quanto bello, concepito da un autore famoso e magari censito su pubblicazioni specializzate o esposto in musei, sarà sempre privo di valore commerciale sui mercati dell'arte"*<sup>49</sup>.

Secondo Montanari, è la rarità, assieme alla funzione e alla forma, che rende un oggetto desiderabile e gli attribuisce un valore venale; egli porta l'esempio del Dondolo in vetroresina di Stagi e Leonardi e della Panton Chair e

---

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> Si pensi al Regno Unito, dove il discrimine tra la valutazione di un'opera come *artistic craftsmanship* o *sculpture* risiede nell'intenzione dell'autore di creare un oggetto principalmente artistico.

<sup>47</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 80

<sup>48</sup> MONTANARI, *L'industrial design*, cit., pp. 7 ss.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

della Chaise Longue LC4 rispettivamente di Verner Panton e di Le Corbusier: il primo appare protetto in base al diritto d'autore, non tanto perché si trovi esposto in famosi musei o sia stato realizzato da famosi architetti, ma, piuttosto, in quanto è stato realizzato in poche centinaia di esemplari numerati, ciascuno dei quali ha un proprio valore di mercato quantificabile in qualche decina di migliaia di euro; d'altra parte, la sedia Panton Chair e la Chaise Longue LC4 sono riprodotte in molti esemplari in tutto il mondo e facilmente acquistabili in un buon negozio di arredamento. Questi ultimi articoli, dunque, potranno trovare accesso alla tutela come disegni e modelli ma non a quella in base al diritto d'autore.

Tale significato del valore artistico, secondo l'autore, emerge ancora più chiaramente se si considera che, nel caso delle opere di architettura, il legislatore ha previsto una particolare tutela<sup>50</sup> laddove esse presentino un "*importante carattere artistico*": il carattere artistico, in questo caso, sembra far riferimento proprio ad un certo pregio estetico, la cui valutazione viene affidata all'autorità di governo. Si tratterebbe, pertanto, di un concetto diverso da quello del valore artistico di cui all'articolo 2 n.10 l.aut., che appare di agevole applicazione solo se riferito al valore commerciale dell'opera di design sul mercato dell'arte<sup>51</sup>.

A tale orientamento dottrinale sembrano aderire anche numerose pronunce giurisprudenziali.

Il Tribunale di Bologna, per esempio, mantiene questa linea interpretativa in una serie di sentenze ed ordinanze, tra il 2005 e il 2010. Esso afferma che un disegno o modello che presenti carattere individuale non può beneficiare della tutela prevista dal diritto d'autore se, oltre al carattere creativo, non presenti anche l'ulteriore requisito del valore artistico, cioè l'attitudine del prodotto ad essere considerato come oggetto artistico con un autonomo valore nel separato circuito degli oggetti d'arte<sup>52</sup>.

Infatti, nel giudizio avente ad oggetto un'opera dell'arte applicata all'industria, è richiesta una diversa valutazione di meritevolezza, un *quid* in più che va oltre il parametro del carattere individuale o della semplice originalità<sup>53</sup>. Il presupposto del "valore artistico di per sé" non coincide più con il carattere della scindibilità ideale dell'opera e quindi con la necessaria autonomia dell'elemento artistico rispetto al prodotto incorporante previsto dall'originaria formulazione dell'art. 2 n.4 l.aut.: con l'abrogazione di quest'ultimo presupposto, nel 2001, il legislatore ha inteso chiaramente tutelare l'opera dell'arte applicata all'industria prescindendo totalmente dall'applicazione del criterio della scindibilità; allora, il requisito del "valore artistico di per sé" non può che essere inteso nel senso che, per riconoscere la tutela autorale ad un prodotto industriale, occorre che nello stesso prodotto possa rinvenirsi una prevalenza funzionale del valore artistico sull'utilità pratica. Questa prevalenza funzionale del valore artistico, però, non va intesa come presenza di "maggiore creatività" in termini quantitativi, dato che ciò comporterebbe un'eccessiva discrezionalità e difficoltà dell'interprete in ordine alla valutazione in termini "artistici" dell'opera; essa, piuttosto, va intesa come una diversa attitudine dell'oggetto stesso, il quale, oltre ad essere una personale

---

<sup>50</sup> Articolo 20 comma 2 l.aut.: essa consiste nell'ulteriore diritto dell'autore di essere incaricato dello studio delle modificazioni e dell'attuazione di tali modificazioni al progetto.

<sup>51</sup> MONTANARI, *L'industrial design*, cit., pp. 7 ss.

<sup>52</sup> Trib. Bologna, 08.09.2005, Ord., in *Giur. Ann. Dir.*, 2006, 4983

<sup>53</sup> Trib. Bologna, 30.03.2009, Ord., in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 5416

rappresentazione dell'autore, ha l'ulteriore caratteristica di poter essere considerato oggetto artistico, con un intrinseco valore autonomo riconosciuto nell'ambito di un separato circuito, quello degli oggetti d'arte, e solo in quanto tale ammesso ad ottenere una maggiore protezione rispetto al profilo e alla funzione strettamente commerciale<sup>54</sup>. *“Un prodotto industriale, dunque, anche se riproducibile in serie, è tutelabile come opera dell'ingegno quando si affranca dalla funzione utilitaria che gli è propria per acquisire una funzione artistica che gli conferisce un'autonoma considerazione in altri circuiti commerciali dove il prodotto non è più utilizzato, ma contemplato”*<sup>55</sup>.

Nella stessa linea interpretativa si inseriscono anche il Tribunale di Venezia con l'ordinanza del 10 dicembre 2010<sup>56</sup> e il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 4 aprile 2011<sup>57</sup>, che accolgono e specificano ulteriormente la tesi dei giudici bolognesi. Rispettivamente, il primo sottolinea come, per aversi tutela autorale dell'opera di industrial design, è necessario che essa si presenti nel mercato dell'arte come *“pezzo unico nel suo genere”*, con un proprio valore commerciale: a tal fine, non è sufficiente che essa sia stata esposta in gallerie, musei o manifestazioni fieristiche. Il Tribunale di Firenze, poi, sottolinea come il valore artistico dell'opera non può farsi derivare dal semplice pregio estetico, né dalla sua ideazione da parte di un artista riconosciuto, né da un giudizio *ex post* circa il consolidato apprezzamento del pubblico o del mercato: esso deve attenere ad un carattere intrinseco dell'oggetto, che sia apprezzabile in se' e per se' come oggetto d'arte autonomamente valutabile nel circuito delle opere artistiche, a prescindere dalla sua riproducibilità in serie.

- b. Il requisito del valore artistico va valutato in base al mercato di destinazione della contraffazione

L'indirizzo suesposto riprende parzialmente quell'orientamento dottrinale<sup>58</sup> che condiziona la tutela del design alla destinazione della contraffazione. In base a quest'ultimo, l'opera di design può essere protetta o meno in base al diritto d'autore a seconda del mercato a cui è destinata la sua imitazione: se imitata per essere offerta nel circuito dell'arte, può accedere alla tutela autorale; se, invece, l'imitazione viene effettuata per essere posta in concorrenza con i prodotti originali, l'opera non può essere protetta in base al diritto d'autore.

In altri termini, il valore artistico non sussiste se la pretesa contraffazione riguarda l'opera di design considerata nella sua dimensione industriale e non come arte pura, destinata solo al godimento estetico<sup>59</sup>: l'autore dell'opera di design, quindi, potrà agire contro i contraffattori d'arte tramite la tutela del diritto d'autore, mentre nel caso dei contraffattori tecnici, la protezione è quella offerta dal diritto industriale.

Si tratta di una teoria che è stata dettata prevalentemente da preoccupazioni di carattere concorrenziale: si teme che la cumulabilità tra la tutela autorale e quella brevettuale possa pregiudicare la fisionomia

---

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> PELLEGRINO, *La nuova disciplina*, cit., pp. 82 ss.

<sup>56</sup> Trib. Venezia, 15.12.2010, Ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, p. 308

<sup>57</sup> Trib. Firenze, 04.04.2011, Ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, p. 308

<sup>58</sup> GHIDINI, SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit. p. 267 ss.

<sup>59</sup> FABBIO, *Contro una tutela autorale “facile” del design*, cit., pp. 45 ss.

concorrenziale del mercato dei prodotti industriali, sancendo una soluzione squilibrata in senso pro-monopolistico e tradendo, così, lo scopo della tutela d'autore, il cui compito non è filo-, ma anti-imprenditoriale. Si intende far sì che la tutela offerta dal diritto d'autore venga utilizzata soltanto per quelle creazioni che, in ragione della loro specifica "canalizzazione" di mercato (quello dell'arte) sono destinate a soddisfare un bisogno prettamente estetico ed intellettuale<sup>60</sup>.

Tuttavia, non sembra opportuno ricorrere alla discriminazione basata sulla destinazione del prodotto, in senso soggettivo (come scelta dell'autore) o in senso oggettivo (cioè, concretamente), per spiegare il significato dell'espressione "valore artistico". Tale assunto pare giustificato da una serie di considerazioni<sup>61</sup>.

Anzitutto, si tratta di un'interpretazione che contrasta con il principio secondo cui l'opera è protetta qualunque ne sia la destinazione.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 1 l.aut., sono protette tramite il diritto d'autore "*le opere dell'ingegno [...] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*"; tuttavia, nel testo previgente<sup>62</sup>, tali opere figuravano protette qualunque ne fosse il "*merito o la destinazione*". Come ha rilevato Eduardo Piola Caselli nella relazione sul progetto della legge sul diritto d'autore del 1941, la vecchia formula non va scartata interamente<sup>63</sup>: se è vero che la nuova disposizione era stata introdotta per evitare che qualsiasi opera d'arte figurativa potesse accedere alla tutela autorale, pertanto richiedendosi che essa dovesse essere sottoposta ad un giudizio di meritevolezza e che dovesse avere una destinazione specifica di rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione al pubblico, è anche vero che, nel tempo, la giurisprudenza ha ammesso l'accesso alla tutela in base al diritto d'autore ad opere di scarso merito e che il legislatore ha concesso tale protezione anche ai software, alle banche dati e alle opere del disegno industriale stesse, prodotti su cui un giudizio di meritevolezza non è agevole, dimostrando che la destinazione del prodotto, qualunque essa sia, è comunque tutelabile.

In secondo luogo, l'orientamento esposto desta perplessità in rapporto al principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, dato che, relativamente ad opere della stessa natura, è previsto un trattamento diverso a seconda del mercato di destinazione<sup>64</sup>.

Si tratta, infine, di un'interpretazione che appare inconciliabile con il diritto europeo: essa, infatti, esclude il cumulo delle tutele in modo ancora più radicale di quanto facesse il criterio della scindibilità, ponendosi in contrasto con lo spirito e la lettera della direttiva 98/71/CE<sup>65</sup>. L'articolo 17 della Direttiva ammette i disegni e modelli alla tutela d'autore ma lascia gli Stati membri liberi di

---

<sup>60</sup> BONELLI, *Industrial design*, cit., p. 508, che a sua volta cita SPADA, GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicata all'industria*, cit., p. 267 ss.

<sup>61</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 81 ss.

<sup>62</sup> Articolo 1 del R.d.lgs. 1950/1925

<sup>63</sup> DE SANCTIS, *Il diritto di autore: del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583*, Milano, 2012, p. 9

<sup>64</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 81

<sup>65</sup> AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., pp. 267 ss.

determinare una disciplina particolare, modulando le condizioni e l'estensione della protezione. Tuttavia, la disposizione non tollera anche che vengano introdotti dei requisiti che escludano in ogni caso dalla tutela d'autore i disegni e modelli come definiti nel testo comunitario: all'articolo 1 della Direttiva, risultano inquadrabili in tale categoria tutte le forme percepibili alla vista di un prodotto industriale o artigianale, qualunque ne sia, quindi, il mercato di destinazione. Cumulabilità, infatti, non significa solo che gli stessi oggetti possono beneficiare di entrambe le protezioni, ma anche che l'opera è protetta pure nella sua utilizzazione e destinazione tipica<sup>66</sup>. Pertanto, le forme industriali, in quanto tali, non possono essere totalmente escluse dalla tutela d'autore: si tratta di un principio di armonizzazione minima che va rispettato<sup>67</sup>.

#### 4.3. *Il riconoscimento della tutela autorale agli oggetti di design di "alta gamma"*

In base all'orientamento accolto dai più in relazione all'esegesi del presupposto del valore artistico, la tutela autorale andrebbe riconosciuta alle opere di industrial design che risultano particolarmente meritevoli, ovvero agli oggetti di "alta gamma".

Se si pensa alla differente portata monopolistica del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno in generale rispetto a quella dello stesso diritto applicato a prodotti industriali destinati alla riproduzione in serie, la tesi in questione può apparire condivisibile<sup>68</sup>. Infatti, la regola generale che permette di garantire una tutela autorale alle opere d'arte pura, per le quali si richiede che siano creative senza imporre il superamento di un certo livello di originalità, non vale in relazione al campo dell'arte applicata e del design, che, avendo a che fare con il mercato, non può tollerare una protezione di lunga durata come quella in base al diritto d'autore, la quale produrrebbe inevitabilmente effetti pregiudizievoli sulla concorrenza<sup>69</sup>.

All'interno di tale indirizzo, in realtà, si collocano due criteri interpretativi, l'uno facente leva sul gradiente di creatività che l'opera di design deve possedere a fini dell'accesso alla tutela autorale, l'altro incentrato sulla considerazione del particolare apprezzamento dell'opera d'arte da parte della collettività. Quest'ultimo, in realtà, riprende e specifica il primo.

- a. Il valore artistico sussiste laddove l'opera possenga un gradiente di creatività particolarmente elevato

In base ad autorevole dottrina, ai fini dell'accesso alla tutela d'autore delle opere di industrial design, è necessario collegare l'espressione "valore artistico" al grado di creatività che l'opera deve possedere.

È noto che le opere dell'ingegno "pure" vengono tutelate in base al diritto d'autore purché creative (art. 1 l.aut.); tuttavia, non è richiesto che tale creatività raggiunga una determinata soglia: è sufficiente, ai fini della protezione, che essa sia minimamente presente, e ciò appare in accordo con il principio in base a cui

---

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 82

<sup>68</sup> MORRI, *Le opere dell'industrial design*, cit., pp. 177 ss.

<sup>69</sup> FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy*, cit., pp. 163 ss.

l'opera dell'ingegno va tutelata a prescindere da un giudizio critico sul suo valore artistico.

L'articolo 2 n.10 l.aut., tuttavia, specifica che, per le opere di industrial design, la creatività, da sola, non è sufficiente, ma è richiesto un qualcosa in più rispetto alle altre creazioni: appunto, un certo "valore artistico". Considerare il valore artistico in termini di creatività elevata dell'opera permetterebbe di spiegare la ripetizione del requisito del carattere creativo all'interno del n.10 dell'art. 2 l.aut., che, come in precedenza sottolineato, già figura come requisito generale all'articolo 1: essa varrebbe a sottolineare, appunto, che le opere di design devono avere un *quid pluris* rispetto alle altre creazioni tutelate dal diritto d'autore, pur sempre ancorato, però, al concetto di creatività.

Come sottolinea Fabiani<sup>70</sup>, l'aggiunta del requisito del valore artistico potrebbe voler significare che l'indagine sul carattere creativo non va limitata alla semplice gradevolezza estetica che il disegno dà al prodotto, ma va considerato quell'apporto personale che conferisce alla forma del prodotto un autonomo valore rappresentativo, indice di una "creatività tipica". Questa viene definita da Dalle Vedove<sup>71</sup> in un rapporto di *species ad genus* rispetto alla creatività normalmente richiesta come comune denominatore per tutte le opere che aspirino alla protezione del diritto d'autore: essa consisterebbe, cioè, in una forte innovatività dell'opera di design rispetto alle tendenze socio-culturali correnti.

La forma utile proteggibile, quindi, deve discostarsi, grazie alla sua originalità, da quanto già noto nel settore merceologico cui appartiene<sup>72</sup>: tale distacco deve essere netto e deve operare anche sul piano concettuale, nel senso che non basta che la forma sia capricciosa e strana rispetto alle altre già sul mercato; al contrario, è considerata come dotata di valore artistico laddove, dal punto di vista di un designer del settore, possa essere considerata un nuovo e differente paradigma, un canone progettuale che possa fungere da ispirazione per i designer successivi<sup>73</sup>.

Già nel 2004, il Tribunale di Venezia<sup>74</sup> si era pronunciato nel senso di intendere il requisito del valore artistico come collegato alla creatività dell'opera. La ricorrente, in particolare, deduceva la titolarità del diritto d'autore su tre opere applicate all'industria, ovvero tre pendenti (il cui design riconduceva ai dipinti di Mirò, Picasso e Modigliani) che essa assumeva imitati dalla resistente, la società Gioielli & Magie. Il giudice, in questo caso, ha ritenuto proteggibili i tre design, confermando la sussistenza di un'evidente contraffazione.

Egli ha sottolineato, nella motivazione, come "*il riconoscimento del valore artistico deve intendersi connesso con la natura creativa dell'elaborato*", ma ha anche svolto un'ulteriore precisazione, quella, cioè, per cui, nella valutazione della sussistenza del requisito, non possono sottovalutarsi le emozioni che l'opera è in grado di suscitare. Un prodotto di design industriale dovrebbe,

<sup>70</sup> FABIANI, *Rivoluzione nella protezione*, cit., p. 189

<sup>71</sup> DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, cit., p. 342

<sup>72</sup> In tal senso anche MORRI, *Le opere dell'industrial design*, cit. pp. 177 ss. che si esprime in termini di "*forte scostamento rispetto all'arte nota, in altre parole in una rottura rispetto al panorama culturale esistente nel settore del design considerato al momento della creazione*".

<sup>73</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., pp. 76-77

<sup>74</sup> Trib. Venezia, 02.02.2004, n.163 (Martino v. Gioielli & Magie), con nota di SANDRI, *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, in *Dir. Ind.*, 2005, pp. 527 ss.

pertanto, essere protetto in base al diritto d'autore laddove sia in grado di suscitare emozioni estetiche elevate, sensazioni intellettuali che prescindono dalla valenza utilitaria del prodotto: ciò dimostrerebbe la sua maggiore creatività e, dunque, il suo valore artistico.

Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, con pronuncia del 29 marzo 2005: il valore artistico *“consiste in quel contenuto di suggestione in più che l'artista riesce a trasmettere a chi viene in contatto con la sua opera”*<sup>75</sup>.

Tuttavia, l'equazione arte-valore artistico-emozioni non è assiomatica: le emozioni non appartengono alle sensazioni, ma ne costituiscono uno dei possibili effetti e sono una proprietà dell'esperienza, quindi possono esistere o mancare del tutto<sup>76</sup>. L'opera d'arte non è protetta perché genera emozioni; può capitare, anche laddove sia realizzata da un grande e riconosciuto artista, che essa ci lasci indifferenti: non per questo deve essere negata la sua tutela autorale.

Il giudice, nel valutare la sussistenza del requisito del valore artistico, non deve porsi come un critico d'arte, esprimendo un giudizio inevitabilmente soggettivo: non si deve dimenticare, infatti, che la questione posta alla sua attenzione è quella della somiglianza o meno del prodotto del ricorrente a quello del resistente, nella forma e nell'apparenza; non si tratta, quindi, di un confronto tra due quadri o rappresentazioni pittoriche, ma tra due prodotti industriali, rivolti ad un pubblico ben specifico<sup>77</sup>.

Pertanto, *“per giudicare della tutela del design di cui si controverte, non occorre la storia dell'arte, perché quella tutela, anche come opera d'autore, va rapportata al contesto in cui si configura la sua violazione, dove l'ultima parola spetta all'acquirente [...] e non all'esperto d'arte”*.

L'approccio qui considerato, inoltre, presenta l'ulteriore difetto di selezionare alcuni disegni industriali più creativi di altri e non appare necessariamente funzionale alla selezione di opere che non portano all'appropriazione di una forma utile: esso può condurre a tutelare in base al diritto d'autore opere che pongono problemi concorrenziali significativi, laddove gli elementi più originali protetti siano necessari anche per raggiungere un risultato tecnico<sup>78</sup>.

- b. Il valore artistico sussiste in presenza di un riconoscimento del carattere artistico dell'opera di design da parte della collettività

Dinanzi allo sviluppo di criteri di interpretazione che lasciano ampio spazio alla discrezionalità dell'ente giudicante, e dunque alla conseguente eterogeneità delle decisioni, si comincia a riconoscere che il concetto di “valore artistico” non ha a che fare con una arcana essenza della creazione, attingibile in via intuitiva o suggestiva, ma piuttosto ad una valutazione sociale oggettivamente riconoscibile. Occorre individuare, quindi, dei parametri oggettivi ai fini della

---

<sup>75</sup> Trib. Milano, 29.03.2005, in *Annali It. Dir. Aut.*, 2005, pp. 640 ss. Nel caso di specie. è stata negata la tutela autorale con riferimento ad un modello di orologio, in quanto privo di valore artistico nel senso enunciato.

<sup>76</sup> SANDRI, *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, cit., pp. 527 ss.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit. p. 87

determinazione dell'artisticità dell'aspetto di un prodotto, senza farla dipendere dall'apprezzamento estetico del consumatore interessato all'acquisto del bene o dell'ente giudicante<sup>79</sup>.

In base a recente dottrina<sup>80</sup>, per valutare se un'opera appartenga alla "fascia alta" dei prodotti di design, occorre verificare la sussistenza di un *riconoscimento della storia*, ovvero della considerazione che la collettività ha della medesima opera come meritevole di quell'apprezzamento particolare che circonda l'opera d'arte.

Secondo Bosshard<sup>81</sup>, tale interpretazione del valore artistico appare coerente con la definizione di "bene culturale" che viene fornita dalla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; essa definisce tali "*i beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrano un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, i libri o altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico [...]*"<sup>82</sup>. Nello stesso senso si esprimono anche le varie convenzioni UNESCO, nonché l'articolo 148 del d.lgs. 112/1998<sup>83</sup>, che, oltre a considerare beni culturali quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, librario e archivistico, ritiene tali anche tutti gli altri beni che "*costituiscono testimonianza avente valore di civiltà*".

L'arte, quindi, viene ancorata al concetto più generale di cultura, di manifestazione fondamentale di una determinata società; tuttavia, per aversi arte non basta che un'opera sia un prodotto qualsiasi della cultura, ma è necessario che essa sia "storicizzata", che sia divenuta una testimonianza di civiltà e, dunque, un paradigma e una fonte di ispirazione per la cultura successiva. Si passa, pertanto, da una concezione estetizzante dell'arte ad una concezione storico-culturale della stessa.

Secondo tale tesi, il valore artistico di un'opera di design consiste nella sua storicizzazione, nella trasformazione del suo aspetto da forma in se' gradevole e apprezzata dal consumatore a fenomeno di costume in grado di influenzare altri designer e, dunque, di contribuire all'evoluzione estetica. La transizione, quindi, da oggetto "bello" a "paradigma estetico" si ha quando il prodotto viene apprezzato per la sua capacità di esprimere valori che vanno al di là della sua funzione e bellezza, e quindi a seguito di un grosso successo "di critica": "*meriterebbero, dunque, tutela d'autore le opere di design che hanno riscontrato un tale successo da finire esposte nei musei o nelle mostre permanenti di design o che hanno suscitato l'interesse – oltre che dei consumatori di quei prodotti – anche dell'opinione pubblica, dei giornali e dei periodici di settore, o, ancora, dei designer stessi, magari vincendo numerosi e prestigiosi premi o concorsi. Oppure*

---

<sup>79</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 70 e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design*, cit. pp. 45 ss.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., pp. 71 ss.

<sup>82</sup> Articolo 1 Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1954

<sup>83</sup> Articolo 148 d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Decreto sul riordino delle funzioni di tutela del patrimonio culturale nazionale)

[...] *le opere di design il cui concept estetico ha formato oggetto di numerose declinazioni “ispirate” da parte di designer successivi*<sup>84</sup>.

Numerose sono le pronunce che appartengono a tale filone interpretativo, a partire, anzitutto, dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2010<sup>85</sup>. Come emerge dalla massima della pronuncia, il giudice specifica che l'articolo 2 n.10 l.aut. concede una protezione autorale alle opere di design laddove ad una personale rappresentazione dell'autore (carattere creativo), per evidenti ragioni di concorrenza, si aggiunge anche un valore artistico dell'opera, da intendersi come un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'assetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti. Ai fini del riconoscimento di tale qualità artistica dell'opera, acquista una particolare rilevanza il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali hanno espresso a favore dell'appartenenza della stessa ad un ambito di espressività che trae fondamento e costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, e ciò per effetto delle sue capacità rappresentative e comunicative e che le vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. In tal modo l'ambito di applicabilità della tutela d'autore viene limitato ai pochi oggetti di design industriale a cui risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa.

Nel caso specifico, sulla base di quanto esposto, il Tribunale ha negato la tutela autorale ad una creazione di design<sup>86</sup>, che, pur gradevolissima, non aveva maturato riconoscimenti culturali quali l'esposizione in musei e non poteva considerarsi espressiva di nuove tendenze artistiche in grado di differenziarla dalla congerie di opere di design di ordinaria concezione.

Risulta evidente, quindi, l'intento della giurisprudenza di sviluppare criteri che permettano di stabilire il valore artistico dell'opera in modo non soggettivo. Come emerge, infatti, anche da due ulteriori pronunce, rispettivamente, del Tribunale di Milano<sup>87</sup> e di Bologna<sup>88</sup>, per valutare la presenza del valore artistico è necessario rilevare *“nella maniera più oggettiva possibile”* la percezione che di una determinata opera di design possa essersi consolidata nella collettività e, in particolare, negli ambienti culturali in senso lato. Indizi di *“obiettiva artisticità”* dell'opera possono essere tratti dal riconoscimento da parte di musei e istituzioni culturali della sua appartenenza ad un certo movimento artistico, anche al di là della consapevolezza e delle intenzioni dell'autore dell'opera: *“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*

---

<sup>84</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., pp. 72-73

<sup>85</sup> Trib. Milano, 22.02.2010, Ord., in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, pp. 219 ss.

<sup>86</sup> La sedia Catifa 53 realizzata da Alberto Levore.

<sup>87</sup> Trib. Milano, 22.04.2010 (Soc. Antica Murrina Veneziana c. Soc. Cose Belle Cose Rare), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, pp. 313 ss.

<sup>88</sup> Trib. Bologna, 30.08.2011 (Bisazza s.p.a. c. F.P. s.r.l.), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2012, pp. 463 ss.

*considerate espressioni rilevanti, e non meramente ordinarie, delle concezioni progettuali del design*<sup>89</sup>.

A tal riguardo, non è stata dunque considerata come indice di artisticità del prodotto la sola circostanza che il design sia stato commissionato o realizzato da professionisti del design industriale o di architettura, dato che il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2 n.10 l.aut. richiede un riconoscimento collettivo<sup>90</sup>. Analogamente, l'esposizione dell'opera in luoghi pubblici o la presentazione della medesima in riviste non ricollegabili ad un riconoscimento collettivo ma ad iniziative promozionali del produttore non permettono di considerare la creazione stessa come dotata di valore artistico<sup>91</sup>.

Meritevoli di menzione, inoltre, sono due importanti sentenze che hanno riconosciuto la tutela in base al diritto d'autore ad opere significative a cui era stata negata più volte negli anni precedenti, soprattutto in considerazione della destinazione industriale dei prodotti in questione e in applicazione del recuperato criterio della scindibilità.

Con la sentenza n.9906 del 12 settembre 2012<sup>92</sup>, il Tribunale di Milano ha ammesso alla protezione autorale la famosa Lampada ad Arco dei fratelli Castiglioni. I giudici specificano che il fatto che il legislatore abbia previsto che, ai fini della tutela autorale, l'oggetto di design debba possedere, oltre ad un carattere creativo, anche un valore artistico, *“colloca la soglia di tale tutela ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello”*. Tale valore artistico non può essere escluso dal carattere industriale del prodotto, dato che risulta probabile che un'opera di design possieda caratteristiche che possono determinare un suo apprezzamento sul piano estetico che prevalga sui suoi aspetti funzionali in misura superiore al normale apporto creativo del designer sull'aspetto del prodotto. Al di là dei giudizi personali in ordine alla sussistenza o meno del valore artistico dell'opera, che possono variare nel corso del tempo e a seconda dell'ente giudicante, occorre stabilire degli indizi oggettivi: bisogna prendere in considerazione la percezione che di quella determinata opera hanno la collettività e gli ambienti culturali in senso lato, cioè quelli estranei ai soggetti che sono coinvolti più direttamente nella commercializzazione e produzione, per un verso, e nell'acquisto del bene economico, nell'altro. Bisogna prescindere da *“indeterminati e soggettivi riferimenti a profili comunicativi e suggestivi che determinerebbero la possibilità di un apprezzamento autonomo dell'oggetto in un ambito strettamente artistico privo di collegamento con le funzionalità d'uso ad esse proprie, in tal modo di fatto riproponendosi la tesi della scindibilità e negandosi quindi la possibilità di una tutela dell'industrial design sotto il profilo del diritto d'autore. [...] Il pregio dell'opera risiede pertanto nella creazione in se' del disegno, a prescindere dalla sua applicazione industriale, in quanto suscettibile di interpretare ed esemplificare un determinato e riconoscibile momento storico-culturale rispetto*

---

<sup>89</sup> *Ibidem.*

<sup>90</sup> *Ibidem.*

<sup>91</sup> Trib. Venezia, 13.02.2015, n. 1267 con nota di FABBIO, *Che cos'è arte? Una sentenza del Tribunale di Venezia sul «valore artistico» delle opere di design e sul giudizio dell'esperto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, pp. 62 ss.

<sup>92</sup> Trib. Milano, 12.09.2012, n.9906 (Flos c. Semeraro Casa & Famiglia), in *Giur. It.*, 2013, pp. 574 ss.

al quale il riconoscimento a posteriori non può ritenersi che un riscontro di essenziale importanza”<sup>93</sup>.

Anche la sentenza del Tribunale di Milano del 13<sup>94</sup> settembre 2012, infine, conferma la presenza del valore artistico nella celebre Panton Chair di Verner Panton, ammettendola, dunque, a godere della tutela del diritto d'autore, prendendo in considerazione il riconoscimento che l'oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche che consentono di attribuire all'oggetto un valore ed un significato che trascende quello della stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme<sup>95</sup>.

Anche questo criterio interpretativo, tuttavia, non è stato esente da critiche.

Già nel corso della citata controversia decisa il 13 settembre 2012 dal Tribunale di Milano, la convenuta (la società High Tech) aveva sottolineato come subordinare la sussistenza del pregio estetico di un'opera all'ottenimento di un riconoscimento da parte ambienti istituzionali e culturali nel corso del tempo avrebbe significato riconoscere all'opera di design la tutela in base al diritto d'autore in un momento successivo alla sua creazione, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 98/71/CE, che, appunto, ammette il design alla tutela autorale “*fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma*”<sup>96</sup>. La tutela d'autore, si obietta, in base a tale ricostruzione potrebbe essere ottenuta soltanto a seguito di una pervenuta risposta da parte del mercato e dell'apprezzamento di determinati soggetti.

Dinanzi a tale rimprovero, i giudici milanesi hanno sottolineato come il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra il fatto costitutivo dell'attribuzione di un valore artistico all'opera di design industriale, connesso indubitabilmente con l'atto creativo, ma costituisce la manifestazione e l'esplicitazione riconosciuta e condivisa dell'appartenenza dell'opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d'autore<sup>97</sup>.

È però necessario evidenziare come, in base all'interpretazione prospettata, non sarebbe possibile stabilire, al momento della creazione dell'opera di design, se essa possa trovare accesso alla tutela autorale o meno, dato che tale riconoscimento avviene necessariamente in un momento successivo, più o meno lungo a seconda del successo della stessa presso il pubblico e la critica<sup>98</sup>.

Tale obiezione potrebbe considerarsi non decisiva, se si considera che il l'apprezzamento successivo rivela semplicemente un valore che esiste dal momento della creazione dell'opera e, inoltre, si pone in linea con quanto avviene in materia di invenzioni, la cui originalità deve sussistere sin dal momento del

---

<sup>93</sup> *Ibidem*.

<sup>94</sup> Trib. Milano, 13.09.2012 (Vitra Patente v. Soc. High Tech) in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2012, pp. 1029 ss.

<sup>95</sup> In particolare, la Panton Chair è stata considerata come rappresentativa delle tendenze anche artistiche del movimento costitutivo dell'industrial design del dopoguerra.

<sup>96</sup> Articolo 17 Direttiva 98/71/CE

<sup>97</sup> Trib. Milano, 13.09.2012, cit., pp. 1029 ss.

<sup>98</sup> MORRI, *Le opere dell'industrial design*, cit., pp. 177 ss.

deposito del brevetto, ma viene valutata in seguito da parte dell'Ufficio competente, o da parte dell'autorità giudiziaria in caso di contenzioso.

Si tratta, però, a ben vedere, di due situazioni differenti: l'originalità dell'invenzione viene valutata *ex post* ma sulla base dello stato della tecnica esistente al momento del deposito della domanda di brevetto, quindi prendendo in considerazione una situazione cristallizzata *ex ante*. Nel caso dell'opera di design, invece, la valutazione della sussistenza del valore artistico si basa su una serie di indizi, come l'esposizione in musei o la critica in riviste specializzate, che non sono esistenti al momento della creazione dell'opera e che nemmeno in quel momento possono essere previsti: non è detto, infatti, che il pubblico abbia dinanzi all'opera di design la reazione che il designer si aspetta nel momento in cui la crea<sup>99</sup>.

Ciò determina assoluta incertezza in campo giuridico: il riconoscimento del valore artistico da parte degli ambienti interessati avrebbe un effetto costitutivo retroattivo, e potrebbe far diventare illecita un'attività imitativa che, al momento del suo inizio, era invece lecita<sup>100</sup>.

Vero è, poi, che un tale criterio discrimina a svantaggio di opere "giovani", per le quali, cioè, non si può ancora parlare di un avvenuto riconoscimento da parte della collettività. Relativamente a queste creazioni, il giudice dovrebbe svolgere, nel momento in cui l'opera viene fissata per la prima volta nel suo supporto materiale, una sorta di giudizio di prognosi postuma. Si tratta inevitabilmente di una valutazione non agevole, soprattutto se si pensa a quelle opere fortemente innovative che inizialmente trovano scarso apprezzamento del pubblico, ma che, negli anni, divengono paradigmi di evoluzione del design e conseguentemente trovano ingresso in famosi musei o menzione in riviste di settore.

In conclusione, dunque, ci sono degli ostacoli nell'affermare che, sempre e comunque, per valutare la sussistenza del valore artistico, si deve fare riferimento alla storicizzazione dell'opera, al riconoscimento da essa ottenuto nel corso del tempo. È opportuno, invece, individuare un criterio che possa essere utilizzato sia per le opere che si sono diffuse sul mercato già da molto tempo, sia per quelle che vi sono appena entrate o che devono ancora esservi poste. Deve trattarsi di un criterio che possa essere utilizzato sin dal momento della creazione dell'opera, il quale non consista, inoltre, nella semplice idoneità dell'oggetto di design ad influenzare le scelte d'acquisto del consumatore<sup>101</sup>.

In tale prospettiva, interpretazioni facenti leva sulla creatività dell'opera potrebbero apparire preferibili: c'è chi ha suggerito di ancorare la valutazione del valore artistico al giudizio dei designer del settore merceologico cui l'opera appartiene circa la probabile rivoluzionarietà della stessa rispetto concezioni estetiche e progettuali correnti al momento della sua creazione<sup>102</sup>, o chi, allo stesso modo, parla di un "*forte scostamento (dell'opera di design) rispetto all'arte nota, in altre parole una rottura rispetto al panorama culturale esistente nel settore del design considerato al momento della creazione. In effetti, se si guarda*

---

<sup>99</sup> *Ibidem*.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., pp. 74 ss.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

*alle opere “storiche” di design che oggi la gran parte dei nostri giudici non dubitano meritino la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore, ci si rende conto che sono opere di questo tipo, fortemente innovative già al tempo della loro creazione”*<sup>103</sup>. Ma, come in precedenza sottolineato, si tratta di modalità di accertamento, che, pur cercando di porsi come più oggettive possibili ed evitando di discriminare tra opere emergenti ed opere storiche, in realtà inevitabilmente introducono qualche elemento di soggettività (per un designer un’opera può essere fortemente innovativa, per un altro no) e dunque, conseguentemente, situazioni di incertezza.

Altri, come Massimiliano Patrini<sup>104</sup>, sottolineano come gli oggetti di industrial design siano progettati e creati per il loro uso industriale, ed è dunque in questa loro applicazione che va indagato il significato del requisito del valore artistico richiesto dall’articolo 2 n.10 l.aut.: non bisogna dimenticare, infatti, che la forma di tutela che l’articolo intende realizzare deve essere attuata nel mercato, cioè la realtà economica propria degli oggetti di design, altrimenti si rischia di adottare soluzioni soggettive, troppo restrittive o tali da ammettere alla tutela autorale solo creazioni del passato. Quindi, non sarebbe opportuno continuare a considerare l’esposizione in musei o in gallerie d’arte come l’indizio determinante od esclusivo ai fini dell’accesso alla tutela d’autore dell’opera di design; dati gli effetti che la tutela autorale nel campo dell’industrial design produce sulla concorrenza, si potrebbe pensare a differenziare la posizione dell’architetto-designer da quella dell’impresa, che agiscono per fini differenti: il primo per tutelare la sua creazione, la seconda per essere protetta nelle dinamiche di mercato. In ogni caso, tuttavia, *“per ridurre i potenziali effetti negativi per la concorrenza, [...] rimarrà imprescindibile un giudizio di meritevolezza, che sia idoneo a selezionare quelle forme espressive portatrici di soluzioni fortemente innovative, agganciate a ricerche di particolare rigore e indicative di un effettivo talento creativo ed espressivo di un autore, con l’obiettivo di evitare l’abuso dello strumento, non già la sua sostanziale inutilizzabilità”*<sup>105</sup>: criteri di selezione, in tal senso, potrebbero essere individuati, secondo l’autore, nella valutazione del percorso professionale del designer, negli studi di sviluppo compiuti per un certo prodotto, nell’impatto e nella portata di personali rivisitazioni rispetto a temi noti nel settore, nelle recensioni e nei premi ottenuti sino, ovviamente, all’inclusione e alla considerazione nel circuito dell’arte pura. Si sottolinea, dunque, come, ai fini della corretto intendimento del requisito del valore artistico, *“lo sforzo interpretativo da compiere dovrebbe sempre andare nella direzione di qualificare e dare un contenuto a questo requisito”* nella specifica prospettiva *“incardinata sull’utilizzo e sullo sfruttamento commerciale della forma e con essa del diritto di autore, nell’ottica concorrenziale”*<sup>106</sup>.

#### 4.4. La sentenza n.23292/2015 della Corte di Cassazione

Nella confusione dottrinale e giurisprudenziale attorno al requisito del valore artistico, estremamente rilevante appare la sentenza n.23292 della Corte

---

<sup>103</sup> MORRI, *Le opere dell’industrial design*, cit., pp. 177 ss.

<sup>104</sup> PATRINI, *Profili probatori nel rapporto tra forma industriale e diritto di autore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, pp. 333 ss.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

<sup>106</sup> *Ibidem*.

di Cassazione del 13 novembre 2015<sup>107</sup>, con cui il giudice di legittimità è intervenuto a fare chiarezza (se si può definire tale<sup>108</sup>) sulla sua corretta interpretazione.

La controversia riguardava il riconoscimento della tutela d'autore ad una panchina: la società Metalco s.p.a., infatti, operante nella produzione e commercializzazione di articoli di arredo urbano, contestava alla società City Design s.r.l. di aver contraffatto la linea di panchine da essa progettata ed oggetto di brevetto, creazioni che, secondo la ricorrente, erano protette dal diritto d'autore in base all'articolo 2 n.10 l.aut. per il loro carattere creativo ed innovativo.

La Corte di Cassazione mette in luce come l'articolo 2 n.10 l.aut. condizioni la tutela autorale delle opere del disegno industriale alla sussistenza di un *quid pluris*, costituito dal valore artistico, rispetto alle altre opere dell'ingegno, per le quali è semplicemente richiesto che siano di carattere creativo, in tal modo evitando una piena sovrapposizione tra la protezione del diritto d'autore e quella dei disegni e modelli.

Dopo una breve delucidazione sul requisito del carattere creativo (di cui, sopra, si è già discusso), la Corte si pronuncia quanto al requisito del valore artistico; essa, anzitutto, sottolinea che la prova della sua sussistenza va prodotta dalla parte che invoca la protezione del disegno industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore e che l'accertamento in concreto del requisito va valutato dal giudice sulla base delle prove prodotte dalla parte, eventualmente anche facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio richiesta ad esperti.

La Cassazione riconosce che la nozione di valore artistico non può essere perimetrata in una definizione omnicomprensiva e dunque esaustiva: è noto, infatti, come essa venga intesa diversamente da dottrina e giurisprudenza, sia a livello nazionale sia a livello europeo; al contrario, il concetto del valore artistico va valutato caso per caso, sulla base di una serie di parametri di accertamento a cui il giudice può rifarsi di volta in volta dinanzi alla controversia posta alla sua attenzione. La Corte, pertanto, elabora una sorta di lista indiziaria, contenente criteri sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo.

Nella prima categoria di indizi risultano, anzitutto, la circostanza che l'opera di design industriale sia in grado di "*suscitare emozioni estetiche*" o il fatto che essa sia dotata "*di una maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti simili presenti sul mercato, che trascenda dalla funzionalità pratica del bene per assumere una propria e autonoma rilevanza*"<sup>109</sup>. La Corte, tuttavia, evidenzia come si tratti di parametri che inevitabilmente dipendono dal punto di vista di chi esegue l'esame sul prodotto: essi, infatti, sono influenzati dalla cultura, dalla sensibilità artistica, dal gusto e dal sistema percettivo del soggetto giudicante, nonché da quant'altro di personale possa influenzarne la valutazione.

---

<sup>107</sup> Cass., 13.11.2015, n.23292 (Soc. Metalco v. Soc. City Design), in *Foro It.*, 2016, pp. 562 ss.

<sup>108</sup> Come metterò in luce più avanti, non sembra, a mio avviso, che la sentenza abbia compiuto grandi passi avanti nell'interpretazione del concetto del valore artistico; anzi, di fatto sembra aver sottolineato che i vari orientamenti fino a quel momento affermatasi erano in un certo senso corretti.

<sup>109</sup> Cass., 13.11.2015, n.23292, cit., pp. 562 ss.

Proprio perché, sulla base di tali requisiti, diverse sono le valutazioni che si possono registrare sul valore artistico di un medesimo prodotto, è necessario individuare anche degli indizi oggettivi, che “*corroborando o dando consistenza alle impressioni soggettive, possano tendere ad uniformare le possibili decisioni assunte dai giudici sulla medesima fattispecie*”<sup>110</sup>. La Corte di Cassazione, dunque, elenca nei passaggi successivi della sentenza i possibili indicatori del valore artistico di una creazione di industrial design, di fatto riconoscendo i vari indirizzi giurisprudenziali e dottrinali che fino a quel momento si erano affermati:

- a) Un primo indizio, “*forse più rilevante*”<sup>111</sup>, consiste nel 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 detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme. Circostanze indicative di tale apprezzamento possono consistere nell'esposizione dell'opera in mostre o in musei, nella pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, nella partecipazione a manifestazioni artistiche, nell'attribuzione di premi, negli articoli di critici esperti del settore e quant'altro.
- b) Ulteriore elemento indiziario si rinviene nel fatto che un'opera di design industriale divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non già in quello puramente commerciale oppure che, in quest'ultimo mercato, l'opera acquisti un valore particolarmente elevato da lasciar intendere che al valore puramente commerciale si sia aggiunto, nella valutazione del pubblico, anche quello artistico. Ciò mette in luce come il valore artistico sia in grado di conferire al prodotto un valore aggiunto rispetto a quello della sua funzionalità.
- c) Ancora, anche la notorietà dell'artista che ha creato il prodotto può contribuire a determinare la presenza in esso di un certo valore artistico.

Non si tratta, tuttavia, di indizi che hanno un valore assoluto, pertanto vanno valutati e soppesati caso per caso.

In particolare, i primi due criteri oggettivi indicati dalla Corte<sup>112</sup> sono fortemente condizionati dal dato temporale: affinché l'oggetto di design acquisti un valore nel mercato dell'arte o venga riconosciuto dagli ambienti culturali ed istituzionali, esposto in musei o menzionato in riviste, deve trascorrere, infatti, un certo lasso di tempo; non sempre l'opera ha successo appena viene immessa nel mercato, anzi, si può dire che si tratti di casi molto rari. Oltretutto, il successo commerciale dell'oggetto di design non è sempre indice della sussistenza del suo valore artistico: esso può dipendere da una serie di fattori, quali “*il prezzo, l'utilizzo dei materiali, la diffusione territoriale dei punti vendita, e così via*”<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> *Ibidem*.

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> La Corte, in realtà, muove espressamente tale critica contro l'indizio *sub b)*; tuttavia, possiamo affermare lo stesso anche in relazione al parametro oggettivo indicato *sub a)*.

<sup>113</sup> App. Venezia, 02.05.2017, n.830, con nota di MUIA', *Il successo commerciale del prodotto di industrial design non garantisce il valore artistico dell'opera*, in *Dir. Ind.*, 2017, pp. 537 ss.

Quanto al terzo criterio, la Corte mette ben in evidenza come occorra considerare che un noto artista non produce sempre e comunque opere dotate di valore artistico; al contrario, anche un artista non famoso o riconosciuto può dar vita a creazioni dotate invece del suddetto requisito. Spesso, poi, anche in questo caso è necessario che trascorra un certo periodo di tempo affinché l'artista acquisti fama e notorietà. Appare eccessivo, pertanto, desumere dalla notorietà del designer in automatico il valore artistico di ogni sua creazione: anche perché ciò indurrebbe a prendere in considerazione tutta la produzione industriale dell'autore in questione, mentre la valutazione del presupposto della tutela autorale va effettuata con riferimento alle sole opere che si intendono plagiate<sup>114</sup>.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare il criterio costituito dal riconoscimento che l'opera abbia ottenuto dagli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche che permettano di collocare l'opera nella "fascia alta del design" cui può riconoscersi un valore artistico, valutando, pertanto, l'esposizione in mostre o la pubblicazione in cataloghi dell'oggetto di design in questione. A tal riguardo, ha ritenuto che l'esposizione della panchina presso l'expo di Shanghai, prova che era stata dedotta dalla ricorrente come indice di valore artistico, non fosse sufficiente ad affermare la sussistenza dello stesso, in considerazione dello scopo prettamente commerciale dell'esposizione medesima. Di fatto, dunque, la Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d'appello impugnata, che già aveva sottolineato come *"la sola esposizione alla fiera di Shanghai, per la sua natura essenzialmente commerciale, non è idonea a conferire un adeguato accreditamento presso il mercato dell'arte e quindi a riconoscere ad esso il valore proprio di una creazione veramente artistica"*<sup>115</sup>.

#### 4.5. Successivi sviluppi

L'arresto compiuto dalla Suprema Corte nel 2015 in relazione all'interpretazione del requisito del valore artistico ha posto le linee guida per le pronunce dei giudici negli anni successivi.

Di seguito verranno analizzate alcune sentenze che, a mio avviso, accolgono l'orientamento espresso dalla Cassazione, puntualizzando, allo stesso tempo, alcuni rilevanti aspetti.

##### a. Il caso "Moon Boots"

Aderisce chiaramente all'orientamento esposto nella sentenza 23292/2015 la pronuncia del Tribunale di Milano del 12 luglio 2016<sup>116</sup>, che ha riconosciuto la tutela d'autore ai famosi "Moon Boots" realizzati negli anni Settanta dalla società Tecnica Group S.p.a., considerandoli dotati dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico richiesti dall'art. 2 n.10 l.aut.

Si tratta di una sentenza peculiare per il fatto che riguarda un modello di calzatura e non un complemento d'arredo, cioè il tipico oggetto di decisione sulla

<sup>114</sup> Trib. Torino, 24.05.2017, n.2717, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

<sup>115</sup> Cass., 13.11.2015, n.23292, cit., pp. 562 ss.

<sup>116</sup> Trib. Milano, 12.07.2016, n.8628, con nota di CASELLI, *le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del "valore artistico"*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, pp. 333 ss.

tutela di diritto d'autore nell'ambito del design: le creazioni di moda, infatti, generalmente vengono protette mediante la registrazione come disegno o modello o tramite la disciplina dell'imitazione servile; in questo caso, invece, i giudici sono ricorsi alla tutela autorale, riconoscendo il valore artistico del prodotto *“in considerazione del (suo) particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di far evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in relazione agli oggetti d'uso quotidiano”*<sup>117</sup>. A tal fine sono stati valutati i premi nazionali ed internazionali ottenuti dai Moon Boots, il loro inserimento in monografie sul design contemporaneo e soprattutto il riconoscimento conseguito nel 2000 da parte del Museo Louvre, che li ha indicati come uno dei cento simboli di design più significativi del XX secolo a livello internazionale. Essi pertanto, secondo i giudici, *“costituiscono un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l'arte, intesa come creativa ed innovativa interpretazione del mondo, nell'ambito del quotidiano”*<sup>118</sup>.

Punto rilevante della citata sentenza risulta poi essere la precisazione circa il momento con riferimento al quale deve essere valutato il valore artistico. Riprendendo la sentenza della Corte di Cassazione 22118/2015<sup>119</sup>, il Tribunale di Milano afferma che la sussistenza del valore artistico vada accertata sulla base di una valutazione che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui essa è stata realizzata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico: la sedimentazione critica successiva ha solo la funzione di confermare un apprezzamento già sussistente fin dall'origine.

Ritenere il valore artistico come acquisibile soltanto nel corso del tempo significherebbe ammettere alla tutela autorale tutte quelle opere che non sono dotate, al momento della loro creazione, di una certa qualità artistica, ma che hanno ottenuto un successo, anche solo commerciale, in un momento successivo, frustrando, in tal modo, le intenzioni del legislatore nazionale, che invece ha voluto limitare l'ingresso alla protezione d'autore alle sole opere di fascia alta.

La valutazione sulla sussistenza del valore artistico, dunque, deve essere compiuta *ex ante*, prendendo in considerazione il momento in cui l'opera viene ad esistenza: il diritto di esclusiva sorge, infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della *Design Directive*, con la creazione dell'opera. Tale affermazione risulta ancor più rilevante laddove la richiesta di tutela in base al diritto d'autore sia posta con riferimento a design per i quali una sedimentazione critica od un apprezzamento da parte del pubblico non si sono ancora verificati: in questo caso il giudizio del giudice è *“difficile ma non impossibile”*; egli potrà servirsi dell'esperienza e del sapere specialistico di consulenti idonei a fornirgli elementi valutativi<sup>120</sup>.

#### b. Il caso “Vespa”

---

<sup>117</sup> Trib. Milano, 12.07.2016, n.8628, cit.

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> Cass., 29.10.2015, n.22118, in *Foro It.*, 2016, pp. 562 ss.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

Recentemente anche il Tribunale di Torino, con sentenza 1900/2017<sup>121</sup>, basandosi sui parametri indiziari della sentenza 23292/2015, ha considerato un modello di scooter denominato “Ves”, prodotto e commercializzato da una società cinese, una violazione del diritto d’autore sulla forma della Vespa e una contraffazione dei marchi tridimensionali italiano e comunitario di titolarità della Piaggio.

Il valore artistico della Vespa è stato accertato sulla base delle numerose produzioni documentali della convenuta, testimoniando l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ambiente artistico e non meramente industriale circa le qualità creative ed artistiche della creazione: oltre ai premi ottenuti e alla sua presenza in pubblicazioni, mostre, film e fotografie, particolarmente rilevante è stata considerata l’esposizione della Vespa in collezioni permanenti di prestigiosi musei del mondo, tra cui la Triennale di Milano e il Moma di New York.

Il Tribunale di Torino, nella controversia in questione, specifica anche che la tutela autorale di un prodotto di design industriale può essere riconosciuta al di là della consapevolezza del suo autore circa la realizzazione di un’opera d’arte o, al contrario, di un’opera industriale.

La parte attrice aveva infatti osservato come un’opera d’arte debba essere tale fin dall’inizio: l’autore del prodotto, insomma, dovrebbe possedere la consapevolezza di creare un’opera artistica per poter essere protetto dal diritto d’autore. La Vespa Piaggio “è senz’altro nata come oggetto di design industriale”; però, il diritto d’autore non protegge unicamente quel design che, nella mente dell’autore, ha, sin dall’origine, carattere creativo e che è stato concepito anche a fini artistici: la Vespa, oltre ad essere un’icona simbolo del costume italiano e dell’epoca in cui è stata realizzata, ha assunto nel corso del tempo anche un valore artistico che ha superato la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale, dunque merita di essere protetta in base al diritto d’autore.

### c. Il caso “Thun”

Ulteriore chiarimento sulla protezione autorale delle opere di industrial design proviene dalla sentenza 7477/2017 della Corte di Cassazione<sup>122</sup>, la quale, confermando la necessità di valutare la presenza del valore artistico sulla base di indicatori oggettivi, ha ribadito<sup>123</sup> che la proteggibilità dell’opera di industrial design da parte del diritto d’autore non può essere esclusa dalla serialità della produzione degli articoli.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado e la Corte d’appello aditi avevano rifiutato il riconoscimento della tutela autorale alle statue prodotte dalla società Thun S.p.a., in quanto non rientranti né nel punto n.4 dell’articolo 2, quali opere figurative, né nel punto n.10, quali opere di design, rilevando come si trattasse di opere connotate “*da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, non potendo ritenersi manifestazioni di una particolare intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell’autore, in quanto*

<sup>121</sup> Trib. Torino, 06.04.2017, n.1900 (caso Vespa), in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

<sup>122</sup> Cass., 23.03.2017, n.7477, con nota di MUIA’, *La riproduzione seriale del prodotto di industrial design non esclude il valore artistico dell’opera - il commento*, in *Dir. Ind.*, 2017, pp. 235 ss.

<sup>123</sup> In tal senso, per esempio, si era già pronunciato il Tribunale di Milano con sentenza del 12 settembre 2012, più sopra menzionata.

*riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell'arte*"<sup>124</sup>. La Thun, pertanto, ha presentato ricorso in Cassazione ai fini dell'accertamento dell'erroneità della sentenza d'appello.

La problematica giuridica posta all'attenzione della Corte di Cassazione riguardava sostanzialmente l'esclusione o meno della tutela quale opera di industrial design, ai sensi dell'art. 2 n.10 l.aut., per i beni realizzati tramite un processo di produzione in serie.

Anzitutto, la Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello di Venezia in relazione all'esclusione dei beni in questione dal novero delle opere dell'ingegno protette dall'art.2 n.4 l.aut., cioè le creazioni delle arti figurative. Il discrimine tra queste e le opere di design industriale risiede proprio nel carattere industriale e, dunque, seriale di queste ultime: le opere d'arte figurativa, infatti, sono in genere pezzi unici o comunque realizzati in un numero limitato di esemplari e destinate ad un mercato differente, più ristretto rispetto a quello a cui sono indirizzati i beni realizzati industrialmente. *"Non è opera dell'arte figurativa, dunque, a norma dell'articolo 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo"*. Le statue della Thun, pertanto, non possono essere considerate opere della scultura.

Le due ipotesi di cui al n.4 e al n.10 dell'articolo 2 si pongono, quindi, su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni.

La Corte, invece, cassa la sentenza impugnata relativamente alla parte in cui ritiene non proteggibili sulla base dell'art. 2 n.10 l.aut. le opere in questione per il fatto di essere prodotte su larga scala. Essa sostiene che la riproduzione dell'oggetto in maniera industriale e in un numero indeterminato di esemplari non può essere motivo di esclusione del "valore artistico" e quindi della tutela autorale quale opera di *industrial design*: il fatto di essere realizzati tramite "*processi di fabbricazione seriale*" è proprio la caratteristica principale delle opere di industrial design<sup>125</sup>.

Infatti, dopo aver rilevato che non è necessario che le opere di design industriale, per essere considerate come dotate di valore artistico, siano apprezzate come vere e proprie espressioni dell'arte figurativa, essendo questo solo un indizio del predetto valore, la Corte sottolinea che la produzione su larga scala risulta *"del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali"*. Ritenerne che il carattere industriale della creazione possa influire sulla sua protezione autorale significherebbe svuotare di significato l'intervento legislativo del 2001: una tale affermazione, infatti, finirebbe per escludere dalla tutela tutte le opere di design industriale<sup>126</sup>.

## 5. Considerazioni critiche

---

<sup>124</sup> Cass., 23.03.2017, n.7477, cit.

<sup>125</sup> MUIA', *La riproduzione seriale*, cit., pp. 235 ss.

<sup>126</sup> Cass., 23.03.2017, n.7477, cit.

### 5.1. Sull'attuazione della riforma comunitaria nel nostro ordinamento

Lo scopo principale della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento 6/2002, come già sottolineato più volte, è stato quello di introdurre un'armonizzazione minima sul tema della disciplina dei disegni e modelli industriali, sotto il profilo del diritto industriale e, in parte, sotto il profilo del diritto d'autore, quantomeno circa la sua cumulabilità con il primo. Le modifiche introdotte dal legislatore comunitario, pertanto, avevano lo scopo di mutare la situazione precedente, eliminando le barriere alla libera circolazione delle merci costituite dalle differenti discipline e modalità di tutela previste nei vari Stati membri e, dunque, favorendo l'instaurazione di un mercato unico.

È stato più volte sottolineato come, per effetto della *Design Directive* e del *Design Regulation*, in Italia sia venuto meno il criterio della scindibilità, requisito discusso e diversamente applicato da dottrina e giurisprudenza, che aveva portato all'esclusione dalla tutela autorale di gran parte, se non della totalità, delle opere di industrial design. Il nostro legislatore ha reagito alla previsione comunitaria di ammettere alla tutela autorale le opere del disegno industriale introducendo, accanto al "carattere creativo", il requisito del "valore artistico": tali opere, infatti, possiedono delle peculiarità che giustificano una disciplina differenziata rispetto a quella prevista in genere per le altre opere dell'ingegno, soprattutto in ragione delle conseguenze che un'indiscriminata estensione del diritto d'autore alle stesse produrrebbe sul mercato e sulla libera concorrenza.

Tuttavia, mi sembra opportuno rilevare come la novella del 2001, in realtà, non abbia portato grande chiarezza nel campo della tutela dell'industrial design.

Da una parte, infatti, la sostituzione del criterio della scindibilità con quello del valore artistico non ha condotto ad una suddivisione certa tra opere di design proteggibili anche con il diritto d'autore e opere di design non proteggibili<sup>127</sup>; ciò è testimoniato dalla grande difficoltà che si registra in dottrina e giurisprudenza nella definizione del requisito: un arresto, da parte della Corte di Cassazione, circa il suo significato, si è avuto soltanto recentemente, quasi quindici anni dopo la riforma, e, oltretutto, non è nemmeno stato così chiarificatore.

Dall'altra parte, l'obbligo per gli Stati membri del cumulo tra la tutela come disegno o modello e quella con il diritto d'autore senza imposizione di criteri di accesso a quest'ultima da parte del legislatore comunitario, non ha affatto risolto i problemi di circolazione delle merci all'interno del mercato unico derivanti da diritti di privativa sul design<sup>128</sup>: anzi, le differenze tra i vari ordinamenti sono state legittimate dalla stessa Direttiva e, in seguito, dal Regolamento, che hanno concesso agli Stati di stabilire le condizioni dell'accesso delle opere di design industriale alla tutela autorale, nonché l'estensione di questa protezione. Giustamente, ogni Paese membro ha cercato di interpretare la disposizione comunitaria in maniera coerente con la propria tradizione, per evitare uno sconvolgimento totale delle modalità di tutela, e ciò inevitabilmente ha creato un clima diversificato da ordinamento ad ordinamento, seppur in misura minore rispetto all'epoca ante-riforma.

Oltretutto, la situazione è stata ulteriormente complicata dall'introduzione dell'istituto del disegno o modello non registrato, che ha una natura "ibrida,

<sup>127</sup> MORRI, *Le opere dell'industrial design*, cit. pp. 177 ss.

<sup>128</sup> *Ibidem*.

*sospesa tra il diritto d'autore, la repressione della concorrenza sleale e la disciplina delle privative industriali*<sup>129</sup>.

Dunque, le modifiche apportate alla legge sul diritto d'autore per effetto dell'intervento legislativo del 2001 hanno risolto ben pochi problemi. A prima vista, il riferimento al valore artistico dell'opera di design sembra appropriato, dato che è comune considerare "artisti" alcuni designer: si pensi a Le Corbusier o a Charles e Ray Eames; tuttavia, non si tratta di una scelta legislativa che permette di stabilire con certezza quali opere del disegno industriale meritino la tutela autorale e quali no: l'articolo 2 n.10, quindi, fornisce una soluzione solo apparente, dato che sposta il problema su un altro piano, sulla questione, cioè, di quale design presenti un valore artistico<sup>130</sup>. Ciò crea una situazione confusionaria non solo in sede giurisprudenziale e dottrinale, ma anche per coloro che operano concretamente nel campo del design, ovvero le imprese e i designer stessi, che non possono stabilire a priori se la propria opera potrà trovare accesso alla tutela autorale o meno. E ciò, ovviamente, aumenta i casi di contenzioso.

## 5.2. Sulla sentenza n.23292/2015 della Corte di Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione n.23292/2015 è stata considerata da autorevole dottrina<sup>131</sup> come uno spartiacque rispetto al vivace dibattito tradizionalmente dedicato al non poco discusso tema del valore artistico dell'industrial design. Con essa, infatti la Suprema Corte ha sostanzialmente effettuato una ricognizione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, segnando un punto fermo sul piano dei parametri a cui i giudici italiani devono attenersi nella delicata questione della concessione della tutela autorale alle opere del disegno industriale e nell'accertamento, dunque, del requisito del valore artistico di per se'.

In realtà, credo non si possa affermare che si sia trattato veramente di un passo avanti.

Anzitutto, la Corte stessa ammette la difficoltà di formulare una definizione omnicomprensiva, chiara ed esaustiva, circa il concetto di valore artistico: esso, infatti, *"non appare suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti"*<sup>132</sup>. Si tratta, infatti, di una formula legislativa che rinvia completamente a criteri extra-normativi<sup>133</sup>.

Per questo, essa ritiene piuttosto di dover redigere una sorta di "guida" cui i giudici delle corti inferiori devono rifarsi nell'accertamento del requisito in questione nelle opere di industrial design, in modo da favorire l'emanazione di decisioni uniformi sulla medesima fattispecie. La Corte, dunque, indica i

---

<sup>129</sup> FRANZOSI, *La protezione del design nell'esperienza del Giuri e nel diritto comunitario*, 2003, in [www.milomb.camcom.it](http://www.milomb.camcom.it)

<sup>130</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"- "Top Tier design", Copyright Protection, and the Assessment of the "Artistic Value" Requirement Under Italian Law. Decision of the Supreme Court of Cassation, I Civil Division 13 November 2015 – Case No. 23292/2015*, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 2016, pp. 876-877

<sup>131</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica del design*, in SPENNATO, *Design e prototipazione*, Milano, 2016, p. 54

<sup>132</sup> Cass., 13.11.2015, n.23292, cit.

<sup>133</sup> FABBIO, *Che cos'è arte?*, cit. pp. 62 ss.

parametri di carattere soggettivo e oggettivo che nei paragrafi precedenti sono stati messi in luce. Tuttavia, l'elenco indiziario che viene fornito non è esaustivo: la Corte, semplicemente, esemplifica alcuni degli indizi che possono testimoniare il valore artistico dell'opera, il suo riconoscimento o il suo successo commerciale, ma lascia la lista volutamente aperta, in modo che l'interprete possa valutare caso per caso la sussistenza o meno del requisito, in base alle peculiarità della fattispecie.

Le indicazioni della Suprema Corte, però, appaiono vaghe<sup>134</sup>.

In primo luogo, nessuno degli elementi da essa indicati è ritenuto *necessario* ai fini del riconoscimento del valore artistico dell'oggetto di design. Pertanto, dato che l'interprete è libero di basarsi anche su altri parametri rispetto a quelli evidenziati, potrebbe accedere alla tutela d'autore anche un'opera che non è stata creata da un artista famoso, che non è venduta nel mercato ad un prezzo elevato e che non ha ottenuto particolari riconoscimenti da parte dei soggetti interessati. La Corte evidenzia espressamente tale non necessarietà per il parametro della notorietà dell'autore e per quello della commercializzazione nel mercato dell'arte: quest'ultimo, infatti, viene definito come *"in qualche modo condizionato dal dato temporale [...] pertanto non può avere un valore assoluto ma dovrà essere valutato di caso in caso"* e si ammette che *"ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine al fatto che un'opera di design sia stata creata da un noto artista"*<sup>135</sup>. Però, alla stessa conclusione si può giungere anche relativamente al criterio del riconoscimento collettivo dell'oggetto di design: anche le opere che oggi consideriamo più famose, al momento della loro immissione sul mercato, non hanno ottenuto subito l'apprezzamento che, nel tempo, si sono guadagnate. Tale parametro oggettivo, quindi, anche se considerato dalla Corte come *"forse il più rilevante"*, richiede un certo lasso di tempo ai fini della sua affermazione e non può essere apprezzato in termini assoluti, ma va considerato in relazione al caso di specie.

In secondo luogo, ci si può chiedere, allora, se gli elementi indicati dalla Corte possano essere ritenuti, se non necessari, almeno *sufficienti* per accertare la sussistenza del valore artistico. In generale, la Corte individua i parametri oggettivi indicati come fattori in grado di andare a rafforzare e consolidare le valutazioni soggettive che l'interprete effettua dell'opera, quelle determinate, cioè, dalle emozioni che esso prova dinanzi all'oggetto e quelle che si basano sulla considerazione del suo livello di creatività. Sembra pertanto che, da soli, i criteri oggettivi indicati non siano nemmeno sufficienti a provare il valore artistico. Uno, in particolare, è espressamente indicato come non sufficiente, cioè quello legato alla notorietà dell'artista: non necessariamente, infatti, un artista famoso crea sempre opere dotate di un valore artistico. Come è stato giustamente rilevato<sup>136</sup>, però, anche il riconoscimento collettivo dell'opera e il suo successo commerciale, da soli, non possono indicare la sicura artisticità della stessa: essi sono determinati da attività di mediazione (come quelle indicate dalla Corte: l'esposizione in musei, la menzione in riviste specializzate, la partecipazione ad

---

<sup>134</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., p. 878

<sup>135</sup> Cass., 13.11.2015, n.23292, cit.

<sup>136</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., p. 878

eventi artistici, etc.) che possono essere genuine, ma che in molti casi sono inaffidabili e legate a strategie puramente commerciali.

Di fatto, quindi, in ogni caso la considerazione del valore artistico dell'opera "è destinata a rimanere soggettivamente molto connotata ed affidata in larga parte alla sensibilità del giudice del caso singolo"<sup>137</sup>, purché questo ancori la propria valutazione ad almeno qualche elemento oggettivo tra quelli indicati dalla Corte.

Dietro la pronuncia della Corte di Cassazione del 13 novembre 2015, pertanto, sembra celarsi una certa cautela: da una parte, infatti, basare l'accertamento del valore artistico di un'opera del disegno industriale su condizioni *necessarie* avrebbe condotto alla paradossale esclusione dalla tutela autorale dei design che paiono possedere chiaramente delle qualità artistiche ma che non sono ancora stati riconosciuti dalla collettività o nel mercato dell'arte; dall'altra parte, ritenere i parametri indicati come *sufficienti* avrebbe portato all'inclusione nell'alveo del diritto d'autore di opere che hanno ottenuto un debole riconoscimento, mediante l'esposizione in qualche secondaria mostra o qualche menzione in articoli critici, ma che sono destinate ad essere dimenticate nel futuro più prossimo<sup>138</sup>.

## 6. Le attuali prospettive

La sentenza della Suprema Corte, più che rappresentare il momento conclusivo del dibattito intorno alla nozione di valore artistico, sembra invece costituire un nuovo punto di partenza: la Cassazione, infatti, ha chiarito alcuni controversi aspetti, ma, allo stesso tempo, ha posto l'ulteriore questione se la soluzione offerta sia veramente in grado di selezionare per la protezione autorale solo i design di "alta gamma".

A mio avviso, paiono essersi formati due schieramenti contrapposti, l'uno legato all'opportunità di un'interpretazione restrittiva del concetto del valore artistico, l'altro, invece, più coerente con l'orientamento comunitario e a favore di un'ampia estensione della tutela autorale delle opere di design.

In linea con tale seconda impostazione sembra porsi Fabrizio Sanna, che propone di considerare il valore artistico come sussistente in presenza di scelte formali che conferiscono al prodotto un pregio estetico prevalente o almeno pari a quello funzionale<sup>139</sup>: non è quindi necessario, ai fini della tutela autorale, che l'opera di design sia dotata di un livello di creatività superiore alla norma; la forma industriale è proteggibile se "*presenta una selezione originale tra configurazioni al contempo funzionali ed estetiche in se' immediatamente e chiaramente apprezzabile a prescindere dalla destinazione e dai pregi utilitari del prodotto, in modo che questi ultimi non costituiscano un fattore prevalente nell'apprezzamento dell'articolo*"<sup>140</sup>. Questa soluzione, secondo tale dottrina, sarebbe preferibile per una serie di motivazioni.

---

<sup>137</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica del design*, cit., p. 55

<sup>138</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., p. 879

<sup>139</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 89

<sup>140</sup> *Ibidem*.

Anzitutto, risulterebbe coerente con la ratio della riforma del 2001, che consente di proteggere mediante il diritto d'autore lo sforzo creativo del designer che attribuisce gradevolezza estetica al prodotto, mentre esclude dalla protezione tutte le forme che hanno carattere prevalentemente funzionale. Sulla base dell'orientamento proposto, una volta accertati gli elementi creativi nella forma utile, introdotti in base ad uno studio estetico, basta verificare se essi siano più o meno prevalenti rispetto a quelli utilitari secondo il giudizio di una persona media.

In secondo luogo, si tratterebbe di un'interpretazione in linea con l'evoluzione del diritto d'autore italiano ed europeo. Questo, infatti, tutela le opere dell'ingegno che abbiano il requisito della creatività; come è stato sottolineato nelle direttive europee in materia di "creazioni utili", essa non deve essere qualificata da uno speciale grado di artisticità. Dato che il legislatore comunitario ha ammesso, con la Direttiva 98/71/CE, i disegni e modelli industriali fra le "creazioni utili" che devono godere della tutela autorale, si tratterebbe di un principio valevole anche per essi.

Inoltre, l'articolo 17 della citata direttiva ha permesso agli Stati membri di prevedere le condizioni di accesso delle opere di design alla tutela autorale, nonché di modularne l'estensione. Tale previsione, di per sé, è già una deroga alla disposizione generale in base a cui i disegni e modelli comunitari sono ammessi a godere della protezione tramite il diritto d'autore, pertanto, come tale, va interpretata restrittivamente.

Poi, l'introduzione del requisito del valore artistico in Italia cozza con due principi comunitari ulteriori: quello, suesposto, per cui le creazioni utili sono tutelate a prescindere da considerazioni basate sul loro livello di originalità e quello per cui è necessario eliminare tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Quando l'Unione Europea fissa degli standard minimi di armonizzazione, come ha fatto con la Direttiva 98/71/CE, lasciando agli Stati membri il compito di andare a completare alcuni elementi, l'intervento dei Paesi membri è legittimo solo se proporzionale e necessario: è quindi opportuno che i requisiti introdotti nei vari ordinamenti siano il meno possibile eccentrici rispetto ai principi comunitari derogati.

Si tratterebbe, quindi, di una tesi coerente con la linea di tendenza in materia di diritto d'autore in tema di creazioni utili, che avvicinerrebbe il nostro Paese agli altri ordinamenti comunitari, nei quali l'interpretazione del valore artistico come collegato al grado di creatività dell'opera è stata superata, da ultimo in Germania.

Sanna ammette che l'orientamento che appoggia consentirebbe l'ingresso alla tutela autorale anche ad articoli non particolarmente innovativi da un punto di vista estetico, purché tale aspetto superi o sia pari a quello funzionale. Tuttavia, nell'ottica di mercato, gli interessi dell'impresa concorrente risulterebbero tutelati facendo corretta applicazione dei principi del diritto d'autore sul piano della valutazione della contraffazione<sup>141</sup>: pertanto, più la creatività dell'opera è accentuata, più la tutela sarà forte (quindi, se la creatività dell'opera non è

---

<sup>141</sup> Andrà considerato anche l'affollamento del mercato cui l'opera appartiene: in un mercato fortemente affollato, una minima variazione della forma esclude la contraffazione; al contrario, in un mercato non affollato, la piccola variazione può costituire violazione del diritto d'autore, dato che le imprese concorrenti hanno a disposizione più alternative nella modulazione della forma del prodotto che intendono porre sul mercato.

particolarmente elevata, non si ha contraffazione se un'impresa concorrente riprende il prodotto originario con varianti minime).

Sul versante opposto, invece, si pone altra autorevole dottrina<sup>142</sup>, secondo cui la soluzione offerta dalla Corte di Cassazione è potenzialmente problematica per l'industria del design, dato che favorisce decisioni discrezionali, nascoste dietro una cortina troppo sottile di oggettività<sup>143</sup>.

Il "test" elaborato dalla Corte, quindi, non sarebbe in grado di selezionare per la protezione d'autore soltanto i design più meritevoli: ciò è testimoniato, per esempio, dalla decisione del Tribunale di Milano sul caso Moon Boots<sup>144</sup>; tali particolari calzature sono state ammesse alla tutela autorale sulla base dei riconoscimenti ottenuti dagli ambienti istituzionali e culturali, facendo quindi corretta applicazione dei parametri elencati dalla Corte di Cassazione: tuttavia, dal pubblico esse potrebbero essere considerate forme banali. Quello suggerito dalla Corte, quindi, costituirebbe un orientamento interpretativo che consente la protezione tramite il diritto d'autore anche alle forme più mondane e popolari<sup>145</sup>.

In base a tale ricostruzione, sarebbe preferibile, pertanto, un'interpretazione del valore artistico più restrittiva, che si basi sul riconoscimento collettivo ottenuto dall'opera di design, testimoniato dall'esposizione in gallerie d'arte o musei, ma che lo consideri anche come un elemento necessario. L'opera quindi, per poter essere considerata come dotata di valore artistico, deve superare il cosiddetto "*test del museo*": e, a tal riguardo, non sarebbe nemmeno da considerare sufficiente l'esposizione solo in *un* museo. Ciò consentirebbe di riconoscere la tutela autorale ai design storici, che costituiscono un punto di riferimento nel panorama culturale del design<sup>146</sup>.

Invece, le recenti pronunce giurisprudenziali italiane sembrano andare nella direzione opposta, coerentemente con le tendenze interpretative comunitarie. In base a tali sentenze, una protezione secondo il diritto d'autore potrebbe aversi anche con riferimento ai design "giovani", per i quali andrà inevitabilmente formulato un giudizio *ex ante*, e dunque prognostico, che si basi su uno dei parametri oggettivi indicati dalla sentenza 23292/2015 o su altri criteri individuati dall'interprete, anche mediante l'utilizzazione di pareri di esperti del settore<sup>147</sup>.

Tuttavia, un'estensione così ampia del diritto d'autore alle opere di design industriale non sarebbe giustificata se si considerano anche ragioni politiche e di libera concorrenza sul mercato: un'interpretazione più restrittiva del concetto di valore artistico produrrebbe, invece, "*minori rischi per gli investimenti dei concorrenti che legittimamente iniziano a riprodurre forme tridimensionali quando sono di dominio pubblico*"<sup>148</sup>.

La posizione di questa seconda parte della dottrina è motivata sulla base della convinzione che la protezione preferibile per gli oggetti di industrial design

---

<sup>142</sup> FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design*, cit., pp. 45 ss. e *Che cos'è arte?*, cit., pp. 62 ss.; MORRI, *Le opere dell'industrial design*, cit. pp. 177 ss.; BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., pp. 879 ss.

<sup>143</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., pp. 879 ss.

<sup>144</sup> Trib. Milano, 12.07.2016, n.8628, cit.

<sup>145</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., p. 879

<sup>146</sup> FABBIO, *Che cos'è arte?*, cit., pp. 62 ss.

<sup>147</sup> Cass., 29.10.2015, n.22118, cit.

<sup>148</sup> BELLIA, *Comment on "Metalco"*, cit., p. 880

risulterebbe comunque essere quella del disegno o modello industriale. Infatti, rispetto a quanto previsto dal nostro ordinamento prima della novella del 2001 relativamente al modello o disegno ornamentale, istituto che dai più era stato ritenuto inadatto alla protezione delle opere di industrial design, la nuova disciplina introdotta per effetto della riforma comunitaria sui disegni e modelli industriali risulta *“più accessibile in termini di costi, più tollerante in relazione al requisito della novità (essendo previsto un periodo di grazia) e più flessibile ed adattabile alle esigenze dei designer e delle imprese, dato che permette alle stesse di scegliere se prolungare la durata dell’esclusiva (sostenendo i relativi costi), alla luce del successo della forma sul mercato”*<sup>149</sup>. Essa, inoltre, assicurerebbe una maggiore certezza giuridica, dato che i design ritenuti meritevoli di protezione in considerazione della positiva risposta che il mercato ha avuto dinanzi ad essi, acquisiscono tutela tramite la loro registrazione, rendendo prevedibile cosa risulta protetto da un diritto di esclusiva e cosa, invece, non lo è.

A mio avviso, merita pieno accoglimento l’indirizzo a favore di una interpretazione restrittiva del requisito del valore artistico. Mi sembra opportuno, infatti, individuare dei canoni precisi sulla base dei quali ravvisare o meno la sussistenza di tale attributo nelle opere di industrial design: e quelli individuati dalla Corte di Cassazione non lo sono di certo, per le ragioni prima evidenziate.

Il suggerito *“test del museo”* potrebbe rappresentare una valida soluzione: si tratta, infatti, di un indizio di valore artistico chiaro a tutti, non solo ai designer esperti del settore, ma, di fatto, a tutta la concorrenza. Ciò potrebbe permettere di ovviare anche al fatto che, nel campo del diritto d’autore, non è richiesto l’espletamento di formalità costitutive ai fini dell’acquisizione del diritto: basare la valutazione della sussistenza del requisito del valore artistico su un giudizio inevitabilmente discrezionale dell’ente giudicante non giova di certo agli operatori economici dell’industria del design, che in tal modo sono incapaci di stabilire, se non in sede giudiziale, se un oggetto di design è liberamente riproducibile oppure protetto dalla privativa d’autore; individuare, invece, un indizio certo e facilmente verificabile di valore artistico agevola tale ricerca.

Ritengo, pertanto, che l’indagine sulla sussistenza del requisito richiesto ai fini dell’accesso dell’opera di design industriale alla tutela offerta dal diritto d’autore vada condotta sulla base di parametri soltanto oggettivi, svincolati dall’impressione del soggetto che si trova a giudicare l’opera: il riconoscimento ottenuto da parte della collettività, che si concretizza nell’esposizione in musei o gallerie d’arte, va quindi considerato un elemento necessario. L’opera, pertanto, deve essersi elevata a vero e proprio paradigma all’interno della società: e tale qualità va sicuramente premiata.

Trovo corretta la previsione legislativa che autorizza il cumulo tra la protezione autorale e quella brevettuale per la tutela dell’opera di design industriale: la creatività del designer, infatti, pare meritevole di protezione, soprattutto quando egli dimostra un senso estetico tale da poter essere considerato artista. Tuttavia, non condivido l’opinione di coloro che includono nell’alveo della privativa autorale una (troppo) ampia gamma di opere di design,

---

<sup>149</sup> MORRI, *Le opere dell’industrial design*, cit., pp. 177 ss.

per il fatto che in esse l'aspetto estetico risulta preponderante rispetto a quello funzionale: è vero che si tratta di una tendenza che si sta affermando a livello europeo, dunque il nostro ordinamento in tal modo non farebbe altro che uniformarsi all'indirizzo accolto dagli altri Paesi, favorendo il raggiungimento di una soluzione comune; tuttavia non credo che in questo modo possano essere selezionate come meritevoli della lunga protezione offerta dal diritto d'autore solo le opere migliori. Perché questo, di fatto, è stato l'intento del nostro legislatore attraverso la previsione, all'art. 2 n.10 l.aut., del requisito del valore artistico: l'opera di design industriale poteva infatti già essere protetta attraverso una forma di tutela *sui generis*, pensata *ad hoc* per la protezione dell'aspetto del prodotto, quella cioè del disegno o modello; l'accesso alla tutela autorale, pertanto, doveva essere limitato alle sole opere che, rispetto a quelle proteggibili come disegno o modello, fossero state dotate di qualcosa in più.

L'attuazione della riforma comunitaria derivante dall'emanazione della Direttiva 98/71/CE, oltretutto, ha reso più semplice la tutela delle forme: come è stato sottolineato nel capitolo secondo, al paragrafo 4.1. lettera a), essa ha comportato l'eliminazione del requisito dello "speciale ornamento" richiesto per la tutela del disegno o modello (che, per tale motivo, veniva definito "ornamentale"), in tal modo sganciando l'ottenimento della protezione dalla presenza di qualsiasi gradiente estetico e proteggendo la creazione intellettuale per il semplice motivo che incide sull'aspetto del prodotto.

Se quindi un'opera conciliante forma e funzione (anche quella di pregio estetico pari o superiore all'aspetto funzionale) può trovare oggi più facilmente protezione tramite la privativa industriale e per un periodo di tempo pari ad un massimo di venticinque anni, perché consentire anche una sua agevole protezione tramite il diritto d'autore e per un periodo di tempo molto più elevato? La "breve" durata della protezione offerta dal disegno o modello registrato si giustifica sulla base di ragioni di mercato e concorrenziali: la creazione viene protetta mediante l'instaurazione di un vero e proprio monopolio, ma questo deve avere una durata non troppo estesa, dato che l'esclusiva riguarda creazioni che, accanto ad una funzione estetica, esplicano *anche* una funzione tecnica; il fatto che l'oggetto vada a soddisfare un bisogno della collettività, cioè si configuri come oggetto d'uso, richiede la scadenza, dopo un certo periodo di tempo, del diritto di esclusiva: al contrario, verrebbe ostacolata la stessa attività di produzione industriale, nonché lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti. La lunga durata del diritto d'autore cozza, pertanto, con tali esigenze.

Inoltre, considerando che l'oggetto di tutela delle due forme di protezione è sostanzialmente il medesimo (cioè l'utilizzazione esclusiva della creazione intellettuale), consentire un accesso ampio delle opere di industrial design alla protezione offerta dal diritto d'autore finirebbe per indirizzare gli operatori economici a scegliere la tutela autorale per le proprie creazioni, determinando uno svuotamento della protezione invece appositamente pensata per esse, cioè il disegno o modello.

Secondo la mia opinione, è proprio la tutela offerta dal diritto industriale a dover rappresentare la principale forma di protezione dell'industrial design: la tutela autorale dovrebbe configurarsi come una sorta di tutela "premiale", da garantire alle sole creazioni che hanno riscosso un successo nel mercato tale da richiedere un allungamento della loro protezione e tale da determinare i

consumatori ad un apprezzamento dell'opera per qualcosa che va oltre la sua funzione. Non si deve dimenticare, infatti, che il prodotto di design è un prodotto industriale, fabbricato in un grande numero di esemplari: non si può prescindere, quindi, nel valutare la sua migliore modalità di tutela, dalla considerazione del successo che il prodotto ha avuto tra i consumatori.

Bisogna evidenziare che, al giorno d'oggi, si assiste ad un continuo ricambio di oggetti sul mercato; quest'ultimo infatti si dimostra fortemente dinamico e, considerando che le innovazioni tecnologiche avvengono molto più rapidamente che in passato, ciò favorisce una sostituzione molto più celere dei vari prodotti: la previsione generalizzata, quindi, di una tutela autorale di lunga durata per le creazioni di design spesso non è giustificata a fronte della breve vita dell'oggetto.

A mio avviso, non vale obiettare che la registrazione, richiesta per l'ottenimento della tutela della creazione come disegno o modello, risulti troppo onerosa dinanzi all'incertezza circa il futuro successo del prodotto industriale. Se infatti l'opera di design è veramente meritevole di protezione, sono costi che vale la pena per l'impresa affrontare. Il nostro ordinamento, come sottolineato, concede un "periodo di grazia" della durata di un anno dalla prima divulgazione, durante il quale è possibile saggiare il mercato, cioè valutare se il proprio prodotto sarà in grado di suscitare un grande interesse da parte dei consumatori. Se effettivamente questa valutazione ha un esito positivo, allora l'impresa si convincerà che la registrazione appare opportuna; e se, dopo cinque anni dal deposito della prima richiesta, nota che il successo del prodotto è diminuito e che non risulta più conveniente investire nella sua protezione, può semplicemente evitare di rinnovarla, facendo cadere la forma in pubblico dominio. Non c'è ragione, infatti, nel campo del design industriale, di proteggere un oggetto che non può essere sfruttato da un punto di vista commerciale: questo perché esso non è solo acquistato perché *bello* e, dunque, per essere contemplato, ma anche perché *utile*, e, pertanto, per essere concretamente utilizzato. Collegare la protezione dell'opera al suo successo commerciale, a mio avviso, pare inserirsi perfettamente nell'ottica comunitaria del "*market approach*".

Oltretutto, è anche previsto lo strumento del disegno o modello non registrato: in tal modo l'opera di design industriale può essere protetta anche senza registrazione, seppur per un periodo più breve (tre anni). È una forma di protezione che, per alcuni aspetti (come l'assenza di formalità costitutive), si avvicina alla protezione offerta dal diritto d'autore. Il disegno o modello non registrato è stato ideato appositamente per assicurare una protezione alle opere del disegno industriale che non sono destinate ad avere una lunga vita nel mercato, e per cui una registrazione non appare affatto conveniente: è uno strumento, quindi, che ben si concilia con le caratteristiche proprie del mercato attuale.

Considerando che uno dei fondamentali aspetti (se non il principale) che indirizza la scelta dell'impresa verso la tutela autorale piuttosto che verso quella brevettuale è quello della durata, credo risulti opportuno optare per una sorta di cumulo "sequenziale": nel senso che, anzitutto, l'impresa deve affidarsi, per la tutela della propria opera di design, alla protezione offerta dal disegno o modello registrato o non registrato, cioè la modalità di tutela tipicamente e tradizionalmente prevista per tale particolare tipologie di opere; la tutela autorale,

in questa visione, può essere invocata, invece, alla scadenza della privativa industriale se l'opera risulta veramente meritevole di essere protetta per un ulteriore periodo di tempo, cioè sia dotata di un valore artistico da accertare esclusivamente sulla base di indici oggettivi.

Tale impostazione mi sembra coerente con la Direttiva 98/71/CE, che non ha avuto come primario intento quello di garantire l'accesso alla protezione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale, ma ha voluto anzitutto stabilire delle norme comuni quanto alla disciplina del disegno o modello, variamente regolato all'interno degli Stati membri. A mio avviso non è da sottovalutare il fatto che la Direttiva, all'articolo 17, parli di "disegni o modelli registrati" e che il Regolamento 6/2002 faccia riferimento ai "disegni o modelli comunitari": entrambi i testi normativi consentono l'accesso alla protezione autorale ad opere anzitutto considerabili come "disegni o modelli", siano essi registrati o non registrati: ciò testimonierebbe, nella mia opinione, il fatto che la tutela offerta dal diritto industriale dovrebbe essere la prima modalità di tutela del design.

Senza contare, poi, che la Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli è intervenuta proprio al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza sul mercato e con l'intento di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Questo fine verrebbe contraddetto se si permettesse un'estensione indiscriminata del diritto d'autore sulle opere di design, la cui durata (troppo) elevata, nel campo che ci interessa, determina sicuramente degli svantaggi per gli operatori economici.

## CAPITOLO QUARTO

### LA DOPPIA TUTELA DEL DESIGN INDUSTRIALE NELL'ESPERIENZA GIURIDICA STRANIERA

#### 1. Premessa

È stato chiarito, nei paragrafi precedenti, quale sia stata la risposta del nostro ordinamento dinanzi all'emanazione della Direttiva 98/71/CE da parte del legislatore comunitario, soprattutto con riferimento alla previsione della cumulabilità tra la tutela autorale e quella brevettuale in relazione alle opere di industrial design. L'Italia è stato uno dei Paesi in cui la riforma ha avuto un impatto più consistente, data l'espressa esclusione, precedentemente alla stessa, della sovrapposizione tra le due forme di tutela<sup>1</sup>.

In questo capitolo l'analisi verrà ampliata all'esperienza comparata; l'esame del quadro normativo pre-riforma dei Paesi dell'Unione Europea più rappresentativi dal punto di vista della tradizione giuridica e dello sviluppo industriale nel settore delle arti applicate mette in luce una varietà di approcci quanto alla modalità di protezione dell'industrial design, la quale si è inevitabilmente riflessa sulla natura compromissoria dell'intervento del legislatore comunitario del 1998: il settore dell'industrial design, infatti, costituiva, e in realtà costituisce ancora oggi, seppur in minor misura, uno degli ambiti più disparatamente disciplinati nell'Unione, in considerazione della difficoltà di condividere una visione univoca sulla sua tutela giuridica.

Precedentemente alla *Design Directive*, infatti, si potevano quasi contare tante differenti discipline quanti erano i Paesi aderenti alla Comunità, legate, sì, da alcune somiglianze, ma per lo più esplicitanti significative differenze<sup>2</sup>. Tra i poli opposti rappresentati dalla Grecia, sprovvista di un proprio sistema di registrazione del design, e dal Benelux, dotato, invece, di un sistema di tutela centralizzato e comune per gli Stati facenti parte dello stesso (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), si ponevano i sistemi normativi degli altri Stati, la maggior parte di essi accomunata dalla previsione di un sistema di registrazione-brevettazione nazionale per la tutela del disegno o modello, ai fini di una maggiore certezza giuridica.

Tuttavia, alcuni di essi consentivano il deposito multiplo delle domande di brevetto, altri no<sup>3</sup>; alcuni prevedevano una ricerca preliminare ed un esame dei requisiti richiesti ai fini della registrazione prima di procedere alla stessa, altri, invece, no; alcuni, poi, consentivano ad eventuali soggetti rivendicanti una priorità di opporsi entro un certo tempo, prima che si potesse concludere l'*iter* di registrazione, altri, invece, procedevano direttamente alla registrazione, lasciando la valutazione sulla validità del brevetto alle corti, in sede giudiziale<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> In base all'art. 5 R.D. 1411/1940

<sup>2</sup> GRIFFITHS, *Overview of Developments in Europe on Industrial Design Protection*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 1993, p. 360

<sup>3</sup> Francia, Germania, Benelux, Italia e Spagna, per esempio, lo consentivano; l'Inghilterra, invece, no.

<sup>4</sup> GRIFFITHS, *Overview of Developments*, cit., p. 361

Pure gli aspetti sostanziali delle varie discipline differivano consistentemente. Anche se apparentemente tutti gli Stati membri richiedevano, ai fini dell'ottenimento della protezione del disegno o modello, il requisito della novità, esso veniva inteso diversamente nei vari ordinamenti; per esempio, Benelux, Spagna e Inghilterra ponevano limitazioni nello spazio, richiedendo che il design fosse nuovo all'interno dei confini dello Stato in cui se ne chiedeva la registrazione; d'altra parte, Danimarca e Portogallo adottavano un criterio temporale, considerando mancante il requisito della novità laddove il disegno o modello fosse già stato conosciuto all'interno dei circuiti nazionali specializzati o avesse già trovato una protezione in passato; infine, in Germania il design non era considerato nuovo se conosciuto negli ambienti nazionali esperti nel settore di riferimento. Oltretutto, alcuni Paesi richiedevano dei requisiti ulteriori rispetto a quello della novità: il design doveva essere, inoltre, "*original*" in Inghilterra, avere "*physonomie propre*" in Francia o conferire uno "*speciale ornamento*" in Italia; in Germania, invece, doveva possedere "*eigentumlichkeit*", ovvero un carattere individuale implicante uno sforzo creativo da parte del designer<sup>5</sup>.

Anche sotto il profilo temporale vi erano significative differenze: si passava, infatti, dai dieci anni di protezione della Spagna ai cinquanta della Francia, fino addirittura alla tutela potenzialmente indefinita del Portogallo<sup>6</sup>.

L'intervento a livello comunitario, dunque, si è reso più che necessario. Un tale sistema, infatti, appariva fortemente sfavorevole per gli operatori del settore ed i designer stessi, che, dinanzi ad un panorama così diversificato, dovevano sostenere costi non indifferenti, derivanti dalle diverse spese e procedure di registrazione previste da Stato a Stato; oltretutto, anche laddove avessero acquisito la richiesta tutela, appariva complicata l'attuazione dei loro diritti, nonché la persecuzione dei contraffattori<sup>7</sup>.

Nell'ultima parte del capitolo, uno sguardo verrà dato anche al sistema statunitense. Gli Stati Uniti rappresentano una delle più grandi industrie a livello mondiale nel settore del design; essi sono dotati di un sistema di proprietà intellettuale tra i più forti nel panorama internazionale e combattono ogni giorno in prima linea nella battaglia contro la pirateria. Tuttavia, nonostante tali meriti, un grande vuoto si registra nel campo della protezione dell'industrial design: ciò è sicuramente dettato da preoccupazioni inerenti le conseguenze anti-competitive che la concessione di una tutela a tali opere, concilianti aspetti estetici e funzionali, provocherebbe sul mercato; tuttavia, si tratta di un argomento che sta mano a mano perdendo importanza, data la consistenza, al giorno d'oggi, delle attività contraffattorie<sup>8</sup>.

## **2. La protezione del design industriale nei Paesi Europei: in particolare, la normativa francese ed inglese**

---

<sup>5</sup> *Ivi*, pp. 362-363

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 364-366

<sup>8</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 35

Nei paragrafi che seguono, verrà preliminarmente affrontata l'analisi dei sistemi normativi di Francia e Gran Bretagna; si tratta di due ordinamenti la cui legislazione in materia di industrial design ha fortemente influenzato l'orientamento espresso in sede comunitaria con l'emanazione della Direttiva 98/71/CE e, successivamente, del Regolamento 6/2002.

Sotto un primo profilo, infatti, il sistema francese, in cui vige la teoria dell'“*unità dell'arte*”, ha contribuito a convincere il legislatore ad ammettere alla tutela autorale i disegni e modelli industriali, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di consentirne il cumulo con la protezione prevista dal diritto industriale. D'altra parte, invece, il sistema inglese ha influenzato l'istituzione di un nuovo strumento di protezione del prodotto di design, il disegno o modello non registrato, già previsto in Gran Bretagna sin dal *Copyrights, Designs and Patents Act* del 1988.

Francia e Regno Unito, oltretutto, si collocano tra i pochi Paesi UE<sup>9</sup>, insieme all'Italia e alla Danimarca, ad aver recepito la Direttiva 98/71/CE entro il termine in essa stabilito, ovvero il 28 ottobre 2001.

### 2.1. *La tutela dell'industrial design in Francia*

L'ordinamento francese accorda all'opera di design industriale, sin da tempi risalenti, la tutela del “*Dessin ou Modèle industriel*” cumulativamente a quella del diritto d'autore, in considerazione della teoria della “*unité de l'art*” così come elaborata dalla dottrina degli inizi del secolo scorso: “*da dove viene la difficoltà di stabilire la natura e i caratteri del disegno o modello industriale? Secondo noi, proviene dal fatto che ci siamo messi in testa di separare due cose che vanno tenute unite, l'arte e l'industria. [...] Ma prima di tutto, cos'è la bellezza? Dove inizia la bellezza? [...] Ammettete con noi che la legge deve essere uniforme per tutte le opere che contengono l'arte. [...] Questo desiderio è stato largamente realizzato, grazie alla legge dell'11 marzo 1902 e del 14 luglio 1909. [...] Oggi l'idea semplice e feconda dell'unità dell'arte ha trionfato nel nostro Paese*”<sup>10</sup>.

In base a tale concezione, viene negata qualsiasi differenziazione tra “*arte pura*” ed “*arte applicata all'industria*”, anche in termini di tutela legale: pertanto, entrambe sono sottoposte al medesimo trattamento giuridico. Ciò è testimoniato, per esempio, dagli articoli L 112-1 e L 112-2 del *Code de la propriété intellectuelle* francese, in base a cui “*Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination*”. Tra le creazioni dell'ingegno oggetto di protezione, figurano espressamente “*les œuvres des arts appliqués*” e “*les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure*”.

La possibilità di cumulare la tutela autorale con quella della proprietà industriale, dunque, permette a colui che realizza un'opera di design di scegliere alternativamente tra l'una o l'altra forma di tutela, oppure, addirittura, di optare per entrambe: si tratta di un sistema fortemente a vantaggio del soddisfacimento

---

<sup>9</sup> Erano quindici gli Stati membri al momento dell'emanazione della Direttiva 98/71/CE: Italia, Francia, Inghilterra, Danimarca (che l'hanno attuata entro il termine stabilito), Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, e Irlanda.

<sup>10</sup> La teoria della “*unité de l'art*” fu elaborata da Pouillet nel suo *Traité théorique et pratique des dessins et modèles* del 1911.

degli interessi degli autori, a scapito, invece, della certezza giuridica che dovrebbe essere garantita nei rapporti commerciali e che viene invocata da chi opera nel mondo imprenditoriale<sup>11</sup>.

Tuttavia, si tratta di un orientamento che permette di superare i problemi derivanti dall'individuazione di un criterio che consenta di distinguere tra disegni e modelli industriali e creazioni artistiche e che si pone pienamente in accordo con il principio in base a cui, per la tutela dell'opera dell'ingegno, si deve prescindere dal merito e, dunque, dall'artisticità della stessa: è sufficiente che essa sia frutto della creatività personale del suo artefice.

L'unico limite al principio della cumulabilità tra le due forme di tutela può essere rinvenuto nell'impossibilità di registrare come disegno o modello l'oggetto suscettibile di brevettazione per invenzione: pertanto, se la forma costituisce espressione di una notevole attività inventiva o gli elementi potenzialmente proteggibili come disegno o modello sono inseparabili da quelli idonei all'ottenimento del brevetto per invenzione, non può essere accordata la tutela del disegno o modello, e di conseguenza, nemmeno quella prevista dal diritto d'autore. La ratio di tale scelta risiede nella necessità di arginare le conseguenze anticoncorrenziali derivanti dall'applicazione indiscriminata del cumulo, pericolosa per il mercato, per il benessere dei cittadini e per il progresso tecnologico in se'.

Per evitare un'applicazione poco selettiva del diritto d'autore ed escludere, quindi, un'appropriazione degli elementi dell'articolo industriale che permettono di conseguire un effetto tecnico, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri. Il primo, detto della "*molteplicità delle forme*", valuta se sia possibile ottenere uno stesso risultato funzionale adottando configurazioni diverse da quelle proprie del prodotto considerato: quindi, se il designer può scegliere tra diverse soluzioni, si deve concludere che l'aspetto del prodotto non è determinato unicamente dalle sue funzioni tecniche. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo che è stato criticato sulla base del fatto che anche le forme derogabili possono avere uno scopo funzionale estraneo a qualsiasi ricerca estetica od ornamentale, ma tendente semplicemente ad ottenere una certa comodità d'impiego: in queste opere non sarebbe ravvisabile lo sforzo creativo che si concretizza nella realizzazione di una forma con un intento decorativo. Dunque, la giurisprudenza ha proposto di considerare, nella creazione, l'esistenza di un fine ornamentale indipendentemente da quello pratico: secondo tale visione, non costituiscono oggetto di tutela le forme utili, anche se derogabili, che non presentano alcun elemento arbitrario, che dimostri, cioè, lo sforzo creativo del suo autore, prescindente da considerazioni solo funzionali<sup>12</sup>.

La Direttiva 98/71/CE è stata attuata in Francia mediante l'*Ordonnance* 2001-670<sup>13</sup>: essa, tuttavia, non ha portato ad uno sconvolgimento profondo dei principi generali sanciti dall'ordinamento francese nella materia che ci interessa, a partire, soprattutto, dalla previsione del cumulo della tutela offerta dal diritto d'autore e dal diritto della proprietà industriale.

---

<sup>11</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 70

<sup>12</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 32-33

<sup>13</sup> *Ordonnance* 2001/670 del 25 giugno 2001

Tuttavia, dato l'approccio adottato dal legislatore comunitario, favorevole alla tutela della forma del prodotto in ragione degli investimenti economici compiuti per crearla, si può affermare che la novella europea abbia determinato un indebolimento del *copyright approach* francese.

Anzitutto, ai fini dell'ottenimento della protezione del disegno o modello, la Direttiva ha sottolineato la necessità dell'espletamento di una procedura di registrazione. In Francia, invece, dove il diritto di esclusiva sorgeva con la creazione del prodotto industriale, essa era diventata solo una formalità.

In secondo luogo, maggiore rigidità è stata introdotta quanto ai requisiti di accesso alla protezione; precedentemente alla riforma l'ordinamento francese tutelava le opere di industrial design mediante il diritto industriale come disegni o modelli laddove nuove (cioè diverse dalle creazioni già esistenti) e, cumulativamente, tramite il diritto d'autore se costituenti espressione della creatività del proprio autore. Si trattava, tuttavia, di requisiti non sufficientemente diversificati a livello legislativo, pertanto la dottrina francese aveva finito per considerare comune alle due discipline il requisito dell'originalità<sup>14</sup>. Oggi, a fronte della previsione, nella *Design Directive*, degli elementi della "novelty" e dell'"individual character", sono stati inseriti, oltre al requisito della creatività previsto per le opere dell'ingegno, quelli della "nouveau" e del "caractère propre" per la protezione del disegno o modello; ciò ha comportato una maggiore oggettività, dunque, nella valutazione dei requisiti per l'accesso alla tutela del disegno o modello, sganciata da un giudizio sul merito dell'opera quale quello che comportava la verifica della sussistenza dell'originalità. Il legislatore ha preferito alla nozione di "carattere individuale" quella di "carattere proprio" per evitare problemi di interpretazione della nozione, che si temeva troppo ancorata all'espressione della personalità dell'artista.

Il concetto di novità, poi, presenta delle differenze rispetto a quello previgente: anzitutto, le divulgazioni effettuate dall'autore stesso gli sono opponibili, quindi sono in grado di incidere sulla nozione di novità del prodotto, a meno che non siano state effettuate meno di un anno prima della data di deposito, data la concessione comunitaria di un "periodo di grazia"; inoltre, la divulgazione da parte del terzo non è distruttiva della novità, se non ha determinato una ragionevole conoscenza del modello all'interno degli ambienti specializzati del settore di riferimento<sup>15</sup>.

Anche sotto il profilo della durata vi sono state significative variazioni: mentre inizialmente la tutela accordata al disegno modello era pari a quella prevista dal diritto d'autore, con l'emanazione dell'*Ordonnance* la durata della protezione del disegno o modello è stata diminuita, in accordo con la normativa comunitaria, a venticinque anni dal momento del deposito della domanda di registrazione.

È possibile affermare, quindi, che il cumulo totale ed assoluto del diritto d'autore con il diritto di proprietà industriale che caratterizzava il sistema francese prima dell'intervento comunitario, non ancorato ad alcun requisito e ad alcuna valutazione di merito, ma alla sola presenza di creatività ed originalità dell'opera, sia stato in un certo senso relativizzato, attraverso la previsione di requisiti di

---

<sup>14</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 71

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 74

accesso alla protezione più rigidi. Tuttavia, resta il fatto che in Francia le opere di industrial design possono ottenere una protezione autorale in maniera molto più semplice che in Italia: mentre, infatti, nell'ordinamento francese tali opere sono in grado di guadagnarsi una doppia tutela se presentano le caratteristiche di novità, carattere proprio e della creatività richiesta per qualsiasi opera "*de l'esprit*", nel sistema italiano non vi è piena equiparazione tra disegni industriali e le altre opere dell'ingegno, quindi, ai fini dell'ottenimento della tutela autorale, non è sufficiente che quelli presentino il solo requisito della creatività, ma è necessario che siano caratterizzati anche dal controverso elemento del valore artistico.

Un ulteriore aspetto che caratterizza il sistema francese è l'assenza dell'istituto del disegno o modello di utilità. Questo significa che una forma funzionale che non possa essere protetta come disegno o modello industriale o con il diritto d'autore può ottenere soltanto un brevetto di invenzione, ma solo laddove sia caratterizzato da un livello più alto di attività inventiva<sup>16</sup>.

## 2.2. *La tutela dell'industrial design nel Regno Unito*

Le creazioni applicate all'industria, nell'ordinamento inglese, ricevono tutela attraverso tre modalità di protezione: l'*unregistered design right*, il *registered design right* e il *copyright*.

In base al *Registered Design Act* del 1949, con il termine *design* si indicavano le "*features of shape, configuration, pattern, or ornament which appeal to and are judged solely by the eye*". Erano invece tutelate dalla legge sulle invenzioni i metodi, i principi di costruzione e le caratteristiche di forma o configurazione dettate solo da esigenze funzionali, in considerazione del regime di monopolio che una tutela sulle stesse viene a creare. La grande distinzione, pertanto, era quella tra forme estetiche, caratterizzate da un certo "*eye appeal*" (dal punto di vista del consumatore), e forme funzionali<sup>17</sup>.

Poteva essere registrato solo quel design che avesse presentato le caratteristiche di novità e di originalità, intendendo con la prima la sostanziale diversità del disegno o modello da quelli già precedentemente registrati o pubblicati in Gran Bretagna, mentre, con la seconda, la presenza di un apporto creativo dell'autore, indipendentemente dal valore artistico dell'opera<sup>18</sup>.

Il *Registered Design Act*, inoltre, stabiliva il divieto di cumulare la tutela d'autore (della durata pari a cinquant'anni *p.m.a.*) con quella prevista dal diritto industriale (che si estendeva per un periodo massimo di 15 anni). In sintesi, le opere di design artistiche potevano essere protette in due modi: attraverso la tutela offerta dal diritto d'autore, che sorgeva automaticamente al momento della creazione dell'opera e consisteva nella protezione dell'autore contro la copia, diretta o indiretta<sup>19</sup>, del suo prodotto, o, facoltativamente, tramite la registrazione, determinante un diritto di monopolio la cui violazione veniva ravvisata non solo

---

<sup>16</sup> SCORDAMAGLIA, *La nozione di <<disegno e modello>>*, cit., pp. 113 ss.

<sup>17</sup> FELLNER, *The New United Kingdom Industrial Design Law*, in *University of Baltimore Law Review*, 1989, p. 370

<sup>18</sup> FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, cit., p. 81

<sup>19</sup> Una violazione del diritto d'autore veniva ravvisata non soltanto nel caso in cui un soggetto avesse riprodotto in copia il prodotto originale, ma anche laddove egli avesse copiato la copia dell'originale.

nella copia del prodotto originale, ma anche nella creazione indipendente, ovvero nella realizzazione di un prodotto provocante la stessa impressione generale di quello registrato<sup>20</sup>. Però, se un'opera veniva registrata come disegno o modello, non poteva più essere protetta dal diritto d'autore: quindi, una volta scaduto il periodo di protezione, essa cadeva in pubblico dominio.

Sulla stessa linea si era posto il *Copyright Act* del 1956, il quale aveva escluso che un disegno o modello "artistico", se registrato o riprodotto industrialmente in più di cinquanta esemplari non costituenti una serie unica, non poteva essere protetto come opera d'arte in base al diritto d'autore. Tuttavia, in seguito, con il *Copyright Act* del 1968, venne concesso all'autore della creazione di perseguire il contraffattore del design tramite il diritto d'autore a prescindere dalla sua registrazione, per un periodo, però, limitato a quindici anni decorrenti dal momento in cui l'articolo veniva messo in commercio (e non, come nel caso delle altre opere d'arte, per cinquant'anni *p.m.a.*).

Tale quadro è stato modificato dall'entrata in vigore, nel 1988, del *Copyrights, Designs e Patents Act*, che, come anticipato, ha previsto tre forme di tutela per l'industrial design.

Una delle più grandi novità fu costituita dall'introduzione dell'istituto dell'*unregistered design right*, nel tentativo di risolvere il dilemma della protezione delle forme funzionali allo stesso tempo cercando di evitare i potenziali effetti anticoncorrenziali derivanti dalla stessa<sup>21</sup>. Un design può essere protetto attraverso l'*unregistered design right* se è originale (cioè non comune nel suo settore specifico) e se è stato fissato in un "*design document*" (cioè se, sulla base di un disegno, è stato realizzato un articolo). Dunque, possono accedere a questa forma di tutela tutte le forme tridimensionali, purché non banali, ed indipendentemente dalla presenza in esse di un certo "*eye appeal*".

La durata della protezione è pari a quindici anni dalla fine dell'anno in cui il design è stato creato, ma, se il design viene sfruttato commercialmente entro cinque anni dal momento in cui è stato fissato in un articolo, allora essa si riduce a dieci anni dalla fine dell'anno nel quale i prodotti basati su quel design sono stati resi disponibili per la vendita o il noleggio; negli ultimi cinque anni della protezione, in ogni caso, chiunque può chiedere al proprietario dei diritti sul design il rilascio di una licenza per la riproduzione del modello sotto pagamento di una *royalty*, la quale deve obbligatoriamente essere rilasciata<sup>22</sup>.

In base al *Copyright, Designs and Patents Act*, si considera *design* qualsiasi caratteristica della forma o della configurazione, sia interna che esterna, di un articolo tridimensionale<sup>23</sup>. L'*unregistered design right*, quindi, tutela tanto l'aspetto estetico quanto quello funzionale del prodotto. Tuttavia, sono esclusi dalla sua protezione: a) i metodi o i principi di costruzione; b) le caratteristiche di forma o configurazione che permettono all'articolo di essere collegato o unito ad un altro articolo in modo tale che tutti e due possano svolgere la loro funzione

---

<sup>20</sup> FELLNER, *The New United Kingdom*, cit., pp. 371-372

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 369

<sup>22</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica*, cit., p. 82

<sup>23</sup> Art. 213 *Copyright, Designs and Patents Act*. Ciò differenzia l'*unregistered design right* dal disegno o modello non registrato comunitario: mentre il primo può essere concesso solo per le forme tridimensionali, il secondo si estende anche a quelle bidimensionali.

(eccezione del “*must fit*”) e quelle caratteristiche del prodotto che sono determinate dall'estetica di un altro articolo (eccezione del “*must match*”); c) le “*surface decoration*”, cioè i disegni decorativi, indipendentemente dal fatto che siano applicati ad una superficie bidimensionale o tridimensionale: la prima modalità di tutela di questi è infatti rappresentata dal diritto d'autore<sup>24</sup>.

Il titolare dell'*unregistered design right* gode del diritto principale di produrre l'articolo e di quello secondario di importarlo, venderlo o noleggiarlo per scopi commerciali: se, quindi, tali attività sono effettuate per un uso privato del prodotto, allora non si avrà violazione della privativa. La violazione del diritto si realizza, invece, laddove venga realizzata una copia identica o quasi identica all'articolo originale; nel caso in cui venga violato il diritto principale del titolare del design, il contraffattore è responsabile anche se non era a conoscenza dell'esistenza del design, mentre se si tratta di lesione di un suo diritto secondario, la prova dell'ignoranza del terzo lo obbliga solo al pagamento dei danni in una misura ragionevole. Di certo, l'assenza di formalità costitutive ai fini dell'ottenimento della protezione, e, dunque, di registri pubblicamente consultabili, non favorisce la certezza dell'esistenza o meno dei suddetti *design rights*, che può essere valutata soltanto in sede giudiziale. Pertanto, spesso le imprese sono interessate alla registrazione delle proprie opere di design.

Quanto al *registered design right*, si tratta di un diritto di proprietà industriale di durata pari ad un massimo di venticinque anni decorrenti dal momento della registrazione, ottenibile per quelle forme che presentino i requisiti della novità, intesa come assenza di una registrazione o pubblicazione dello stesso design nel territorio del Regno Unito, e dell'aspetto esteticamente apprezzabile (“*eye appeal*”). Anche l'istituto del *registered design* è stato concepito per la protezione della forma che sia contestualmente estetica e funzionale: pertanto, se la configurazione dell'opera è basata solo sul suo funzionamento o è puramente estetica, senza un valore utilitario, allora non può essere registrata.

Ai fini dell'accertamento della violazione del *registered design right* non ha importanza l'ignoranza dell'esistenza della registrazione da parte del trasgressore. Non è necessario, poi, che il titolare del design conceda la licenza obbligatoria negli ultimi anni della protezione.

Relativamente, infine, al *copyright*, “*the government's intention in the 1988 Act, as stated in Parliament, was to exclude copyright altogether from the field of industrial designs with one exception for surface decoration*”<sup>25</sup>: infatti, proprio per accordare una certa protezione a quelle forme tridimensionali, concilianti funzionalità ed estetica, non proteggibili tramite il diritto d'autore, era stato previsto l'istituto dell'*unregistered design right*.

Nel sistema inglese, la durata della protezione accordata dal copyright agli “*artistic works*” (“*graphic work, sculpture, collage, work of architecture, or of artistic craftsmanship*”) è pari a settant'anni decorrenti dalla morte dell'autore.

La Gran Bretagna non è mai stata generosa nell'accordare la tutela autorale alle opere di industrial design; nel *Copyright, Designs and Patents Act* del 1988,

---

<sup>24</sup> FELLNER, *The New United Kingdom*, cit., p. 378. Ad esempio, se un divano è ricoperto da stoffe stampate sulla base di un design, e di per se' sarebbe protetto da un *unregistered design right*, i disegni stampati restano esclusi da tale protezione.

<sup>25</sup> *Ivi*, pp. 389 ss.

infatti, la *Section 52* stabiliva che gli “*artistic works*” realizzati industrialmente, cioè creati in più di cinquanta copie, dovessero essere tutelati da un copyright di durata ridotta, corrispondente a venticinque anni dalla fine dell’anno della loro prima immissione nel mercato. Con tale previsione, si intendeva escludere il ricorso al copyright contro la riproduzione di opere di design industriale, e, dunque, la cumulabilità della protezione autorale con i diritti di proprietà industriale, attraverso l’allineamento del periodo di protezione del copyright con quello previsto nel caso in cui il design fosse stato registrato<sup>26</sup>. Per l’industrial design, dunque, era prevista una forma di protezione in base al diritto d’autore *ad hoc*, appositamente pensata per le creazioni rientranti in tale categoria, in modo da conciliare gli interessi dei creatori con quelli dell’economia nazionale<sup>27</sup>.

Tuttavia, l’esigenza di un cambiamento cominciò, negli anni, a farsi sentire, soprattutto in considerazione degli approcci adottati dai vari Stati membri successivamente all’emanazione della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento 6/2002. Dopo la decisione della Corte di Giustizia sul caso Flos C-168/09, cominciarono le trattative per la modifica della sezione 52, che è avvenuta, tuttavia, solo recentemente, il 28 luglio 2016<sup>28</sup>, con una riforma che ha esteso la durata della protezione autorale degli “*artistic works*” realizzati industrialmente a settant’anni dalla morte dell’autore. Ciò significa che le opere artistiche, siano esse o meno prodotte in più di cinquanta esemplari, possono accedere alla protezione offerta dal copyright in maniera uguale.

Oggi il problema rimane quello di stabilire, ai fini dell’accesso dell’opera di industrial design alla tutela d’autore, se essa possa essere considerata un “*artistic work*”. L’interpretazione del requisito è, come nel nostro ordinamento, naturalmente discussa, essendo una deroga al principio per cui le opere appartenenti alla categoria dei “*works of art*” sono tutelate “*irrespective of artistic quality*”. L’orientamento prevalente pare essere quello che valuta l’artisticità del prodotto in base all’intenzione del suo autore, cioè al proposito di creare o meno un oggetto artistico<sup>29</sup>: viene data rilevanza, pertanto, al fatto che l’oggetto sia stato concepito o meno per il mercato (in caso affermativo, è da escludersi la sua artisticità), oppure al fatto che l’artista si muova all’interno di una corrente artistica del suo tempo. È necessario, poi, che l’articolo presenti una reale qualità artistica ed estetica e che sia dotato di un sufficiente gradiente di “*craftsmanship*” e “*artistry*”; si tratta, in ogni caso, di caratteristiche che, da sole, non determinano la qualificazione di un’opera di industrial design come “*artistic work*”, derivando, per lo più, da una valutazione soggettiva. Quanto al concetto di “*artistry*”, non essendo presente una sua definizione giuridica, dovrebbe essere inteso come

---

<sup>26</sup> *Copyright protection for designs: impact assessment (IA)*, 2012, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk) (consultato in maggio 2019)

<sup>27</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica*, cit., p. 85

<sup>28</sup> *Enterprise and Regulatory Reform Act*, 28 luglio 2016

<sup>29</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 28. Tale orientamento emerge con particolare chiarezza dalla sentenza *Merlet v. Mothercare plc*: Madame Merlet agisce in giudizio contro Mothercare sostenendo che quest’ultima abbia spudoratamente copiato una mantellina impermeabile da bimbo da essa ideata. Merlet afferma, dunque, la sussistenza di una violazione del copyright, in considerazione della natura artistica della creazione. Il giudice, tuttavia, non riconosce tale natura al prodotto; egli ritiene certamente la creazione un “*work of craftsmanship*”, ma non di un “*work of artistic craftsmanship*”: Merlet non ha ideato la mantellina per scopi artistici, ma soltanto per fini utilitari, per proteggere, cioè, suo figlio dalle avverse condizioni meteorologiche di un viaggio estivo in Scozia (*Merlet v. Mothercare*, in RPC 1986, 115)

utilizzazione di “*skill, taste and original thought*” da parte dell’autore nel produrre un oggetto in grado di colpire la sensibilità artistica e il gusto estetico del pubblico<sup>30</sup>.

La Direttiva 98/71/CE è stata attuata nell’ordinamento britannico con il *Registered Design Right Regulation* del 2001, il quale non ha comportato un intervento nel campo dei rapporti tra *registered design right*, *unregistered design right* e *copyright*, ma soltanto modifiche in relazione al concetto di disegno o modello registrato, soprattutto per quanto riguarda la sua definizione ed i requisiti previsti ai fini della registrazione.

Anzitutto, la novella del 2001 ha determinato l’introduzione, nel sistema inglese, del concetto di “carattere individuale” come “*different overall impression from earlier design on the informed user*”: un requisito che, nella legislazione precedente, non era richiesto ai fini dell’ottenimento del *registered design right* e che risultava, quindi, totalmente sconosciuto al sistema inglese<sup>31</sup>.

Non solo: anche il concetto di novità ha subito delle modifiche. In primo luogo, oggi un disegno o modello non si può considerare nuovo se differisce da precedenti disegni o modelli solo per “*immaterial details*”, e non se presenta, come precedentemente previsto, “*variants commonly used in the trade*”; inoltre, ai fini della valutazione delle divulgazioni distruttive dei requisiti di novità e carattere individuale, è stato mutato il campo di riferimento: in base al nuovo *Registered Act*<sup>32</sup>, un disegno si considera già divulgato se è stato pubblicato, esibito, commercializzato o altrimenti divulgato ovunque nel mondo, a meno che questi eventi possano ragionevolmente non essere giunti a conoscenza del circolo di specialisti del settore nel normale corso degli affari e fatto salvo il “*grace period*”. L’ambito spaziale relativamente a cui va valutata la divulgazione, dunque, è stato ampliato, dato che, precedentemente all’intervento del legislatore inglese, era limitato al solo territorio del Regno Unito.

Come nell’ordinamento italiano, anche in quello britannico l’elaborazione di una nuova nozione di disegno e modello, comune a tutti gli Stati membri, ha comportato l’eliminazione di ogni considerazione del prodotto sotto il suo profilo estetico<sup>33</sup>. Può essere registrato come modello, infatti, “*the appearance of the whole or a part of the product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product or its ornament*”: mentre, quindi, precedentemente alla riforma, gli unici requisiti richiesti ai fini della registrazione erano costituiti dalla novità e dall’“*eye appeal*”, oggi l’aspetto del prodotto è tutelabile come *registered design* a prescindere dalla sua gradevolezza estetica.

### **3. Le tendenze legislative europee in materia di protezione autorale dell’industrial design: due tipologie di cumulo**

---

<sup>30</sup> BANCROFT, *Change in copyright law for industrially manufactured artistic works*, in [www.dacs.org.uk](http://www.dacs.org.uk) (consultato in maggio 2019)

<sup>31</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica*, cit., pp. 86-88

<sup>32</sup> Section 1B (5)-(6) del *Registered Design Right Regulation*

<sup>33</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica*, cit., p. 86

Come anticipato, gli unici Paesi membri ad aver dato attuazione alla Direttiva 98/71/CE entro i termini stabiliti dall'articolo 19 comma 1 della stessa sono stati l'Italia, la Danimarca, la Francia e il Regno Unito. Negli altri Stati, il processo di trasposizione sul piano interno del testo della Direttiva è stato più lento.

In termini generali, è possibile affermare che, quanto al problema dell'ammissione delle opere di industrial design alla tutela offerta dal diritto d'autore, i vari ordinamenti europei hanno assunto delle posizioni che si inseriscono tra i due estremi rappresentati dai sistemi descritti nel paragrafo precedente: ovvero, tra la soluzione offerta dall'ordinamento francese, che consente l'ingresso alla tutela autorale all'opera di design industriale come se fosse una qualsiasi opera dell'ingegno, e quella dell'ordinamento inglese, che invece richiede la valutazione dell'artisticità della forma del prodotto, concedendo esso la tutela d'autore ai soli "*artistic works*".

Per lungo tempo, vicina a questo secondo polo si è posta la Germania. Prima della riforma del diritto dei disegni e modelli, avvenuta nel 2004, con cui ha trovato attuazione nell'ordinamento tedesco la Direttiva 98/71/CE, la disciplina dei disegni e modelli ornamentali (*Geschmacksmusterrecht*) veniva intesa come una sorta di diritto d'autore minore (*kleines Urheberrecht*) riservato alle opere di design ed avente come presupposto un contributo originale dell'autore da riscontrarsi rispetto all'insieme delle forme preesistenti. Per questo, ai fini dell'accesso di tali opere alla tutela autorale "maggiore", quella, cioè, del diritto d'autore in senso proprio, era richiesto il raggiungimento di una soglia di originalità più elevata rispetto a quella prescritta per le altre opere dell'ingegno, in accordo con la "*step theory*" o "*Stufentheorie*"<sup>34</sup> della Corte Federale tedesca.

Prima della riforma, quindi, l'ordinamento tedesco tutelava la forma nella sua valenza estetica con il disegno o modello ornamentale (*Geschmacksmusterrecht*), ed, eventualmente, con il diritto d'autore se poteva essere considerata, da parte dei gruppi interessati al design, come opera dotata di un gradiente di creatività nettamente superiore alla media (*herausragende Gestaltungshöhe*): si richiedeva, quindi, la presenza di una sorta di "surplus estetico" nel prodotto industriale; le forme funzionali, invece, trovavano tutela nel *Gebrauchsmusterrecht*, cioè tramite il modello di utilità.

Per effetto della *Design Directive*, tuttavia, è stata introdotta per i disegni e modelli una disciplina *sui generis*, diversa da quella prevista dal diritto d'autore per presupposti e finalità. L'introduzione del requisito del carattere individuale, in particolare, non richiede più un contributo originale dell'autore rispetto allo stato dell'arte complessivo, come accadeva nella disciplina previgente: tale nuovo attributo fa riferimento solo ad una diversità di impressione generale che il disegno o modello deve suscitare rispetto alle creazioni anteriori.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione tedesca, con sentenza del 13 novembre 2013<sup>35</sup>, ha affermato che non ha più senso prevedere per le opere di design industriale una soglia speciale, più elevata, per l'accesso alla tutela autorale: i requisiti che l'opera industriale deve soddisfare per essere tutelata dal diritto d'autore sono quelli generali, richiesti per qualsiasi opera

<sup>34</sup> FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design*, cit., pp. 45 ss.

<sup>35</sup> Bundesgerichtshof, 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, in *GRUR*, 2014, pp. 175 ss.

dell'ingegno<sup>36</sup>. Non è più prescritta, pertanto, una creatività qualificata: la tutela autorale può essere concessa anche alle opere di industrial design più semplici, non particolarmente pregiate, purché comunque frutto di una discrezionalità creativa che prescindendo dalla finalità di migliorare la comodità d'impiego o il funzionamento del prodotto (in questi casi lo strumento di tutela è quello offerto dal modello di utilità)<sup>37</sup>.

Per effetto di questo *revirement* della Corte di Cassazione, il sistema tedesco si è allontanato dal polo inglese, per avvicinarsi, invece, a quello francese.

Una soluzione simile a quella tedesca è stata adottata dal Benelux. Tuttavia, l'evoluzione di quest'ultimo nel campo della tutela giuridica dell'industrial design si differenzia da quella degli altri Stati europei: i suoi Paesi membri, infatti, strinsero un accordo a Bruxelles nel 1966 per l'adozione di una legge uniforme in materia di modelli e disegni industriali (BDPA), entrato in vigore a partire dal 1975. Belgio, Olanda e Lussemburgo, quindi, si dotarono di una disciplina comune ancora prima dell'intervento del legislatore comunitario: la Direttiva 98/71/CE è stata trasposta sul piano interno nel 2003<sup>38</sup>, attraverso la modifica della BDPA<sup>39</sup>.

La Legge Uniforme ha sostituito il Decreto Reale belga 91/1935<sup>40</sup>, che estendeva incondizionatamente la legge sul diritto d'autore a tutti i disegni e modelli, senza richiedere il raggiungimento di un certo livello di originalità, e, così, tutelando senza l'espletamento di particolari formalità e per un periodo pari a cinquant'anni dalla morte dell'autore; dall'altra parte, essa ha permesso di colmare le lacune dell'ordinamento olandese e lussemburghese, che non erano dotate di una disciplina dedicata a disegni e modelli industriali: essi preferivano tutelare le creazioni di industrial design o tramite il diritto d'autore o mediante la normativa prevista per l'imitazione servile; tuttavia, ai fini del riconoscimento della tutela autorale all'opera di design, la decisione era rimessa all'ente giudicante, pertanto risultava soggettiva ed arbitraria, non essendo previsti criteri uniformi<sup>41</sup>.

L'articolo 21 della Legge Uniforme, frutto del compromesso tra la soluzione belga e quella degli altri due ordinamenti, stabilisce che un disegno o modello che presenti un "*caractère artistique marqué*" può essere protetto cumulativamente dalla legge in materia di disegni e modelli industriali e dal diritto d'autore. Di conseguenza, al comma 2, si stabilisce che se un'opera non presenta un "carattere artistico marcato", è esclusa dalla protezione autorale.

Quanto all'interpretazione del requisito del "*caractère artistique marqué*", inizialmente furono diversi gli orientamenti adottati: le corti olandesi tendevano ad escluderlo laddove l'opera fosse stata creata dall'autore con un intento utilitario e non artistico, mentre le corti belghe, ispirate dal principio de l'"*unité de l'art*", ne davano un'interpretazione meno restrittiva; parte della dottrina riteneva

---

<sup>36</sup> FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design*, cit., pp. 45 ss.

<sup>37</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 31

<sup>38</sup> Sulla base del Protocollo del 20 giugno 2002, *Tractatenblad* 2002.

<sup>39</sup> Ciò ha determinato l'introduzione del requisito del carattere individuale accanto a quello della novità, che prima del 2003 era invece considerato sufficiente per la tutela del prodotto industriale come disegno o modello.

<sup>40</sup> Decreto Reale del 29 gennaio 1935 n.91

<sup>41</sup> FITTANTE, *La nuova tutela giuridica*, cit., p. 78

consentito l'accesso alla tutela d'autore solo a quelle opere che avessero presentato un carattere artistico ulteriore rispetto alla semplice originalità richiesta in via generale per le creazioni proteggibili mediante il diritto d'autore, altri, invece, affermavano che fosse sufficiente la sussistenza della comune creatività richiesta per la protezione di qualsiasi opera dell'ingegno<sup>42</sup>.

In tale panorama, una svolta importante si ebbe il 22 maggio 1987, con la sentenza della Corte del Benelux sul caso *Screenoprints Ltd v. Citroen Nederland BV*<sup>43</sup>, che ha giudicato tutelabili dal diritto d'autore le alette parasole di un modello di automobile, ignorando apertamente il requisito prescritto dall'articolo 21 della Legge Uniforme. Tale pronuncia ha avvicinato la prassi giurisprudenziale delle corti del Benelux a quella francese, stabilendo che, anche per le opere di industrial design, ai fini del riconoscimento della tutela autorale è sufficiente la sussistenza della comune creatività richiesta per le altre opere dell'ingegno: l'opera deve possedere un proprio carattere originale, dimostrante la personale impronta dell'autore. Secondo la Corte, la previsione legislativa del requisito del "carattere artistico marcato" doveva leggersi nell'ottica di una reazione alla normativa belga precedente alla Legge Uniforme, che ammetteva un'assoluta cumulabilità tra la *design law* e la *copyright law*: cioè, nel senso che, laddove vi fosse stato un dubbio circa la possibilità di considerare un disegno o modello come una creazione in base alla legge sul diritto d'autore, allora la protezione avrebbe dovuto essere negata<sup>44</sup>.

In Belgio, dunque, la selezione delle opere proteggibili avviene oggi tramite un test che valuta la sussistenza, nella forma, di elementi che testimoniano l'"*expression de l'effort intellectuel de son auteur*"; in Olanda, come emerge da recente giurisprudenza<sup>45</sup>, la forma del prodotto deve essere il risultato di uno sforzo creativo della mente umana, frutto di una scelta tra più forme derogabili.

Pertanto (anche se tale visione non è esente da critiche) nei Paesi del Benelux solo le creazioni banali e prive di qualsivoglia caratteristica artistica sono escluse dalla protezione del diritto d'autore: anche la sussistenza di un singolo elemento di creatività, quindi, può consentire l'accesso dell'opera di design alla tutela autorale.

Infine, tra i Paesi che, invece, riconoscono la tutela d'autore alle opere di industrial design sulla base di un certo livello di creatività raggiunto dall'opera, sembra collocarsi ancora la Spagna, che, nella *Disposición adicional décima* della Ley 20/2003<sup>46</sup> attuativa della Direttiva 98/71/CE, dispone che "*la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual*". Il disegno industriale, pertanto, può essere protetto, oltre che dalla Ley 20/2003, anche dal diritto d'autore, laddove possa

<sup>42</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 33-34

<sup>43</sup> Corte del Benelux, 22.05.1987, causa A 85/3, *Screenoprints Ltd v. Citroen Nederland BV*, in *JDT*, 1987, pp. 570 ss.

<sup>44</sup> QUAEDVLIEG, *The copyright/Design Interface in the Netherlands*, in DERCLAYE, *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future*, Cambridge, 2018, pp. 45 ss.

<sup>45</sup> Corte Suprema olandese, 30.05.2008, *Endstra v. Uitgeverij Nieuw*, in *IIC*, 2013, p. 103

<sup>46</sup> Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, 7 luglio 2003

essere considerato “*obra artística*” in base alle norme che regolano la proprietà intellettuale; le “*obras plásticas, sean o no aplicadas*” risultano infatti tra le opere proteggibili dalla legge sul diritto d’autore<sup>47</sup>.

Secondo la dottrina spagnola, esistono due criteri per distinguere il disegno “ordinario” da quello anche “artistico”: quello qualitativo e quello quantitativo<sup>48</sup>.

In base al criterio *qualitativo*, la differenza tra disegno industriale e opera d’arte applicata risiederebbe nella loro natura, che si manifesterebbe, secondo i sostenitori di tale opinione, in un duplice senso: da una parte, mentre le opere d’arte applicata possiedono un proprio carattere rappresentativo indipendentemente dal supporto materiale cui accedono, lo stesso non si può affermare per i disegni industriali, che perdono tale peculiarità se si prescinde dal prodotto in cui si sono concretizzati; dall’altra parte, anche lo sfruttamento industriale dei due tipi di creazione ha un distinto significato: per quanto riguarda il disegno, la creazione originale e le sue riproduzioni industriali hanno lo stesso valore, mentre ciò non vale per l’opera d’arte applicata, il cui originale vale molto di più che le riproduzioni<sup>49</sup>.

In base al criterio *quantitativo*, tra disegno industriale e opera d’arte applicata all’industria non sussisterebbe alcuna differenza quanto alla natura: il *discrimen* tra i due istituti risiederebbe, invece, nel diverso livello artistico. Il disegno industriale “ordinario”, cioè, mancherebbe di una peculiare caratteristica che risulta implicita nella nozione di opera d’arte applicata, cioè la sua artisticità: quindi, solo l’aspetto del prodotto che dimostra un alto grado di creatività può essere considerato opera d’arte applicata.

La legge spagnola sembra propendere, come è stato osservato<sup>50</sup>, per questo secondo orientamento. La dottrina parla, in proposito, di una “*acumulación restringida*”. Ciò risulta evidente, per esempio, dalla Esposizione dei Motivi della Ley 20/2003: il disegno industriale “ordinario” “*se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación*”; esso deve essere frutto di uno sforzo creativo, senza dimostrare tuttavia un certo grado di originalità: infatti, ai fini dell’ottenimento della tutela in base al diritto industriale, si prescinde da qualsiasi “*nivel estético o artístico y de su originalidad*”. Per poter accedere, invece, alla tutela autorale, il disegno industriale, come sottolineato, deve possedere i requisiti di creatività e originalità previsti per la protezione delle “*obras artísticas*”: pertanto, non si può prescindere dalla valutazione della sua artisticità<sup>51</sup>. Questa, secondo l’opinione prevalente, viene ritenuta sussistente laddove l’opera sia in grado di trasmettere un “*placer estético*” all’osservatore, di modo che la funzione utilitaria dell’oggetto diventi secondaria: “*la carga estética debe ser sobresaliente*,

---

<sup>47</sup> Art. 10 comma 1 lettera e) del Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 aprile 1996

<sup>48</sup> OTERO LASTRES, *Reflexiones sobre el diseño industrial*, in *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I*, 2008, pp. 223 ss.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Ibidem*. Si veda anche SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 29 nota 75

<sup>51</sup> *Exposición de motivos (II)*, in *Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial*, 7 luglio 2003

*aunque en muchos casos se llegue a sacrificar el aspecto funcional, ergonómico y técnico, en aras de provocar emociones en el usuario*<sup>52</sup>.

Sulla base di quanto fin qui esposto, è evidente che a livello europeo ancora non sia stata raggiunta un'unità di vedute sui requisiti di accesso alla tutela d'autore dell'opera di industrial design.

Quello che appare chiaro, dall'analisi dell'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE, è che sono considerati contrari al diritto comunitario quei sistemi che non ammettono, per la protezione del design, il cumulo tra la protezione del disegno o modello industriale e quella offerta dal diritto d'autore: lo sforzo creativo dell'autore dell'opera risulta, infatti, meritevole di tutela; negare, poi, la protezione autorale ad un'opera dotata di pregio estetico per il solo fatto che è incorporata in un oggetto industriale non sembra opportuno<sup>53</sup>.

Data la discrezionalità che il legislatore comunitario ha lasciato agli Stati membri nel determinare "l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa"<sup>54</sup>, il problema è rimasto quello di stabilire quali disegni o modelli industriali potessero accedere alla tutela autorale. A tale proposito, come emerge dall'analisi fin qui svolta, sono stati adottati due orientamenti differenti: alcuni Paesi<sup>55</sup> hanno propeso per un sistema di *cumulo totale* od *assoluto*, permettendo l'accesso delle opere del disegno industriale alla tutela d'autore alle stesse condizioni previste per le altre creazioni dell'ingegno umano; altri Paesi<sup>56</sup>, invece, hanno preferito un approccio più cauto, ritenendo più conveniente la previsione di un *cumulo parziale*: in base a tale opinione, la protezione autorale dell'opera industriale è consentita solo laddove essa soddisfi determinati requisiti artistici, ovvero raggiunga un particolare livello di creatività, superiore rispetto a quello minimo richiesto per la protezione di qualsiasi opera dell'ingegno.

In realtà, risulta difficile dichiarare una netta preferenza per l'una o per l'altra posizione: anche all'interno degli stessi Stati membri, infatti, non sussiste un'unità di vedute circa l'orientamento adottato.

In particolare, alcuni sottolineano come la previsione di un cumulo assoluto tra le due protezioni conferisca all'autore della creazione di design industriale una tutela smisurata, troppo estesa nel tempo, a scapito degli interessi degli altri concorrenti, dei consumatori e, in generale, del mercato. La protezione offerta all'autore appare poco proporzionata al suo sforzo creativo e alla rilevanza sociale della sua attività: ciò emerge soprattutto se si compara la tutela offerta al disegno o modello industriale con quella delle invenzioni. L'investimento sostenuto per la creazione di un modello o disegno industriale, secondo i sostenitori di tale visione<sup>57</sup>, risulta recuperabile molto prima che trascorra la vita dell'autore e i settant'anni che seguono la sua morte. Per la realizzazione di un'invenzione, invece, sono necessari investimenti più consistenti da parte dell'impresa, anche in considerazione della rilevanza che essa può assumere per la società, per il progresso e l'innovazione. Per tali ragioni, non sembra giusto

---

<sup>52</sup> CESAR VARGA, OGURI, *El arte-objeto ¿Es diseño industrial?*, in *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, 2013, pp. 16-17

<sup>53</sup> OTERO LASTRES, *Reflexiones sobre el diseño industrial*, cit., pp. 231 ss.

<sup>54</sup> Art. 17 Direttiva 98/71/CE

<sup>55</sup> Francia, Benelux e, dopo il 13 novembre 2013, anche la Germania.

<sup>56</sup> Regno Unito, Italia e Spagna.

<sup>57</sup> OTERO LASTRES, *Reflexiones sobre el diseño industrial*, cit., pp. 231 ss.

che il disegno o modello possa essere protetto molto più a lungo dei vent'anni previsti per la tutela dell'invenzione tramite il brevetto. Infine, il sistema del cumulo assoluto genererebbe incertezza dal punto di vista giuridico: il fatto che la tutela autorale venga ottenuta tramite la semplice creazione dell'opera, senza che sia previsto un sistema di registrazione e di pubblicità, fa sì che gli operatori economici non possano determinare a priori quali creazioni risultano protette e quali, invece, no.

D'altra parte, la maggiore difficoltà insita nel secondo tipo di approccio risiede nella determinazione dei requisiti che l'opera deve possedere per essere considerata "artistica" e, dunque, accedere alla protezione offerta dal diritto d'autore. Infatti, negli ordinamenti che propendono per questo tipo di cumulo diverse sono state le soluzioni adottate: nel Regno Unito si guarda all'intenzione dell'autore di realizzare un'opera artistica; in Spagna, viene data rilevanza alle emozioni che l'opera è in grado di suscitare; in Italia, grande importanza riveste la lista indiziaria fornita dalla Corte di Cassazione nel 2015: pertanto, si guarda al riconoscimento collettivo che l'opera industriale ha ricevuto, alla fama dell'autore, all'aspetto emozionale, etc. Il problema è che si tratta di criteri che difficilmente permettono all'ente giudicante di formulare una decisione del tutto oggettiva: vi è sempre qualche elemento di soggettività.

#### **4. La protezione dell'industrial design negli Stati Uniti d'America**

Nonostante l'importante ruolo che l'industria statunitense riveste nel campo del design industriale, le corti americane sono sempre state riluttanti a riconoscere alle opere prodotte in tale settore una piena protezione.

A prima vista, potrebbe sembrare che l'ordinamento americano abbia predisposto, per tali creazioni, una tutela *sui generis*, detta *design patent law*: in realtà, tuttavia, si tratta di una forma di protezione che dipende fortemente dalla *patent law* federale e che si basa su requisiti di accesso molto simili a quelli richiesti per la protezione degli *utility patents* (come la *novelty*). Data, però, la breve durata della *design law* rispetto agli altri strumenti della proprietà intellettuale, i designer hanno tentato di ottenere protezione anche attraverso il copyright e il diritto dei marchi<sup>58</sup>.

Possiamo dire che, al giorno d'oggi, sono fondamentalmente tre i mezzi di tutela che gli Stati Uniti offrono al design: la *design patent law*, la *trademark law* e il *copyright*. Le soluzioni offerte dall'ordinamento statunitense riflettono chiaramente, dunque, i vari *trends* di protezione dell'industrial design che si registrano a livello internazionale e che sono stati messi in luce nel capitolo primo del presente elaborato. In quella sede è stato evidenziato come si tratti di strumenti di tutela non pensati appositamente per la protezione dell'industrial design e che, pertanto, un'estensione del loro ambito di applicazione oltre i propri originari confini avrebbe potuto rappresentare un'operazione problematica. Negli USA si assiste al tentativo di adattare la tutela offerta dalla *patent law*, dalla *trademark law* e dal *copyright* alle caratteristiche proprie del disegno industriale; alla fine, però, tra i mezzi di protezione offerti, non è possibile individuare con sicurezza quale costituisca lo strumento più adatto alla tutela dell'opera di design,

---

<sup>58</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., p. 18

presentando ognuno di essi i propri vantaggi e svantaggi: anzi, appare chiaro che, nell'ordinamento americano, il design può trovare protezione molto più difficilmente che nell'ordinamento europeo.

#### 4.1. *La protezione offerta dalla Design Patent Law*

Il design americano è stato ammesso nell'alveo della protezione brevettuale nel 1842, anno in cui il Congresso ha approvato la prima *Design Patent law*, con lo scopo di proteggere i "*new and original designs*" attraverso una forma di tutela che non fosse quella accordata agli "*authors*" (il copyright) o agli "*inventors*" (la *patent law*). L'inclusione dell'industrial design nel campo delle opere brevettabili è stata dettata forse dal fatto che, al tempo, era il *Patent Office* ad amministrare i diritti di proprietà intellettuale<sup>59</sup>.

Oggi, risulta proteggibile tramite la *design patent law* qualsiasi "*new, original and ornamental design for an article of manufacture*"<sup>60</sup>: in presenza di tali requisiti, una creazione può ricevere una protezione pari a quindici anni dal momento in cui il brevetto è stato concesso<sup>61</sup>.

Tale forma di protezione dell'industrial design presenta, però, degli svantaggi<sup>62</sup>.

Anzitutto, la *design patent law* richiede, ai fini del riconoscimento della tutela, che nell'opera sia insito lo stesso grado di novità richiesto per la protezione delle invenzioni, di gran lunga superiore rispetto alla semplice "*originality*" prescritta ai fini della tutela autorale delle opere dell'ingegno. Si noti, però, che, a differenza delle invenzioni, il design non ha a che fare con creazioni innovative mai viste prima: un tale livello di differenziazione rispetto alle creazioni anteriori, pertanto, risulta inappropriato e mal si concilia con la natura e gli scopi del design industriale<sup>63</sup>.

In secondo luogo è richiesto l'espletamento di una procedura di registrazione, che, in termini di costi e di tempi, appare particolarmente dispendiosa<sup>64</sup>; durante il periodo in cui viene valutata la presenza, nella creazione, di tutti i requisiti richiesti per la protezione, il designer rimane esposto alla contraffazione, dato che la tutela offerta dal brevetto comincia a decorrere dal momento in cui esso viene concesso, non essendo retroattiva. Oltretutto, i concorrenti avranno la possibilità di visionare la documentazione pubblicata dal richiedente tramite la domanda di registrazione; tale previsione causa al designer un danno sicuramente maggiore di quello che la stessa provoca all'inventore: infatti, quest'ultimo rivela dati che vengono compresi più difficilmente dagli altri operatori economici, avendo a che fare prevalentemente con innovazioni tecniche o tecnologiche, mentre il designer si occupa di modifiche al prodotto da

---

<sup>59</sup> *Ivi*, p. 19

<sup>60</sup> Title 35 U.S.C.171 (United States Code)

<sup>61</sup> Title 35 U.S.C. 173. Prima del 2015, invece, la protezione offerta dalla *design patent law* era pari a 14 anni.

<sup>62</sup> MONSEAU, *Good design*, cit., p. 36

<sup>63</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., pp. 19-

<sup>64</sup> I tempi di registrazione, al giorno d'oggi, si aggirano intorno ai due anni.

un punto di vista estetico ed ornamentale, pertanto più facilmente riproducibili dalla concorrenza<sup>65</sup>.

Nonostante le osservazioni esposte, la protezione offerta dalla *design patent law* potrebbe rappresentare un “*useful step*” ai fini dell’ottenimento di un’ulteriore tutela, quella offerta dalla *trademark law*<sup>66</sup>. Durante il periodo di validità del brevetto, infatti, l’impresa può investire i propri capitali nella pubblicizzazione del prodotto per permettere che esso acquisisca un “*secondary meaning*”; in caso di esito positivo, cioè laddove l’oggetto abbia acquisito capacità distintiva, una volta scaduta la privativa fornita dal brevetto, l’impresa può ottenere un’estensione della tutela del prodotto attraverso l’istituto del marchio.

Tuttavia, resta il fatto che i costi e le tempistiche della procedura di registrazione, insieme ai rigidi requisiti prescritti ai fini dell’ottenimento della protezione brevettuale, precludono a molte opere di industrial design di qualificarsi per tale tipo di tutela<sup>67</sup>.

#### 4.2. La tutela tramite la Trademark Law

Nell’ordinamento americano, una creazione di industrial design può trovare protezione, nell’ambito della *trademark law*, tramite l’istituto del *trade dress*. Si tratta di una nozione ampia, che ricomprende tanto la confezione del prodotto quanto la sua forma complessiva.

Per poter essere tutelato come *trade dress*, l’articolo deve soddisfare due requisiti: da una parte, deve essere “*distinctive*”; dall’altra, deve essere “*non-functional*”.

Quanto al primo requisito, un prodotto è “distintivo” quando permette al consumatore di identificarlo come proveniente da una specifica impresa, nella varietà di articoli offerti dalle altre case produttrici. È un requisito che il *packaging* di un prodotto può facilmente soddisfare; si tratta, però, di un attributo che un oggetto di industrial design difficilmente possiede al momento della sua creazione, non essendo esso intrinsecamente distintivo. Pertanto, perché un design possa essere tutelato tramite la *trademark law*, è necessario che l’autore della creazione, come poc’anzi sottolineato, investa nella pubblicizzazione del prodotto in modo da ingenerare nei consumatori il collegamento tra questo e la fonte di produzione. Il produttore deve provare, quindi, che l’articolo ha acquisito un “*secondary meaning*”, cioè che è diventato distintivo: egli deve dimostrare che il pubblico di acquirenti associa quel prodotto all’impresa produttrice.

Quanto al requisito della “*non-functionality*”, la dottrina tende a distinguere tra l’“*utilitarian functionality*” e l’“*aesthetic functionality*”<sup>68</sup>. Si parla di “*utilitarian functionality*” quando la forma del prodotto è necessaria per il suo uso o per il suo scopo e se influisce sul costo o sulla qualità dell’articolo<sup>69</sup>. Quanto al concetto di “*aesthetic functionality*”, essa viene ritenuta sussistente laddove i consumatori

---

<sup>65</sup> MONSEAU, *Good design*, cit., p. 37

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., p. 20

<sup>69</sup> *Inwood Labs., Inc. v Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850–851 (1982); decisione, poi, riconfermata nel 2001 in *TrafFix Devices, Inc. v Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001). Entrambe le pronunce sono consultabili presso il sito [www.supreme.justia.com](http://www.supreme.justia.com).

siano spinti all'acquisto del prodotto prevalentemente perché attraente da un punto di vista estetico, possedendo esso un certo "eye appeal", e non perché operante come indicatore della sua fonte produttiva<sup>70</sup>. Tuttavia la giurisprudenza è apparsa riluttante nell'applicare quest'ultima interpretazione; nel 2001, sebbene non sia avvenuto un *overruling*, è stata sviluppata una differente concezione di "aesthetic functionality": essa viene ritenuta sussistente se l'"exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage"<sup>71</sup>. Si tratta di una circostanza, tuttavia, che è esclusa nel caso in cui sussista una grande varietà di alternative di modulazione della forma del prodotto.

Se, quindi, l'articolo di design industriale non ha acquisito nel tempo un "secondary meaning" o è funzionale da un punto di vista "utilitarian" o "aesthetic", allora non può essere protetto come *trade dress*.

La protezione garantita dalla *trademark law* è particolarmente vantaggiosa: anzitutto, essa non richiede, ai fini del suo ottenimento, l'espletamento di una procedura di registrazione; inoltre, ha una durata potenzialmente illimitata e, per provare l'avvenuta violazione della privativa, è sufficiente per il titolare dimostrare che il design del presunto contraffattore può generare nei consumatori confusione circa la fonte di produzione.

Tuttavia, a fronte di tali benefici, sussistono anche numerosi svantaggi<sup>72</sup>. Sulla base della dottrina della "functionality" prima evidenziata, molti design sono destinati a rimanere esclusi dalla protezione offerta dal marchio: ciò vale non solo per i design non ornamentali, che potrebbero essere valutati come dotati di "utilitarian functionality", ma anche per quelli il cui successo commerciale è determinato solo dal proprio "eye appeal", e quindi "aesthetically functional". Inoltre, la protezione del *trade dress* non è facile da ottenere, in quanto, nonostante l'assenza di formalità costitutive, essa comunque comporta l'investimento di una grande quantità di capitali: il prodotto di design industriale, come sottolineato, non può nascere come distintivo, pertanto tale qualità può essere acquisita solo con il tempo e solo se l'impresa concentra le proprie risorse nella pubblicizzazione del prodotto. Oltretutto, nel tempo necessario all'acquisizione del *secondary meaning*, l'articolo non è protetto dalla *trademark law*, quindi l'impresa deve affidarsi ad altre forme di protezione, come il brevetto (pertanto l'opera dovrà soddisfare anche i requisiti per l'accesso a tale forma di protezione, che, come evidenziato, sono particolarmente rigidi).

#### 4.3. Industrial design e Copyright

L'ordinamento americano protegge attraverso il copyright gli "original works of authorship fixed in any tangible medium of expression": come negli ordinamenti precedentemente esaminati, si tratta di una forma di protezione ottenibile a prescindere da una procedura di registrazione e caratterizzata da una durata molto estesa, pari alla vita dell'autore della creazione più i settant'anni successivi alla sua morte.

---

<sup>70</sup> *Pagliero et al. v. Wallace China Co., Limited*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952) consultabile presso [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

<sup>71</sup> *TrafFix Devices, Inc. v Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 1261 (2001)

<sup>72</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., p. 21

Il copyright, dunque, appare come una modalità di tutela non particolarmente esigente dal punto di vista dei requisiti di accesso: potrebbe sembrare, pertanto, che un'opera di industrial design possa ben rientrare nell'alveo di protezione del diritto d'autore. Al contrario, la prassi giurisprudenziale e dottrinale statunitense dimostra come nel campo dell'industrial design, in genere, la tutela offerta dal copyright sia molto difficile da ottenere.

Nell'ordinamento americano, gli *"useful article"*, cioè quelle creazioni *"having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information"*, in base al Copyright Act del 1976<sup>73</sup>, non possono ottenere protezione attraverso il copyright; invero, le forme funzionali non possono accedere nemmeno alla *design patent law* o alla *trademark law*: esse possono essere protette solo mediante gli *utility patents*.

Tuttavia, nello stesso *Copyright Act*, si specifica come il design di un *"useful article"* possa contenere degli elementi grafici, pittorici o scultorei suscettibili di protezione mediante il diritto d'autore: ciò, però, può avvenire soltanto se tali caratteristiche possono essere considerate separatamente dal supporto materiale cui ineriscono e se possono esistere indipendentemente da esso. È la cosiddetta *"theory of separability"*.

Come è noto, l'oggetto di design industriale si caratterizza per il fatto che concilia inestricabilmente elementi funzionali a caratteristiche estetiche.

Appurato il fatto che un'opera artistica non può essere esclusa dalla tutela autorale per il solo fatto di essere destinata all'industria (*Mazer v. Stein*<sup>74</sup>), le corti americane hanno cercato di sviluppare dei criteri sulla base dei quali stabilire con certezza la sottoposizione o meno di un'opera d'arte applicata all'industria alla tutela offerta dal copyright.

Similmente all'esperienza italiana, sono stati sviluppati due approcci differenti nel modo di intendere il concetto di *"separability"*: si parla, infatti, di *"physical"* e *"conceptual separability"*.

Un design è *"physically separable"* quando i suoi elementi estetici ed ornamentali possono essere fisicamente separati dal supporto materiale su cui sono apposti. Si tratta di un requisito particolarmente rigido, difficilmente

---

<sup>73</sup> Title 17 U.S.C. 101 *Copyright Act*

<sup>74</sup> *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, (1954). Il caso verteva su due statuette raffiguranti una coppia di ballerini utilizzate come sostegno ad un portalampana da tavolo. Stein, autore della statuetta, la commercializzava sia singolarmente sia come portalampana. Mazer aveva riprodotto e posto in commercio una lampada con la stessa base; pertanto Stein aveva agito in processo affermando che la propria opera era protetta dal copyright. Mazer, invece, sosteneva che, in quanto riprodotta industrialmente, la lampada non potesse essere protetta tramite il copyright.

La Corte Suprema ha stabilito che l'opera potesse godere della protezione offerta dal copyright: *"a subsequent utilization of a work of art in an article of manufacture in no way affects the right of the copyright owner to be protected against infringement of the work of art itself"*. Infatti, *"nothing in the copyright statute to support the argument that the intended use or use in industry of an article eligible for copyright bars or invalidates its registration"*. Tale pronuncia sembrò porre inizialmente gli Stati Uniti nell'ambito della dottrina dell'unità dell'arte. Tuttavia, il Copyright Office ha adottato un approccio particolarmente rigido e restrittivo, contrario alla sottoposizione al diritto d'autore di tutte le opere d'arte applicata all'industria. Ciò ha portato alla codificazione della teoria della *separability* nel Copyright Act del 1976. La pronuncia è consultabile presso il sito [www.supreme.justitia.com](http://www.supreme.justitia.com)

concretizzabile dalle creazioni di industrial design attuali, in cui forma e funzione si fondono; tuttavia, è un approccio che conferisce alla pronuncia del giudice un maggior grado di oggettività.

Per quanto riguarda la “*conceptual separability*”, diverse sono state le interpretazioni fornite dalle corti. L’orientamento maggioritario, confermato dalla sentenza sul caso *Star Athletica LLC v. Varsity Brands, Inc*<sup>75</sup> del 2017, afferma che le caratteristiche artistiche della forma di un “*useful article*” (nel caso di specie, una uniforme da cheerleader) sono suscettibili di protezione tramite il copyright se possono essere percepite come “*work of art*” bidimensionali o tridimensionali indipendentemente dal supporto materiale cui sono applicate e se possono qualificarsi di per se’ come “*pictorial, graphic, or sculptural work*”. Non è necessario, ai fini della protezione autorale, che, una volta separati tali elementi artistici dal prodotto industriale, questo rimanga perfettamente funzionante: ciò significa, quindi, che gli elementi estetici possono essere tutelati tramite il copyright anche se sono parzialmente funzionali (nel momento in cui partecipano al prodotto su cui sono incorporati). Tuttavia, se gli elementi estetici, una volta separati, mantengono la natura di “*useful objects*”, allora non possono essere protetti tramite il copyright<sup>76</sup>.

Si tratta di una formulazione che permette di garantire la protezione autorale ai disegni bidimensionali, specie tessili, e tridimensionali applicati; tuttavia, ancora sussistono dubbi su come le corti possano adottare tale interpretazione ai fini della tutela mediante il copyright di oggetti di design industriale al di fuori del campo del *fashion design* (nell’ambito del quale si inserisce la decisione esposta).

Oltre a tale criterio applicativo, all’interno dei vari circuiti giudiziari statunitensi sono stati sviluppati ulteriori orientamenti<sup>77</sup>:

- In base al c.d. *Kieselstein-Cord test*<sup>78</sup>, sono state ritenute meritevoli di protezione le opere di design industriale caratterizzate da un elevato livello di creatività, cioè dotate di un valore artistico che le renda “*existing independently as a work of art*”; si tratta, tuttavia, di un orientamento oggi

---

<sup>75</sup> *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc*, 580 U.S. (2017) consultabile presso [www.supreme.justitia.com](http://www.supreme.justitia.com). Il quesito posto alla Corte, in tale controversia, riguarda la protezione tramite il copyright dei disegni applicati ad una uniforme da cheerleader, prodotta dalla Varsity Brands, Inc. La Corte ha evidenziato come tali disegni bidimensionali siano sicuramente separabili dal capo di abbigliamento cui sono applicate, perché facilmente riproducibili su un altro supporto materiale. Ciò significa che possono essere protette tramite il copyright. Tuttavia, non è possibile per il ricorrente vietare anche la riproduzione, da parte della concorrenza, del capo di abbigliamento: la protezione offerta dal diritto d’autore riguarda solo il disegno bidimensionale, cioè le “*surface decorations*”.

<sup>76</sup> OCHOA, *What is a “useful article” in copyright law after Star Athletica?*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2017, p. 110

<sup>77</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 24 ss.

<sup>78</sup> *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl Inc*, 632 F.2d 989 (2 Cir. 1980). In tale controversia, il giudice ha ritenuto “*copyrightable*” una fibbia esposta al Metropolitan Museum di New York. Egli, infatti, ha sottolineato che “*this case is on a razor’s edge of copyright law. It involves belt buckles, utilitarian objects which as such are not copyrightable. But these are not ordinary buckles; they are sculptured designs cast in precious metals-decorative in nature and used as jewelry is, principally for ornamentation*”. La pronuncia è reperibile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com).

minoritario, in considerazione della discrezionalità che concede al giudice quanto alla valutazione dell'artisticità dell'opera.

- In risposta all'orientamento appena esposto, Nimmer<sup>79</sup> ha teorizzato la possibilità di tutelare tramite il copyright solo quella forma che risulta appetibile al pubblico per i suoi pregi estetici anche se privata dei suoi elementi utilitari<sup>80</sup>.
- Un ulteriore indirizzo ritiene proteggibili i soli elementi estetici che il consumatore medio percepisce come estranei alla funzione utilitaria del prodotto: si tratta del c.d. *Carol Barnhart inextricably intertwined test*<sup>81</sup>. In altre parole, in base a tale orientamento è possibile proteggere gli elementi bidimensionali o tridimensionali del prodotto solo se non sono necessari rispetto alla sua funzione o forma.
- Anche la *dissenting opinion* del giudice Newman al caso *Carol Barnhart Inc v. Economy Cover Corp.* appena esposto risulta rilevante: in base alla sua opinione, il *separability test* è superato nel caso in cui gli elementi non utilitari possono essere presi in considerazione nella mente dell'osservatore ordinario, senza allo stesso tempo contemplare quelli funzionali.
- Infine, un test ampiamente utilizzato è il *Brandir-Denicola*<sup>82</sup>, in base a cui un oggetto di design industriale può ricevere protezione in base al copyright nel caso in cui la sua forma sia frutto della creatività del designer non influenzata da valutazioni di ordine funzionale, anche se partecipa al risultato tecnico del prodotto. Le maggiori critiche a questo test riguardano la difficoltà di giudicare quanto l'artista abbia potuto manifestare la propria creatività nel design considerato.

Sulla base di quanto esposto, è possibile affermare che le corti americane abbiano sviluppato almeno sette orientamenti differenti<sup>83</sup> circa l'interpretazione della "*separability*", generando una conseguente incertezza tra le industrie

---

<sup>79</sup> Professor Melville Nimmer, importante avvocato statunitense esperto in materia di Copyright.

<sup>80</sup> In questo senso, *Galiano v. Harrah's Operating Co. Inc.*, 416 F.3d 411 (5 Cir. 2005) consultabile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

<sup>81</sup> *Carol Barnhart Inc v. Economy Cover Corp.*, 773 F.2d 411 (2 Cir. 1985): la maggioranza della corte ha negato la tutela tramite il copyright al torso nudo di manichini da negozio, in quanto caratteristiche estetiche inseparabili dalla funzione utilitaria dell'articolo. La pronuncia è reperibile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

<sup>82</sup> *Brandir Int'l, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*, 824 F.2d 1142 (2d Cir. 1987), reperibile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com). Il caso verteva sul riconoscimento della tutela del copyright ad un portabici in metallo. La Corte ha negato che esso potesse essere protetto dal diritto d'autore; in particolare, il giudice Oakes ha sottolineato che "*if design elements reflect a merger of aesthetic and functional considerations, the artistic aspects of a work cannot be said to be conceptually separable from the utilitarian elements. Conversely, where design elements can be identified as reflecting the designer's artistic judgment exercised independently of functional influences, conceptual separability exists*". Pertanto, il portabici non poteva essere protetto in quanto "*adapted the original aesthetic elements to accommodate and further a utilitarian purpose*".

<sup>83</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 23 nota 60. Sono stati sviluppati, infatti, il concetto di "physical separability", il *Kieselstein-Cord test*, il test di Nimmer, il *Carol Barnhart inextricably intertwined test*, il test di Newman e il *Brandir-Denicola test*. Infine, la Corte Suprema si è recentemente pronunciata sul caso *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.*, esponendo una nozione rivisitata di "*separability*".

operanti nel settore, per cui una protezione attraverso il copyright risulta certamente vantaggiosa.

Apparentemente, con la pronuncia sul caso *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.*, sembra che si sia fatto ordine tra le varie interpretazioni della *separability* ai fini del riconoscimento della tutela tramite il copyright degli elementi artistici degli “*useful articles*”<sup>84</sup>; inoltre, la formulazione fornita dalla Corte Suprema pare ammettere nell’alveo della protezione del copyright un numero di opere di industrial design più ampio. In realtà, come è stato messo in luce<sup>85</sup>, “*the opinion replaced that confusion with confusion of its own*”: essa non permette di fornire linee guida chiare e precise alle Corti inferiori, ponendosi come un’interpretazione troppo ancorata al testo legislativo del Copyright Act del 1976, lo stesso testo che aveva dato adito alla confusione interpretativa degli anni precedenti, e, dunque, ai vari approcci adottati dai circuiti giudiziari americani.

Il ragionamento della Corte Suprema, pertanto, anche se riduce l’opportunità, per i Tribunali, di prendere in considerazione fattori soggettivi nella valutazione della sussistenza della *separability*, manca di chiarezza: essa ha fatto poco più che parafrasare la previsione del Copyright Act, trascurando di stabilire come concretamente implementarla<sup>86</sup>.

Dunque, non resta che aspettare: bisognerà guardare a come le Corti americane svilupperanno la pronuncia della Corte Suprema nei futuri contenziosi nell’ambito della protezione autorale dell’industrial design.

#### 4.4. Stati Uniti ed Unione Europea: il confronto

Come è possibile dedurre da quanto fin qui esposto, Stati Uniti ed Unione Europea offrono due regimi differenti per la tutela dell’industrial design. Mentre, da una parte, l’Unione Europea propende per una disciplina uniforme, l’ordinamento americano, dall’altra, sembra affidarsi maggiormente ad una varietà di leggi differenti; ciò che, tuttavia, appare comune ai due sistemi è che le imprese tendono a proteggere le proprie creazioni attraverso diversi strumenti di proprietà intellettuale e che, tra questi, il marchio sta assumendo sempre più importanza<sup>87</sup>.

Gli Stati Uniti d’America sono ancora fortemente ancorati ad un *patent approach* per la protezione del design: una delle maggiori preoccupazioni è quella evitare l’instaurazione di monopoli sugli aspetti funzionali delle creazioni industriali al di fuori dell’ambito della *utility patent law*. Ciò si riflette non solo nella previsione che le forme funzionali non possano essere protette tramite la *trademark law* e la *design patent law*, ma anche nella dottrina degli “*useful article*” nel campo del copyright. Al contrario, il legislatore comunitario appare più generoso: le forme al contempo estetiche e funzionali, infatti, non sono

---

<sup>84</sup> STRONSKI, CHAKRABARTI, PARKER, *The New Standard for Copyright Protection of Useful Articles: Star Athletica and its Impact on the 3-D Printing Industry*, in *BNA’s Patent, Trademark & Copyright Journal*, 2017, p. 3

<sup>85</sup> Nota redazionale al caso *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.* in *Harvard Law Review*, 2017, p. 368

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 372

<sup>87</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., p. 28

categoricamente escluse dalla tutela offerta dal disegno o modello o dal diritto d'autore<sup>88</sup>.

Un prodotto di design industriale, pertanto, fatica molto di più a trovare protezione nell'ordinamento americano che in quello europeo.

Se confrontiamo, per esempio, le due forme di protezione che i due sistemi offrono al design previo espletamento di una procedura di registrazione, emergono chiare differenze<sup>89</sup>. La *design patent law* non è una forma di protezione *sui generis*, come il disegno o modello registrato europeo, ma si inserisce nel campo della *patent law*, quindi dipende fortemente dai requisiti richiesti per l'accesso a quest'ultima. Si tratta, come evidenziato, di requisiti che si giustificano per le invenzioni, che hanno a che fare con il progresso e l'innovazione, con lo sviluppo di prodotti mai visti prima, che comporta un grande investimento di capitali; il design, invece, ha a che fare con l'aspetto del prodotto, con la sua forma estetica: requisiti così rigidi, quindi, paiono inadeguati. Nell'UE, invece, il requisito del "carattere individuale" appare meno severo.

Negli USA, il design, per essere registrato, deve attendere un lungo periodo: infatti, è necessario che venga esaminata la documentazione fornita, ai fini della valutazione dei requisiti e, conseguentemente, della determinazione dell'accesso o meno alla tutela brevettuale. In Europa non vi è una previa "*examination*": la registrazione viene concessa in un tempo molto più breve, che si aggira intorno alle otto settimane, salva poi la possibilità per i terzi che invochino una priorità di opporsi. Anche i costi della procedura, nell'ordinamento comunitario, sono più contenuti.

Oltretutto, gli Stati Uniti non conoscono una forma di protezione come quella del disegno o modello non registrato previsto dal Regolamento europeo 6/2002, strumento che appare molto utile per la protezione di quei prodotti che sono destinati ad avere una vita breve sul mercato. È una forma di protezione che può essere ottenuta indipendentemente dall'espletamento di formalità costitutive; visto che negli USA non è prevista, significa che gli operatori economici possono ottenere la tutela del proprio prodotto senza una registrazione solo attraverso la *trademark law* o il *copyright*.

Rilevante è anche il fatto che nell'ordinamento americano manchi una definizione di design come quella europea: mentre, nell'UE, viene tutelato l'aspetto del prodotto o di una sua parte, gli USA limitano l'accesso alla protezione offerta dalla *patent law* agli "*articles of manufacture*": pertanto, un oggetto che non può essere protetto nell'ordinamento americano potrebbe esserlo in quello europeo.

Le differenze tra i due ordinamenti emergono anche sotto il profilo del diritto d'autore. Le corti statunitensi, come evidenziato nel paragrafo precedente, paiono restie nel riconoscere agli oggetti di design industriale una protezione

---

<sup>88</sup> Infatti, non possono essere protette come disegno o modello quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate *unicamente* dalla funzione tecnica del prodotto stesso (art. 36 C.P.I.): questo significa che solo la forma che sia dettata *esclusivamente* dalla funzione del prodotto non può ricevere tutela. Allo stesso tempo, può essere protetto tramite il diritto d'autore il disegno industriale che presenti i requisiti del carattere creativo e del valore artistico, anche se contiene in se' degli elementi funzionali.

<sup>89</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., pp. 29 ss.

tramite il copyright: nonostante la decisione della Corte Suprema sul caso *Star Athletica* sembra aver ampliato il raggio di protezione, ancora sussiste grande incertezza; in America, infatti, non è stato ancora abbandonato il criterio della scindibilità che un tempo vigeva anche nell'ordinamento italiano. Al contrario, in Europa è stata ammessa la tutela autorale delle opere di design industriale, anche cumulativamente a quella prevista per il disegno o modello comunitario.

In realtà, tuttavia, nonostante l'Unione Europea abbia proceduto all'armonizzazione delle discipline nazionali quanto alla tutela tramite il disegno o modello industriale, ancora grosse differenze permangono nel campo del diritto d'autore, per cui una piena uniformazione dei vari diritti nazionali non è ancora avvenuta: lo testimonia, per esempio, il fatto che alcuni Stati adottino il criterio del cumulo assoluto tra la protezione autorale e quella brevettuale, mentre altri si affidino al criterio del cumulo relativo. Quindi, nei vari ordinamenti nazionali ancora sussistono differenti livelli di protezione del design industriale.

Se, però, nell'ordinamento europeo i problemi maggiori riguardano la definizione dei limiti di accesso dell'opera industriale alla tutela offerta dal diritto d'autore, negli USA la difficoltà è proprio quella di garantire una protezione adeguata al design: nessuno degli strumenti offerti, infatti, soddisfa gli operatori economici<sup>90</sup>: la *design patent law* richiede requisiti troppo restrittivi, lasciando privi di protezione una grande quantità di design industriali per il solo fatto che conciliano forma e funzione e lo stesso vale per il *copyright*, che utilizza un criterio di accesso di cui in Europa è stata chiesta da tempo l'abolizione (la scindibilità, appunto). Un modesto successo, negli ultimi anni, sta acquisendo la protezione tramite il marchio, anche se rimane difficile da ottenere: l'impresa, infatti, ai fini dell'ottenimento di tale forma di tutela, deve effettuare grossi investimenti per permettere al prodotto di design di acquisire capacità distintiva; e, per arrivare a tale risultato, è necessario un periodo di tempo piuttosto esteso.

L'ordinamento americano, pertanto, presenta ancora oggi grandi lacune nel campo della tutela del design industriale. La rigorosa distinzione tra elementi ornamentali e funzionali che esso promuove non appare più sostenibile<sup>91</sup>: negli oggetti di design moderni, infatti, forma e funzione sono talmente intricate da rendere impossibile una loro separazione. Non sembra più opportuno, quindi, distinguere tra design ornamentali, come tali proteggibili, e design funzionali: è auspicabile un intervento del legislatore che tenga adeguatamente conto della natura ibrida dell'oggetto di design, anche da un punto di vista definitorio.

---

<sup>90</sup> MONSEAU, *Good Design*, cit., p. 49

<sup>91</sup> SCHICKL, *Protection of Industrial Design in the United States and the EU*, cit., pp. 29



## CAPITOLO QUINTO

### LA TUTELA AUTORALE DELL'INDUSTRIAL DESIGN: PROFILI DI DISCIPLINA

#### 1. Premessa

Come è stato possibile appurare nelle pagine precedenti, l'industrial design è caratterizzato da una natura ibrida, che lo pone nel punto di intersezione tra differenti discipline. L'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE ha ammesso tali opere alla tutela offerta dal diritto d'autore e il legislatore italiano, entro i limiti di discrezionalità concessigli dalla direttiva stessa, ha stabilito le condizioni di accesso alla protezione, prevedendo che l'opera a tal fine debba possedere i requisiti del "di per se' carattere creativo e valore artistico".

Ciò considerato, occorre ora esaminare come tale natura dell'opera del disegno industriale si rifletta sull'applicazione della disciplina del diritto d'autore. Nell'ambito che ci interessa, occorre tenere conto di quattro importanti interessi: quello dell'autore dell'opera; quello del produttore; quello degli acquirenti del prodotto industriale e, infine, quello dell'impresa concorrente<sup>1</sup>.

Attraverso l'estensione della tutela d'autore alle opere di industrial design, il legislatore ha ritenuto meritevole di protezione l'attività creativa del designer, che si esplica nella progettazione di un oggetto conciliante funzionalità e forma. Tuttavia, la realizzazione di tale articolo non sarebbe possibile senza l'impresa produttrice: il fatto che si tratti di un oggetto destinato al mercato, pertanto non consistente in un pezzo unico ma riprodotto in una serie di esemplari attraverso un procedimento meccanico e industriale, fa sì che chi lo realizzi concretamente debba disporre di energie e capitali adeguati. Pertanto, il designer è una figura professionale che in genere opera alle dipendenze dell'imprenditore, che si affida a lui per rendere i propri prodotti esteticamente appetibili e dunque più facilmente vendibili.

Allo stesso tempo, la tutela autorale dell'industrial design stimola le imprese alla realizzazione di prodotti esteticamente innovativi, che non costituiscano copia di articoli già esistenti, e ciò a vantaggio, sicuramente, del pubblico dei consumatori, che in tal modo acquisisce ampia possibilità di scelta nell'acquisto.

In questo capitolo, verranno esaminati alcuni profili del diritto d'autore che, a mio avviso, risultano meritevoli di menzione alla luce delle peculiari caratteristiche dell'industrial design e che riflettono la necessità di soddisfare tutti gli interessi che, in tale ambito, entrano in gioco.

Nel paragrafo che segue, inoltre, verrà brevemente illustrata la travagliata evoluzione della disciplina transitoria del design industriale, che si è occupata del problema della proteggibilità dal punto di vista del diritto d'autore delle opere di industrial design artistiche divenute di pubblico dominio (per la scadenza della protezione del disegno o modello o per la mancanza di una registrazione) prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/71/CE.

---

<sup>1</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 96

## 2. Il regime transitorio: la tormentata storia dell'articolo 239 C.P.I.

Il decreto legislativo 95/2001, si ricordi, ha attuato nell'ordinamento italiano la Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e ha introdotto la possibilità del cumulo tra la protezione offerta dal diritto d'autore e quella prevista per il modello o disegno industriale per le opere di design, indipendentemente da una scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto. Si è trattato, tuttavia, di una previsione non priva di conseguenze: da un lato, ciò ha comportato la modifica dell'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, tramite l'abolizione del riferimento al criterio della scindibilità al n.4, e ha comportato l'introduzione del punto n.10, che consente la tutela autorale dell'opera del disegno industriale che presenti di per se' carattere creativo e valore artistico, con tutti i correlati problemi di interpretazione già messi in luce; dall'altro lato, il legislatore ha sentito l'esigenza di prevedere un regime transitorio al fine di operare un contemperamento tra gli interessi degli autori del design industriale con quelli delle imprese che, prima dell'entrata in vigore della riforma, cioè anteriormente al 19 aprile 2001, avevano cominciato legittimamente a produrre e commercializzare oggetti riproducenti le forme di articoli ormai privi di protezione in quanto caduti in pubblico dominio per la scadenza della tutela derivante dalla registrazione come disegno o modello o per il fatto che una tale registrazione non era mai avvenuta<sup>2</sup>.

Il d.lgs. 95/2001, al momento della sua entrata in vigore, non conteneva alcuna disposizione transitoria: il primo intervento sul tema si è avuto con il d.lgs. 164/2001, che ha introdotto nel d.lgs. 95/2001 l'articolo 25-bis. Questo disponeva che, per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e ai modelli dalla legge sul diritto d'autore non operava nei confronti di coloro che, anteriormente a tale data, avessero intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati *"in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio"*. In tal modo si intendeva tutelare quelle imprese specializzate nel settore dell'industrial design che, in buona fede e dunque confidando nell'assenza di privative, avevano intrapreso un'attività di fabbricazione di prodotti realizzati sulla base di modelli e disegni già caduti in pubblico dominio, attraverso la previsione di una *"finestra di inopponibilità"*<sup>3</sup>, di un periodo di tempo in cui i diritti dell'autore non potevano essere fatti valere nei loro confronti. Tali prodotti, infatti, per effetto della riforma comunitaria ed in presenza dei requisiti stabiliti dal legislatore italiano, avrebbero altrimenti potuto godere della tutela autorale, determinando, una sopravvenuta illiceità dell'attività delle suddette imprese, cominciata, a suo tempo, in modo pienamente legittimo.

Nel 2005, in occasione dell'emanazione del codice della proprietà industriale (C.P.I.), il legislatore ha trasposto l'articolo 25-bis nell'articolo 239

---

<sup>2</sup> DEAGOSTINO, *La tutela d'autore dell'industrial design: profili critici di conformità dell'articolo 239 C.P.I. alla legge comunitaria*, in *Giurisprudenza di Merito*, 2013, pp. 2394 ss.

<sup>3</sup> GUIZZARDI, *Repetita iuvant? Il regime transitorio del design cambia ancora*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, pp. 175 ss., nota n.5

C.P.I.<sup>4</sup>, precisando, tuttavia, che il regime transitorio sarebbe stato applicabile non solo alle opere realizzate sulla base di disegni precedentemente oggetto di registrazione e poi caduti in pubblico dominio per la scadenza della protezione, ma anche in relazione ai prodotti fabbricati sulla base di disegni o modelli mai registrati. Infatti, nella nuova formulazione della norma, si sanciva l'inopponibilità dei diritti dell'autore per i dieci anni successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 95/2001 nei confronti dei terzi che avessero fabbricato prodotti sulla base di "disegni e modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio".

Si intendeva permettere, dunque, a chi avesse intrapreso legittimamente la commercializzazione, produzione o importazione di opere di design altrui, di abbandonare progressivamente tali attività attraverso la previsione di un lasso di tempo in cui smaltire le proprie scorte.

Nel frattempo, la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione contro l'Italia (4008/2005), chiedendo l'eliminazione del regime transitorio in quanto contrastante con gli articoli 17 e 19<sup>5</sup> della Direttiva 98/71/CE: questa, infatti, non contiene alcuna norma sulla moratoria della tutela d'autore; inoltre, la disposizione prevista dall'ordinamento italiano si poneva come eccessivamente limitativa dei diritti dell'autore dell'opera, chiedendogli di sopportare la prosecuzione senza limiti dell'attività dei preudenti<sup>6</sup>.

Ecco, dunque, che nel 2007 il legislatore è ulteriormente intervenuto. Il d.l. 10/2007<sup>7</sup>, oltre ad avere esteso la protezione autorale delle opere di design a settant'anni dopo la morte dell'autore (precedentemente, l'articolo 44 C.P.I. ne stabiliva una durata pari a venticinque anni *p.m.a.*), ha, infatti, nuovamente mutato la formulazione dell'articolo 239 autorizzando senza limiti temporali l'attività di copia ed imitazione di opere dotate di valore artistico per il semplice fatto che il corrispondente disegno o modello fosse caduto in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001<sup>8</sup>: ciò, però, ha portato all'esclusione dalla protezione autorale della gran parte delle opere realizzate da indiscussi maestri del design<sup>9</sup>.

Nel marzo 2009, il Tribunale di Milano, nell'ambito della controversia Flos S.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.a., ha adito la Corte di Giustizia in via pregiudiziale<sup>10</sup>, chiedendo, da una parte, se gli articoli 17 e 19 della Direttiva

---

<sup>4</sup> Art. 239 C.P.I. sui limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore

<sup>5</sup> L'articolo 19 della Direttiva 98/71/CE recita: "1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".

<sup>6</sup> GUIZZARDI, *Repetita iuvant?*, cit., pp. 175 ss.

<sup>7</sup> D.l. del 15 febbraio 2007 n.10, convertito in L. il 6 giugno 2007, n.46

<sup>8</sup> L'articolo 239 C.P.I., infatti, a seguito della modifica intervenuta nel 2007, recitava: "La protezione accordata a disegni e modelli industriali ex art.2, comma 1, n.10 della legge n. 633/1941, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni e modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio".

<sup>9</sup> GUIZZARDI, *Repetita iuvant?*, cit., pp. 175 ss.

<sup>10</sup> Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, C-168/09 (Flos S.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.a.), reperibile presso il sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu): nel 2006, la Flos ha citato la

98/71/CE potessero essere interpretati nel senso di consentire a ciascuno Stato membro di escludere la protezione autorale per le opere del disegno industriale che, pur presentando i requisiti richiesti da tale disciplina, fossero cadute in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della norma di attuazione; dall'altra, se, nel caso di risposta negativa al primo quesito, gli articoli citati dovessero essere interpretati nel senso di consentire a ciascuno Stato membro di riconoscere il diritto d'autore alle opere sin dalla loro creazione, ma di vietarne l'esercizio *sine die* o per un periodo di tempo limitato nei confronti di coloro che prima del 19 aprile 2001 avessero intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di tali opere.

Prima che la Corte si potesse pronunciare, il legislatore ha modificato nuovamente il testo dell'articolo 239 C.P.I., prevedendo che la protezione autorale dei disegni e modelli ai sensi dell'art. 2 n.10 l.aut. non operasse nei soli confronti di coloro che, anteriormente al 19 aprile 2001, avessero intrapreso la fabbricazione, l'offerta in vendita o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano o erano divenuti di pubblico dominio, purché tali attività si fossero mantenute nei limiti del preuso. I diritti dei preutenti, in tal modo, venivano salvaguardati senza durata ma limitatamente alle attività svolte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 95/2001.

Al termine del procedimento, la Corte di Giustizia ha rilevato che l'art. 17 della direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente al 19 aprile 2001, pur possedendo essi tutti i requisiti per godere di tale protezione; d'altra parte, tuttavia, ha affermato che l'articolo 17 non osta alla previsione di un ragionevole periodo transitorio durante il quale coloro che avevano legittimamente potuto fabbricare e commercializzare un prodotto imitante la forma di un modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva, possano continuare a commercializzare detto prodotto: il legittimo affidamento, in quanto rientrante tra i principi fondamentali dell'UE, va tutelato; però, bisogna evitare che la previsione di un regime transitorio abbia l'effetto di rinviare per un

---

Semeraro dinanzi al Tribunale di Milano per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia il modello di lampada denominato «Fluida» che, a suo giudizio, imitava tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della lampada Arco, opera di design industriale sulla quale la Flos riteneva di detenere diritti patrimoniali. Nel corso del procedimento sommario anteriore al procedimento di merito che ha dato luogo a tale decisione, era stato rilevato che la lampada Arco, creata nel 1962 e divenuta di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, beneficiava della protezione del diritto d'autore sulle opere di design industriale in base alla legge n. 633/1941, come modificata dal decreto legislativo n. 95/2001, e che il modello di lampada importato dalla Semeraro ne imitava in maniera pedissequa tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche. Il giudice del rinvio aveva rilevato che, dal momento dell'avvio del procedimento principale, erano intervenute modifiche normative (sull'art. 239 C.P.I.) rispetto alla protezione del diritto d'autore per le opere di design industriale, che suscitavano dubbi quanto alla loro conformità con la direttiva 98/71: egli, pertanto, aveva deciso di sospendere il giudizio e di rimettere alla Corte di Giustizia la questione sulla corretta interpretazione degli articoli 17 e 19 della Direttiva 98/71/CE, per stabilire se la disposizione di cui all'articolo 239 C.P.I. avesse potuto essere giudicata legittima.

periodo sostanziale di tempo l'applicazione della nuova normativa di protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli in modo da impedirne l'applicazione.

A tal riguardo, la Corte ha evidenziato che la durata del periodo transitorio deve essere stabilita in base al principio di proporzionalità: la misura legislativa adottata deve essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, cioè deve garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi considerati e, dall'altro, gli interessi dei titolari del diritto d'autore. Essa, pertanto, non deve andare oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento: dovrebbe limitarsi al periodo necessario alla cessazione progressiva dell'attività fondata sull'uso dei disegni o modelli in pubblico dominio o allo smaltimento delle scorte<sup>11</sup>.

Dunque, il periodo transitorio decennale inizialmente previsto dal legislatore italiano, o addirittura la previsione di una inopponibilità illimitata dei diritti dell'autore, sono stati giudicati eccessivi: nel primo caso, la tutela dei creatori delle opere di design viene ridotta in maniera sostanziale (e ciò emerge ancora di più se si considera la durata decennale del periodo transitorio rispetto alla durata massima del diritto d'autore, i settant'anni *p.m.a.*); nel secondo caso, l'applicazione della tutela autorale viene totalmente impedita.

Successivamente all'esposizione delle conclusioni dell'Avvocato Generale dell'Unione Europea Yves Bot il 24 giugno 2010, il legislatore italiano è intervenuto per la quinta volta sull'articolo 239 C.P.I., avendo riguardo alle indicazioni fornite: dopo aver specificato che la protezione autorale accordata ai disegni e modelli in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2 n.10 l.aut. avrebbe riguardato anche le opere di design che prima della novella del 2001 erano o erano divenute di pubblico dominio, il d.lgs. 131/2010<sup>12</sup> ha introdotto una nuova e più ristretta finestra di inopponibilità della tutela d'autore, limitando a soli 5 anni il regime transitorio. Venivano fatti salvi i diritti di coloro che avessero fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati sulla base di disegni o modelli allora in pubblico dominio; l'attività di tali soggetti veniva considerata legittima se, da un lato, fosse proseguita limitatamente ai prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 o fabbricati nei 5 anni successivi a tale data e, dall'altro, fosse rimasta contenuta nei limiti anche quantitativi del preuso<sup>13</sup>.

A distanza di appena due anni, tuttavia, l'articolo 22-bis del c.d. decreto Milleproroghe n.216 del 2011<sup>14</sup>, convertito in legge nel 2012, ha nuovamente modificato l'articolo 239 C.P.I. Il testo attualmente in vigore recita che *“la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo*

<sup>11</sup> Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, C-168/09, cit.

<sup>12</sup> D.lgs. 13 agosto 2010 n. 131

<sup>13</sup> GUIZZARDI, *Repetita iuvant?*, cit., pp. 175 ss.

<sup>14</sup> Decreto legge del 29 dicembre 2011, n.216, convertito in legge il 24 febbraio 2012, n. 14

*tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso*". Con tale previsione, dunque, il termine di cinque anni previsto per la moratoria è stato elevato a tredici anni, in tal modo autorizzando la prosecuzione delle attività di riproduzione di opere proteggibili tramite il diritto d'autore sino al 2014.

Le maggiori perplessità, dinanzi a tale normativa, sono suscitate dalla contrarietà della stessa al diritto comunitario. Con la pronuncia del 2011, la Corte di Giustizia ha chiaramente affermato che gli Stati membri possono prevedere un periodo transitorio durante il quale i diritti dell'autore dell'opera caduta in pubblico dominio prima dell'introduzione del principio del cumulo non possono essere opposti a chi abbia intrapreso attività di fabbricazione o commercializzazione di prodotti sulla base di quell'opera, ma ha anche sottolineato che tale moratoria deve coincidere con un lasso di tempo congruo e non eccessivo, ai fini della cessazione dell'attività di sfruttamento<sup>15</sup>. A tal riguardo, come sottolineato poco sopra, aveva oltretutto evidenziato come la previsione di un periodo di moratoria decennale non rispettasse tale regola. *A fortiori*, il recente intervento normativo, che ha addirittura introdotto un periodo transitorio di durata più estesa, è palesemente contrario alle indicazioni della Corte: infatti, l'articolo 239 C.P.I., nella sua formulazione attuale, sottrae ben tredici anni dal periodo di tutela dell'autore di un'opera, senza che tale sacrificio in capo ai titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere del design sia giustificato dalla necessità di tutelare i diritti dei terzi di buona fede<sup>16</sup>.

La previsione di un periodo di moratoria pari a tredici anni dal momento della trasposizione sul piano interno della riforma comunitaria, dunque, è stata considerata disapplicabile da parte dei giudici ordinari<sup>17</sup> in quanto incompatibile con la Direttiva 98/71/CE: l'unica versione applicabile dell'articolo 239 C.P.I. è quella introdotta dal d.lg. 131/2010, perché conforme alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011. Inoltre, è stata avviata, nei confronti dell'Italia, una nuova procedura di infrazione (n. 2013/4202).

Oltre ad essere contraria al diritto comunitario, la soluzione adottata dall'ordinamento italiano non è né coerente né soddisfacente<sup>18</sup>.

Anzitutto, non si comprende perché lo *ius excludendi alios* non possa essere fatto valere dall'autore dell'opera nei soli confronti di quei soggetti che nei dodici mesi antecedenti al recepimento della Direttiva 98/71/CE avessero fabbricato o commercializzato prodotti sulla base di disegni o modelli in pubblico dominio e non nei confronti di tutti i terzi che in buona fede avessero compiuto tali atti di sfruttamento anche prima di tale periodo: non si capisce in cosa differisca lo stato soggettivo dei primi rispetto ai secondi. Sarebbe stato più ragionevole prevedere l'inopponibilità dei diritti dell'autore per un periodo più breve ma nei confronti di tutti coloro che in buona fede avessero intrapreso le suddette attività di sfruttamento prima dell'aprile 2001: tredici anni costituiscono

---

<sup>15</sup> GUIZZARDI, *Repetita iuvant?*, cit., pp. 175 ss.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Si veda, ad esempio, Trib. Milano, 13.09.2012, cit. e successive pronunce, tra cui Trib. Milano, 02.02.2015, n. 1384, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

<sup>18</sup> *Ibidem*.

un lasso di tempo troppo lungo, inadeguato ad un settore, come quello del design, in cui la produzione può essere facilmente convertita e in tempi brevi.

L'articolo 239 C.P.I., poi, prevede che l'attività di sfruttamento iniziata nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 di prodotti copia delle opere di design allora in pubblico dominio debba mantenersi "*nei limiti anche quantitativi del preuso*": in tal modo il legislatore ha voluto, da un lato, garantire le esigenze dei terzi produttori di buona fede e, dall'altro, evitare di comprimere eccessivamente i diritti dei titolari del diritto d'autore. Tuttavia, l'interpretazione del concetto di preuso non è agevole: non si comprende, per esempio, se il limite del preuso riguardi solo l'attività del produttore delle copie dei classici del design o se debba essere riconosciuto anche in capo ai rivenditori; ci si chiede, poi, se la norma debba essere interpretata nel senso di vietare al produttore l'aumento della produzione oppure del volume delle vendite; infine, si parla di "*limiti anche quantitativi del preuso*": bisogna prendere in considerazione ulteriori limitazioni?<sup>19</sup>.

La modifica del 2012, infine, è poco comprensibile anche dal punto di vista della politica industriale di un Paese riconosciuto da sempre come produttore di design innovativo e di altissimo livello: si tratta di una scelta legislativa che non porta alcun beneficio al sistema economico nazionale, provocando essa un vantaggio esclusivamente per quelle piccole e medie imprese che competono sfruttando i sacrifici e le ricerche di terzi. Se il legislatore avesse riconosciuto un periodo transitorio più breve avrebbe raggiunto due positivi risultati: da un parte, avrebbe garantito gli interessi di importanti imprese italiane nel campo del design, che hanno dedicato energie ed un ammontare ingente di capitali nell'ideazione e realizzazione di prodotti creativi ed innovativi; dall'altra, avrebbe spinto le suddette piccole e medie imprese a puntare sulla propria capacità di innovare, con conseguente beneficio per tutto il Paese<sup>20</sup>.

### 3. L'assenza di formalità costitutive

In base all'articolo 6 della legge sul diritto d'autore, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Ciò è confermato anche dall'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE, laddove afferma che "*i disegni e modelli [...] sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della*

---

<sup>19</sup> In base a GUIZZARDI, *Repetita iuvant?*, cit., pp. 175 ss., il limite del preuso è configurabile nei soli confronti del produttore delle copie delle opere (diversamente, il titolare del diritto d'autore dovrebbe vigilare sull'attività di tutti i rivenditori e agire conseguentemente in giudizio: ciò determinerebbe un costo elevato sia per il titolare della privativa, sia per il sistema giudiziario nel suo complesso); in secondo luogo, la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di vietare al produttore l'aumento del volume delle vendite (il parametro della vendita sarebbe più adeguato considerando che si tratta di prodotti destinati alla diffusione sul mercato; essa appare più facilmente quantificabile, potendo comportare l'evidenziazione degli interlocutori commerciali. Se si prende in considerazione la produzione, si rischia di comprendere quantitativi maggiori, perché magari risalenti al tempo anteriore al 19 aprile 2001); in terzo luogo, i limiti posti dall'art. 239 non riguarderebbero solo quantitativamente le vendite: è noto, infatti, che anche la variazione dei canali di vendita può comportare danni al titolare della privativa sull'opera (pertanto, si ritiene, per esempio, che se un'impresa non commercializzava i prodotti *on line* prima del 19 aprile 2001, non può farlo successivamente: l'uso considerato lecito, pertanto, è solo quello perfettamente corrispondente alla pregressa effettiva utilizzazione).

<sup>20</sup> GUIZZARDI, *Repetita iuvant?*, cit., pp. 175 ss.

*legge sul diritto d'autore [...] fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma”.*

Il diritto d'autore, dunque, sorge e si acquista a titolo originario mediante la creazione dell'opera, cioè nel momento in cui quest'ultima, concepita nella mente dell'autore, viene ad estrinsecarsi in un supporto materiale. Non è quindi previsto l'adempimento di alcuna formalità costitutiva, come avviene, invece, ai fini dell'ottenimento della tutela del disegno o modello registrato: nell'ambito del diritto d'autore, in generale, le forme di registrazione cui sono o possono essere soggette le opere<sup>21</sup> hanno funzione e natura di pubblicità notizia, pertanto *“fanno fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione”*<sup>22</sup>, nonché della sua riconducibilità ad un certo autore o produttore; l'omissione delle stesse, tuttavia, come specifica l'articolo 106 comma 1 l.aut., non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore.

Nel settore del design industriale, il bilanciamento degli interessi delle imprese concorrenti con quelli del titolare dei diritti sulla forma industriale potrebbe suggerire l'istituzione di sistemi di registrazione obbligatoria delle opere protette o altre formalità costitutive: in questo modo, le imprese operanti sul mercato avrebbero la possibilità di verificare quali opere di industrial design sono sottoposte a privativa e quali invece no; conseguentemente, sarebbero in grado di stabilire facilmente quali forme sono liberamente riproducibili in copia senza incorrere in una violazione del diritto d'autore.

Il legislatore italiano, nel momento in cui si trattò di applicare sul piano interno la regola comunitaria dell'estensione della tutela offerta dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale e del suo cumulo con quella prevista per i disegni e modelli, provò a solcare questa via: infatti, mediante l'articolo 17 comma 1 della L. 273/2002, aveva sottoposto la concessione della protezione autorale ad una formalità costitutiva consistente in una denuncia da effettuare contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello. Tale norma, tuttavia, fu subito abrogata per contrarietà allo stesso articolo 17 della *Design Directive*, che espressamente prevede il sorgere dell'esclusiva in base al diritto d'autore dal momento della creazione del disegno o modello<sup>23</sup>. Oggi, quindi, anche per le opere del design industriale valgono le regole generali previste dal diritto d'autore per le opere dell'ingegno<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> L'articolo 105 della legge sul diritto d'autore stabilisce che *“gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento”*. Le opere di cui è stato effettuato il deposito sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 103 l.aut.: in esso, inoltre, possono essere iscritti anche *“gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi”*. La Società italiana degli autori ed editori (la SIAE, un ente pubblico associativo per la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive; un registro speciale è poi previsto anche per i programmi per elaboratore.

<sup>22</sup> Art. 103 comma 5 l.aut.

<sup>23</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 110

<sup>24</sup> Cioè, il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un esemplare o di una copia del prodotto; tuttavia, l'omissione non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto (art 105 l.aut.).

Chiarito che un disegno o modello, quando accede alla protezione offerta dal diritto d'autore, viene tutelato sin dal momento in cui viene fissato in una forma (e, dunque, creato), ci si potrebbe chiedere se tale tutela autorale vada concessa ai soli disegni e modelli registrati a livello comunitario o nazionale, o anche a quelli non registrati<sup>25</sup>.

La citata sentenza della Corte di Giustizia sul procedimento C-168/09 (caso Flos S.p.a. contro Semeraro Casa & Famiglia S.p.a.) potrebbe far propendere per la prima soluzione: essa, infatti, ha ritenuto che *“ai sensi dell’art. 17 della direttiva 98/71, solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare [...] della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato membro. Ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo”*<sup>26</sup>.

Come ha specificato la giurisprudenza<sup>27</sup>, la Corte, in tale procedimento, era stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 17 della Direttiva 98/71/CE (nonché sull’articolo 19) per stabilire se, alla luce dello stesso, fosse legittima la previsione di cui all’articolo 239 del codice di proprietà industriale italiano: di conseguenza, aveva fatto riferimento ai soli disegni o modelli *registrati* per il fatto che l’articolo 17 riguarda solo tale ipotesi. Dato che la richiesta di pronuncia interpretativa si riferiva specificamente all’art. 17 della Direttiva, dunque, la Corte ha ritenuto che la decisione non potesse investire aspetti non regolati dalla norma stessa di cui si chiedeva l’interpretazione. Essa però si è comunque premurata di rilevare che la protezione del diritto d'autore per le opere mai registrate come disegni e modelli può comunque desumersi da altre direttive in materia di diritto d'autore<sup>28</sup>.

Risulta *“improponibile”*<sup>29</sup>, pertanto, un’interpretazione restrittiva della pronuncia della Corte di Giustizia che ammetta alla protezione autorale le sole opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegno o modello; l’affermazione della Corte va letta nel suo contesto e non se ne può trarre un principio generale: esso sarebbe in contrasto con la regola, stabilita nella Convenzione di Berna (articolo 5 comma 2), per cui il godimento e l’esercizio dei diritti spettanti all’autore non possono essere subordinati ad alcuna preventiva formalità costitutiva.

Alla conclusione di escludere dalla protezione autorale le opere di industrial design mai registrate come disegni e modelli non si può giungere nemmeno guardando all’articolo 96 del Regolamento 6/2002<sup>30</sup>, in base a cui *“i disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente*

---

<sup>25</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 111

<sup>26</sup> Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, C-168/09, cit.

<sup>27</sup> Trib. Milano, 12.09.2012, cit.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 112

*negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma*". Considerando che il Regolamento in questione ha introdotto la distinzione, all'interno della categoria dei "disegni e modelli comunitari", tra disegno o modello registrato e disegno e modello non registrato, appare evidente come l'accesso alla tutela autorale sia garantito non solo alle opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegno o modello, ma anche alle opere mai registrate: infatti, l'articolo parla genericamente di "disegno o modello comunitario".

#### **4. Il ruolo del designer e la titolarità del diritto d'autore**

È l'autore, cioè il soggetto che ha creato l'opera, che acquista a titolo originario il diritto; e poiché l'opera può essere realizzata solo da una o più persone fisiche, allora anche il diritto d'autore spetta a titolo originario solo a persone fisiche<sup>31</sup>.

È stato anticipato come il designer rivesta un ruolo particolare all'interno dell'impresa; in genere, egli non possiede le risorse necessarie alla realizzazione su scala industriale del prodotto che ha ideato, pertanto, nella maggior parte dei casi, opera in un contesto aziendale, a vantaggio di un imprenditore che sfrutta il suo talento creativo a scopi commerciali ed economici. Solo l'impresa, infatti, possiede mezzi ed organizzazione adeguati per la fabbricazione del prodotto e per la sua distribuzione sul mercato. Un tale sistema assicura gli interessi di entrambe le parti: da un lato, infatti, consente una remunerazione del lavoro dell'autore dell'opera che, in assenza di una diffusione in scala di massa del prodotto, non sarebbe possibile; dall'altro, poi, permette al produttore di migliorare i propri prodotti, attraverso lo studio, affidato a soggetti specializzati, di forme esteticamente appetibili, in grado di favorire un incremento delle vendite dei prodotti dell'impresa e dunque aumentarne il successo nel mercato.

Ciò considerato, nell'ambito che ci interessa l'opera viene frequentemente realizzata sulla base di contratti con cui le imprese si procurano i prodotti destinati all'attività da esse svolte: essi possono consistere in contratti di lavoro subordinato o contratti di lavoro autonomo.

Il principio secondo cui il diritto d'autore viene acquistato a titolo originario dall'autore non esclude, infatti, che egli possa disporre del suo diritto anche prima che l'opera venga ad esistenza e che, conseguentemente a tale atto di disposizione, i relativi diritti patrimoniali possano essere acquisiti da un soggetto diverso<sup>32</sup>. In base alla concezione di Oppo, tale soggetto acquista i diritti di utilizzazione economica dell'opera a titolo derivativo, nel senso che il suo titolo dipende da quello originario dell'autore e da un titolo nei confronti dello stesso, e in modo diretto, cioè al momento della creazione dell'opera senza ulteriori adempimenti, tutte le volte in cui l'impresa l'ha resa possibile, promuovendola ed organizzando il lavoro creativo<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 609

<sup>32</sup> *Ivi*, pp. 612-617

<sup>33</sup> OPPO, *Creazioni intellettuali, creazioni industriali e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1969, pp. 41 ss. così come riportato in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 613

L'articolo 12-ter della legge sul diritto d'autore stabilisce che, "salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera": si tratta di una disposizione applicabile certamente a tutti quei casi in cui l'opera viene realizzata in costanza di un rapporto che stabilisca un vincolo di subordinazione<sup>34</sup>. Pertanto, il datore di lavoro acquista i diritti patrimoniali d'autore necessari per lo sfruttamento economico dell'opera ogniqualvolta oggetto del contratto di lavoro dipendente sia un'attività volta alla realizzazione di opere protette dal diritto d'autore.

In genere, vale la regola per cui i diritti patrimoniali sull'opera devono intendersi ceduti entro i limiti e le finalità del contratto: per quanto riguarda le creazioni del disegno industriale realizzate dal dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni e su istruzioni del suo datore di lavoro, sono automaticamente<sup>35</sup> ceduti a quest'ultimo *tutti* i diritti di utilizzazione economica dell'opera, a meno che non sia stato stipulato un patto che stabilisca diversamente (come afferma l'articolo 12-ter, infatti, è fatto salvo "patto contrario"). Infatti, le opere del disegno industriale non sono suscettibili di utilizzazioni che non siano tutte nell'interesse dell'imprenditore, anche perchè l'attività del dipendente creativo è "vincolata in ogni suo stadio dai criteri direttivi dell'impresa. Il datore di lavoro impone all'autore di rispettare regole non solo tecniche e produttive, ma anche di coerenza con strategie di marketing studiate nel dettaglio"<sup>36</sup>. Si tratta di una soluzione coerente con l'articolo 64 comma 1 C.P.I.<sup>37</sup> in materia di invenzioni, che, dalla dottrina prevalente, viene ritenuto un principio generale<sup>38</sup>.

Frequente, nell'ambito dell'industrial design, è anche la stipulazione di contratti di commissione d'opera, regolati dagli artt. 2222 ss. cod. civ.; in questi casi, il designer non opera come lavoratore dipendente, ma come lavoratore autonomo. Si tratta di contratti che disciplinano l'incarico, da parte del committente al designer, circa la realizzazione di un progetto o di una nuova forma di prodotto di design, allo stesso tempo regolando i diritti di sfruttamento economico che ne derivano. L'opera, in tal caso, viene creata dal designer facendo affidamento su mezzi ed organizzazione propri e successivamente viene consegnata all'impresa, a fronte di un compenso<sup>39</sup>.

La legge sul diritto d'autore non contiene norme sull'attribuzione dei diritti patrimoniali di utilizzazione delle opere create su commissione; è possibile però affermare che il fatto che il designer si sia obbligato a svolgere un'attività creativa a favore dell'impresa interessata a sfruttarne economicamente i risultati fa sì che, anche in questo caso, i diritti di utilizzazione economica dell'opera vengano acquistati da un altro soggetto, ovvero il committente. Ciò avviene, ovviamente,

---

<sup>34</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 101

<sup>35</sup> Cioè, al momento della creazione dell'opera.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 103

<sup>37</sup> L'art. 64 comma 1 C.P.I. recita che: "Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore".

<sup>38</sup> *Ivi*, pp. 101 ss. e AA.VV., *Diritto industriale*, cit. p. 616

<sup>39</sup> BRASCHI, *I diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2016, pp. 995 ss.

a titolo derivativo<sup>40</sup>, ma limitatamente a quanto stabilito nel contratto: i diritti patrimoniali ceduti, infatti, vanno determinati sulla base dell'oggetto e delle finalità del medesimo<sup>41</sup> (*Zweckübertragungslehre*, o "teoria dello scopo"): ne consegue che "deve verificarsi, in concreto, quali diritti di utilizzazione siano stati trasferiti e se le parti hanno inteso pattuire delle limitazioni al loro esercizio con riferimento alle opere commissionate. In assenza di indicazioni espresse su detti limiti, dovrà farsi applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto al fine di stabilire quale sia il contenuto dei diritti ceduti o concessi, interpretando il contratto secondo buona fede, indagando la comune intenzione delle parti e, dunque, indagando il fine da esse perseguito mediante la stipulazione"<sup>42</sup>.

Parte della dottrina suggerisce di determinare la finalità e dunque l'ampiezza del trasferimento dei diritti valorizzando la relazione tra opera acquistata e attività dell'impresa committente: questa stipula il contratto con il fine di acquisire tutti i diritti necessari allo sfruttamento della forma nel mercato, con modalità rispondenti al suo progetto imprenditoriale; pertanto, nel caso più comune in cui l'opera sia commissionata per essere incorporata negli articoli dell'impresa, tale dottrina porta a riconoscere al committente i diritti di sfruttamento patrimoniale sufficienti alla produzione, commercializzazione e promozione in esclusiva dei prodotti che la incorporano. Il novero di tali sfruttamenti, pertanto, sarà tanto più esteso quanto più varia è la gamma di articoli su cui la forma è incorporata<sup>43</sup>.

Sulla base di quanto osservato, è possibile concludere che, quanto alla titolarità dei diritti patrimoniali d'autore, nel bilanciamento tra l'interesse dell'autore dell'opera di design e quello dell'impresa, che ha sostenuto i costi derivanti dalla produzione industriale e i rischi ad essa sottostanti, risulta prevalente quest'ultimo.

## **5. Il contenuto del diritto d'autore sull'opera del disegno industriale: i diritti patrimoniali e i diritti morali**

Per effetto della creazione dell'opera dell'ingegno, sorgono in capo all'autore diritti patrimoniali e diritti morali.

In Italia, infatti, vige la cosiddetta "teoria dualistica", in base a cui i diritti di utilizzazione economica dell'opera e i diritti morali sono considerati come facoltà di due distinti diritti soggettivi aventi natura e regime differenti<sup>44</sup>: da un lato, infatti, i diritti patrimoniali sono liberamente trasferibili e hanno una durata limitata, pari a settant'anni decorrenti dalla morte dell'autore; dall'altro, invece, i diritti morali

---

<sup>40</sup> Secondo alcuni, al momento della creazione dell'opera, secondo altri, invece, al momento della sua accettazione da parte del committente.

<sup>41</sup> Cass., 07.06.1982, n.3439, in *Foro it.*, 1982, 1865

<sup>42</sup> Trib. Bologna, 24.06.2014, massima redazionale, in *Annali it. dir. aut.*, 2015, p. 803

<sup>43</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 108. Sanna (nella nota 269) porta l'esempio di una società automobilistica: essa acquisisce il diritto di sfruttare il design delle sue autovetture in tutte le categorie merceologiche in cui la sua attività si estrinseca (es. produzione di modellini, attività di merchandising, etc.), ottenendo tutte le facoltà utili a questo fine (come la modifica e l'adattamento del design).

<sup>44</sup> Tale orientamento si oppone alla "teoria monistica" (sostenuta, per esempio, in Germania), in base alla quale il diritto d'autore viene considerato come un diritto unitario costituito da facoltà patrimoniali e personali strettamente connesse.

appartengono alla sfera della personalità, pertanto risultano intrasmissibili e irrinunciabili: in particolare, poi, i diritti di cui all'articolo 20 l.aut. possono essere fatti valere, dopo la morte dell'autore e senza limiti di tempo, dal suo coniuge o dai figli, oppure, in assenza di questi, dagli altri soggetti indicati all'articolo 23 l.aut.<sup>45</sup>

### 5.1. I diritti patrimoniali

Quanto alla prima categoria di diritti, essi sono disciplinati dagli articoli 12-19 della legge sul diritto d'autore.

È stato precedentemente sottolineato come la titolarità dei diritti patrimoniali, nell'ambito delle opere del disegno industriale, appartenga in linea generale all'impresa a cui il designer è legato mediante un contratto di lavoro subordinato o attraverso un contratto di commissione d'opera. Infatti, la legge attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera, in modo da poterne trarre un guadagno, sia direttamente sia indirettamente, cedendone l'attività o concedendone l'esercizio<sup>46</sup>. I vari diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: ciò significa che l'alienazione di uno di essi non comporta necessariamente la contemporanea cessione anche degli altri<sup>47</sup>.

Appare ora necessario stabilire, dunque, quali siano le operazioni che costituiscono "utilizzazione economica dell'opera".

Anzitutto, si tratta di attività che hanno lo scopo di consentire ai terzi la fruizione dell'opera; inoltre, esse sono *economiche*, cioè idonee a procurare un'utilità agli altri ed un profitto al titolare. L'articolo 12 comma 2 l.aut., in particolare, definisce il contenuto del diritto patrimoniale d'autore come "*il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati [...]*". Pertanto, il titolare del diritto patrimoniale non può opporsi agli atti di mero godimento dell'opera, cioè quelli che non rappresentano un fattore di affermazione concorrenziale e, dunque, non influenzano l'ammontare dei profitti del fruitore della creazione: tali attività, infatti, non si traducono in "utilizzazioni economiche" della stessa<sup>48</sup>.

Le facoltà patrimoniali che in misura maggiore assumono rilevanza nel campo delle opere del disegno industriale attengono alla moltiplicazione in copie fisiche della forma protetta (il diritto di riproduzione, art. 13 l.aut.) e alla vendita degli articoli in tal modo realizzati (il diritto di distribuzione, art. 17 l.aut.)<sup>49</sup>.

In base all'art. 13 l.aut., il diritto di riproduzione "*ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*". È infatti mediante tale attività che l'opera che viene posta a disposizione del pubblico.

---

<sup>45</sup> Dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

<sup>46</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 627

<sup>47</sup> Art. 19 l.aut.

<sup>48</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 122

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 119

Il diritto di distribuzione, invece, consiste nella “*messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa*”<sup>50</sup>. Vige, tuttavia, il principio dell'esaurimento, in base al quale il titolare del diritto o i suoi aventi causa non possono limitare o controllare la circolazione degli esemplari legittimamente riprodotti e messi in commercio: il diritto esclusivo di distribuzione si esaurisce relativamente agli esemplari che sono stati immessi nel mercato con il consenso del suo titolare. Quest'ultimo, quindi, non può interferire con i successivi usi commerciali della forma: un'ulteriore estensione della tutela, che gli consentisse di limitare la circolazione degli esemplari, pregiudicherebbe il corretto funzionamento del mercato.

Diversamente da quanto disposto per le opere dell'ingegno in genere, l'articolo 18-bis comma 6 l.aut. esclude il diritto esclusivo di noleggio e prestito in relazione alle opere dell'arte applicata<sup>51</sup>, tra le quali certamente vanno incluse le opere del disegno industriale<sup>52</sup>.

Storicamente, i diritti di noleggio e prestito trovano la propria origine nell'esigenza di garantire all'autore un controllo su atti che facilitano la copia privata: si vuole evitare, cioè, che le ripetute attività di utilizzo del bene immateriale tipiche del noleggio e del prestito allarghino la cerchia di utenti oltre quanto determinato dal titolare del diritto. Tuttavia, le opere del disegno industriale non incorporano soltanto un diritto immateriale, ma hanno anche un valore utilitario: il loro prezzo, quindi, è determinato in parte dal loro aspetto estetico e, in parte, da altre caratteristiche. Quindi, “*dato che tali opere sono fruibili solo da chi dispone del supporto materiale, il noleggio e il prestito non possono aumentare in modo sproporzionato la possibilità della loro funzione*”<sup>53</sup>: sono, quindi, attività che non violano il diritto patrimoniale d'autore.

Si ritiene, inoltre, che anche il diritto di esposizione previsto dall'art. 15 l.aut. debba essere rivisto nell'ottica delle specifiche caratteristiche dell'opera di design industriale. Esso attribuisce al titolare del diritto patrimoniale la facoltà di “*di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico*” l'opera musicale, l'opera drammatica, l'opera cinematografica, o qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e l'opera orale. La forma del prodotto, ovviamente, non può essere rappresentata, eseguita o recitata da un interprete.

Tuttavia, in tale ambito può assumere rilevanza l'attività di esposizione in pubblico dell'originale dell'opera: questa, infatti, può costituire un'autonoma modalità di sfruttamento economico. È stato ritenuto<sup>54</sup>, dunque, che il titolare del diritto patrimoniale d'autore possa opporsi alla suddetta esposizione se essa sia in grado di influenzare l'ammontare dei profitti del fruitore, cioè laddove da tale esposizione derivi direttamente un ritorno economico; se, invece, essa ha natura occasionale o comunque non è incentrata sulla forma protetta in modo che

---

<sup>50</sup> Art. 17 l.aut.

<sup>51</sup> L'articolo 18-bis comma 6 esclude dall'applicazione dei diritti di noleggio e prestito, inoltre, anche le opere d'architettura.

<sup>52</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 120

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 121

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 125

costituisca un reale elemento attrattivo per il pubblico, allora non si tratta di utilizzazione rilevante.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate in relazione all'art. 16 l.aut., che sancisce il diritto di comunicazione dell'opera ad un pubblico distante, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico che consenta la trasmissione di segnali portatori di suoni o immagini. Infatti, "*la fissazione della forma in opere fotografiche, audiovisive o multimediali e la sua successiva comunicazione al pubblico può rilevare ai fini del diritto d'autore solo se si tratta di un uso di ampiezza apprezzabile e tale da assumere un rilievo economico proprio*"<sup>55</sup>. Al di fuori di tali circostanze, dunque, la riproduzione della forma con mezzi tecnici che ne consentono la trasmissione attraverso segnali audiovisivi non necessita del consenso dell'avente diritto: in genere, infatti, si tratta di rappresentazioni dematerializzate e bidimensionali, mentre la forma è tridimensionale, pertanto ne consentono soltanto una fruizione limitata e non effettiva.

Con riferimento alla generalità delle opere dell'ingegno, l'articolo 18 prevede inoltre in capo al titolare del diritto patrimoniale d'autore il diritto di elaborazione dell'opera, ovvero la facoltà esclusiva di compiere su di essa tutte le operazioni di cui all'articolo 4 l.aut.<sup>56</sup>: egli, pertanto, ha il diritto esclusivo di apportare all'opera qualsiasi modificazione. Le opere derivate, cioè quelle risultanti dall'elaborazione da parte di terzi di un'opera già esistente e protetta dal diritto d'autore, necessitano dunque, per la loro diffusione, del consenso del titolare del diritto d'autore su quell'opera. Questa, quindi, è protetta in modo molto ampio, anche contro le sue variazioni effettuate da altri soggetti, pure se creative.

Come è stato approfonditamente specificato in precedenza, l'opera di design industriale può accedere alla tutela autorale solo se dotata di valore artistico e, oggi, alcuni degli indici di tale requisito sono considerate la paradigmaticità della creazione stessa nonché l'esistenza di un riconoscimento collettivo. Quando il design è dotato di valore artistico, quindi, i designer successivi tendono ad ispirarsi allo stile dell'opera, che non può che identificarsi con la riconoscibilità del suo particolare aspetto. Applicando la regola generale, ogni successiva elaborazione dell'opera di design artistica andrebbe sottoposta al consenso dell'autore di quella originaria.

Secondo autorevole dottrina<sup>57</sup>, tuttavia, ciò comporterebbe il rischio di una *overprotection* dell'opera di design industriale; dato che, ai fini dell'accesso della stessa alla tutela autorale, è richiesta la sussistenza di un di un *plus* di creatività, concedere al design artistico un'ampia tutela contro l'elaborazione creativa significherebbe remunerare due volte la maggiore creatività del designer: la prima volta attraverso la concessione all'opera di una tutela più lunga rispetto a quella prevista per le opere del disegno industriale in genere (la tutela brevettuale), pari a settant'anni dalla morte dell'autore, e una seconda volta facendo in modo che questa protezione sia anche più ampia rispetto a quella prevista dal disegno o modello.

---

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 126

<sup>56</sup> Cioè "*le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale*".

<sup>57</sup> BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., pp. 83 ss.

Nell'ambito del design l'ispirazione a modelli precedenti è un fenomeno molto comune, sussistendo oltretutto dei limiti progettuali alla realizzazione dell'aspetto del prodotto. Bisogna fare in modo, quindi, che la tutela accordata al titolare del diritto d'autore non sia eccessiva, con la conseguenza di ostacolare tale caratteristico processo di ispirazione: tale esigenza può essere soddisfatta solo se si ritiene che non debba essere richiesto il consenso dell'autore per l'elaborazione creativa dell'opera di design artistico. Dovrebbe restare preclusa ai terzi, quindi, la sola imitazione pedissequa a fini commerciali (che non arreca alcun vantaggio all'evoluzione del design). Pertanto, secondo i sostenitori di tale tesi, apparirebbe più coerente con la *ratio* della speciale tutela autorale del design ammettere che le opere del disegno industriale artistico vengano tutelate sì per un tempo maggiore rispetto al disegno o modello industriale, ma con una forza minore rispetto alle altre opere dell'ingegno, restando preclusa all'autore la possibilità di invocare il suo diritto contro le elaborazioni creative della propria opera.

## 5.2. *Le libere utilizzazioni*

Ci sono dei casi in cui i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera subiscono delle limitazioni, in considerazione della preponderanza dell'interesse della collettività alla libera utilizzazione dell'opera rispetto all'interesse individuale del titolare dei diritti di cui sopra. Tali situazioni sono disciplinate dagli articoli 65-71 quinquies l.aut.

Appare opportuno limitarsi, in tale sede, all'esposizione delle libere utilizzazioni rilevanti nel campo che ci interessa, alla luce delle peculiarità dell'industrial design<sup>58</sup>.

L'articolo 65 comma 2 della legge sul diritto d'autore stabilisce che *“la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”*. Cioè, il titolare del diritto di sfruttamento dell'opera non può opporsi alla realizzazione di servizi filmati o fotografici aventi ad oggetto la forma industriale protetta, se tale attività è compiuta con il fine di pubblica informazione in relazione ad eventi di attualità: va tutelato, infatti, il diritto di cronaca. Deve essere indicata, tuttavia, la fonte produttrice dell'opera e, in subordine, il nome dell'autore: ciò permette all'impresa di promuovere il proprio articolo e consente al pubblico di verificare il contenuto del servizio che tratta dell'opera protetta.

L'articolo 67 l.aut., poi, consente la riproduzione di opere o brani di opere a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, sempre purché siano indicati la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.

---

<sup>58</sup> I casi non menzionati si riferiscono a libere utilizzazioni aventi ad oggetto opere diverse da quelle che ci occupano o attività, come quella del prestito, che non rientrano nei diritti di utilizzazione economica dell'opera di design industriale (pertanto non sarebbe necessaria nemmeno prevederne una libera utilizzazione, dato che l'attività è comunque consentita ai terzi senza che il titolare del diritto possa opporsi).

L'articolo 70 comma 1 l.aut., invece, intende consentire “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico” laddove effettuati con finalità di critica o discussione, tuttavia “nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”; tali attività possono essere compiute anche “a fini di insegnamento o di ricerca scientifica”, ma solo se l'utilizzo dell'opera avviene “per finalità illustrative e per fini non commerciali”. L'opera, in ogni caso, non può essere riprodotta integralmente (si fa infatti riferimento ad attività che riportano parti di opera): si ritiene, a tal riguardo, che la rappresentazione bidimensionale di un'opera tridimensionale non sia da intendere come “integrale”. Anche la riproduzione in tre dimensioni della totalità dell'opera con finalità di insegnamento pare possibile (ad esempio, attraverso la realizzazione di un modellino in un corso di design), in quanto il risultato della realizzazione con mezzi artigianali di una forma industriale raramente consente una piena fruizione del messaggio estetico della stessa<sup>59</sup>.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, specifica che il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta: nel caso dell'opera del disegno industriale, è sufficiente che venga indicato il nome della fonte produttiva e non quello dell'autore se esso, come accade nella maggior parte dei casi, non compare sulla creazione.

L'articolo 70 comma 1 l.aut., tuttavia, necessita di un correttivo; esso prevede che l'opera possa essere liberamente utilizzata per fini di ricerca scientifica, purché con uno scopo illustrativo e non commerciale: tuttavia, alla luce dell'articolo 20 comma 1 lettera b) del Regolamento 6/2002, in base a cui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario (cui può essere estesa la protezione autorale in base all'articolo 96 dello stesso Regolamento) non possono essere esercitati in caso di atti compiuti a fini di sperimentazione, anche commerciale, si ritiene che la previsione di cui all'art. 70 l.aut. vada disapplicata, in ragione della prevalenza sul diritto interno delle norme comunitarie<sup>60</sup>.

Infine, anche la libera utilizzazione di cui all'articolo 68 comma 1 l.aut. appare applicabile alla forma industriale: esso si riferisce alla riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Nonostante si faccia riferimento al pubblico dei “lettori”, per cui potrebbe essere suggerita un'interpretazione dell'articolo limitata alle sole opere a stampa, tale disposizione si ritiene applicabile anche al caso delle opere industriali, che talvolta possono essere riprodotte dai privati con mezzi propri. La riproduzione a fini personali di un oggetto industriale è consentita nella misura in cui non si ponga in concorrenza con le attività del titolare: pertanto, solo se vengono

---

<sup>59</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 143

<sup>60</sup> *Ivi*, p. 147

utilizzati “mezzi idonei allo spaccio”<sup>61</sup> viene in considerazione una violazione del diritto d'autore<sup>62</sup>.

### 5.3. I diritti morali

I diritti morali sono i diritti esclusivi che la legge attribuisce all'autore con il fine di tutelare la sua personalità creativa, consentendogli di acquisire e conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere<sup>63</sup>. L'autore, pertanto, ha la facoltà di opporsi ad ogni utilizzazione dell'opera che avvenga con modalità tali da pregiudicare l'insieme di qualità, opinioni, valori, etc. che risultano dalle sue creazioni e che concorrono a formare la sua identità.

Gli interessi personali dell'autore non sono solo garantiti dai diritti morali che sorgono con la creazione dell'opera, ma anche dai diritti patrimoniali: questi ultimi, infatti, consentono all'autore di vietare anche utilizzazioni dell'opera che non pregiudicano la sua reputazione, in tal modo tutelando, da una parte, i suoi interessi economici, e, dall'altra, anche la sua personalità<sup>64</sup>.

Tuttavia, dato che, a differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono cedibili, è necessario assicurare a colui che si sia spogliato di questi ultimi almeno un controllo limitato sull'utilizzazione dell'opera, attraverso la possibilità di evitare che essa avvenga con modalità tali da danneggiare la sua reputazione. Nel settore dell'industrial design, questa è una situazione ricorrente: i diritti di utilizzazione economica dell'opera, infatti, spettano all'impresa produttrice per cui il designer presta il proprio lavoro, nella misura stabilita dal contratto.

I diritti morali d'autore sono disciplinati dagli articoli 20-24 della legge sul diritto d'autore.

L'articolo 20 comma 1 l.aut. recita: “*indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera [...] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e 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*”.

Quanto al primo profilo, concernente il diritto dell'autore di rivendicazione della paternità della sua creazione, esso consente sia di vietare che altri soggetti la attribuiscano a se stessi o ad altri, sia di opporsi a che essa sia disconosciuta o non correttamente attribuita. Tale diritto non è soggetto a deroghe e non può essere limitato pattiziamente: un accordo con cui si stabilisca di attribuire la paternità dell'opera ad un soggetto diverso dal suo autore va ritenuto nullo.

In genere, il diritto alla paternità si estende anche al potere di pretendere che il nome dell'autore venga indicato sugli esemplari. Nell'ambito della produzione industriale, tuttavia, tale prerogativa non rientra tra le facoltà dell'autore; essa, infatti, non ha, a differenza del potere di rivendicare la paternità,

---

<sup>61</sup> Cioè se la riproduzione è effettuata con modalità idonee alla realizzazione di copie che possono porsi in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 150

<sup>63</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 662

<sup>64</sup> *Ibidem*.

carattere assoluto ed inderogabile: come è confermato dalla normativa<sup>65</sup> e sottolineato dalla giurisprudenza<sup>66</sup>, va parametrata agli usi invalsi nel settore di riferimento, cioè alle modalità usuali in relazione al tipo di opera e al modo di utilizzazione.

È noto che raramente nel prodotto di design industriale risulta il nome dell'autore: egli, in genere, non ha nemmeno l'aspettativa di tale riconoscimento; l'indicazione, oltretutto, potrebbe risultare pregiudizievole per l'estetica dell'oggetto stesso.

Si presume, quindi, che, salvo patto contrario, l'autore dell'opera di design industriale non intenda vedersi indicato sulla creazione<sup>67</sup>: egli, però, conserva il diritto di dichiararsi autore dell'opera e di opporsi a che altri se ne attribuiscono la paternità.

L'autore, poi, ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, nonché ad ogni danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione: è il c.d. diritto all'integrità dell'opera. Egli, quindi, anche se ha ceduto all'impresa il diritto di elaborazione di cui all'articolo 18 l.aut., mantiene un diritto di opposizione relativamente a quelle attività di modificazione dell'opera che possono indurre il pubblico a formarsi un giudizio sulla personalità dell'autore diverso da quello che deriverebbe dalla corretta percezione o conoscenza dell'opera<sup>68</sup>.

Tuttavia, nel momento in cui l'opera viene utilizzata economicamente da un soggetto diverso dal suo autore e nell'ambito dell'esecuzione di contratti di lavoro autonomo o subordinato, come nel caso dell'industrial design, bisogna effettuare alcune considerazioni. In questi casi, infatti, gli interessi morali dell'autore vanno bilanciati con quelli di chi ha richiesto l'opera o ne assume i costi di realizzazione: l'autore, di fatto, realizza un'opera sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal produttore e ciò importa la conseguenza che quest'ultimo possa apportarvi modifiche per adeguarla alle proprie esigenze<sup>69</sup>.

Dunque, occorre sottolineare che, nell'ambito che ci interessa, il diritto morale all'integrità dell'opera subisce due importanti eccezioni.

In primo luogo, come specifica l'articolo 22 l.aut., l'autore che abbia conosciuto ed accettato *ex ante* le modificazioni della propria opera "*non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione*". Secondo alcuni<sup>70</sup>, tale disposizione andrebbe interpretata anche nel senso di ritenere parzialmente rinunciabile il diritto di opposizione nei limiti di quanto prevedibile e necessario a raggiungere lo scopo del contratto: pertanto, tutte le modifiche all'opera prevedibili al momento della stipulazione del contratto tra l'impresa e il designer dovrebbero essere considerate ammesse.

In secondo luogo, si ritiene che la particolare natura della forma industriale suggerisca una lettura ancora più restrittiva del diritto in questione: esso non sembra esercitabile tutte le volte in cui l'intervento sull'opera, anche se non

---

<sup>65</sup> Art. 40 comma 1 l.aut.: si afferma che l'autore può pretendere di essere indicato "*nelle forme d'uso*".

<sup>66</sup> Trib. Bologna, 26.06.2014, cit.

<sup>67</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., 131

<sup>68</sup> AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p. 668

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 669

<sup>70</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., 133

conosciuto dall'autore della stessa, sia giustificato da esigenze di produzione. Tale interpretazione è suggerita da alcune norme che, sebbene riferite ad altri tipi di creazioni, possono essere estese anche nel campo che ci interessa.

L'articolo 20 comma 2 l.aut., per esempio, afferma che, nelle opere di architettura, il diritto all'integrità dell'opera non può essere esercitato con riferimento alle modificazioni che si rendono necessarie nel corso della realizzazione o sull'opera già realizzata.

L'articolo 41 l.aut., poi, prevede per il direttore del giornale il potere di introdurre nell'articolo da riprodurre tutte le modificazioni di forma che siano richieste dalla natura e dai fini del giornale, incluse la soppressione o la riduzione delle parti dell'articolo.

Infine, l'articolo 47 l.aut. attribuisce al produttore la facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

Considerando le peculiari caratteristiche della forma industriale, che deve essere fabbricata in serie e a basso costo, quelli appena menzionati sono adattamenti dell'articolo 20 l.aut. che debbono essere estesi anche al nostro caso: in genere, infatti, le modificazioni che investono la forma industriale sono dettate da esigenze di marketing, tecniche od economiche, e, pertanto, sono accettate dall'autore, purché abbiano una natura oggettiva. Tali modificazioni, tuttavia, non devono alterare il messaggio estetico del prodotto oltre quanto ragionevolmente ritenuto necessario a soddisfare le suddette esigenze, considerando anche la prassi del settore e la presenza di modalità meno invasive di ottenere il medesimo risultato<sup>71</sup>.

La legge sul diritto d'autore, inoltre, prevede all'articolo 142 l.aut. il c.d. diritto di pentimento, ovvero la prerogativa riconosciuta all'autore dell'opera di ritirarla dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Si tratta di un diritto inalienabile e irrinunciabile; tuttavia, a differenza degli altri diritti morali, dopo la morte dell'autore non può essere esercitato dai famigliari indicati dall'articolo 23 l.aut.

Tale diritto è però difficilmente invocabile nel campo dell'industrial design: l'autore, infatti, può ritirare l'opera dal commercio solo in presenza di "*gravi ragioni morali*" che difficilmente sussistono in questo ambito. Egli, per giunta, dovrebbe corrispondere un indennizzo a tutti i suoi aventi causa, che, in questo caso, sarebbe troppo oneroso<sup>72</sup>.

## **6. La prova della titolarità del diritto azionato**

Chi agisce in giudizio contro una violazione del diritto d'autore, ovviamente, deve provare la sua legittimazione attiva, ovvero deve dimostrare la paternità della creazione e l'appartenenza del bene immateriale. Essendo l'opera di industrial design realizzata nella maggior parte dei casi nell'ambito di un rapporto contrattuale, tali due aspetti, nel campo che ci interessa, spesso non coincidono:

---

<sup>71</sup> SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 136

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 137

l'autore potrà far valere il proprio diritto al riconoscimento della paternità mediante un'azione autonoma, mentre l'impresa deve provare la sua qualità di cessionario dei diritti di utilizzazione economica.

L'articolo 8 l.aut., specifica che è reputato “*autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa*”.

Più difficile è, invece, per il cessionario dimostrare la titolarità dei diritti patrimoniali: a tal fine, pertanto, esistono delle regole volte alla semplificazione di tale compito<sup>73</sup>.

In base all'articolo 110 l.aut., “*la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto*”. Si prescrive, pertanto, al cessionario dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ai fini della dimostrazione della titolarità del suo diritto, la prova scritta dell'avvenuta cessione.

Tuttavia, nel settore della forma industriale la ricostruzione documentale e a distanza di tempo delle vicende di trasferimento dei diritti può risultare particolarmente complessa ed onerosa<sup>74</sup>.

Per questo, esiste un orientamento costante della giurisprudenza in base a cui detta prescrizione (che attiene alla prova e non alla validità della cessione<sup>75</sup>) si riferisce solo all'ipotesi in cui il trasferimento venga invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto e non pure nella diversa ipotesi in cui il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che abbia violato detto diritto<sup>76</sup>. Dunque, nel giudizio di contraffazione promosso dal cessionario nei confronti di un terzo contraffattore, quello può provare la titolarità del suo diritto con qualsiasi mezzo: il documento scritto è necessario per la decisione della causa soltanto nel caso di conflitto tra pretesi titolari del medesimo diritto e non in quello tra chi si afferma titolare dello stesso e un terzo che non vanta un diritto analogo.

Un'ulteriore regola può essere tratta dall'articolo 167 lettera a) l.aut.: i diritti di utilizzazione economica possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo degli stessi, intendendo con tale locuzione (“possesso legittimo”) una situazione di precedente, palese, specifico e consolidato sfruttamento dei diritti<sup>77</sup>. Pertanto, se l'impresa dimostra di commercializzare da tempo risalente il prodotto che attua la forma industriale, anche mediante l'apposizione del suo nome sullo stesso, allora dovrà essere riconosciuta titolare dei diritti di sfruttamento<sup>78</sup>.

Se, infine, l'opera è stata creata sin dall'origine a favore dell'impresa, mediante la stipulazione di un contratto di commissione d'opera o di lavoro subordinato, si ritiene che il trasferimento dei diritti discenda automaticamente

---

<sup>73</sup> *Ivi*, pp. 114 ss.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

<sup>75</sup> Nel senso che il documento scritto non è richiesto *ad substantiam* per la validità del trasferimento dei diritti, ma solo *ad probationem*.

<sup>76</sup> Cass., 13.12.1999, n.13937, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, p. 15; nello stesso senso, Trib. Milano, 06.02.2013, in *Annali it. dir. aut.*, 2013, p. 901

<sup>77</sup> App. Milano, 30.03.1999, in *Annali it. dir. aut.*, 2000, p. 692

<sup>78</sup> Trib. Milano, 17.02.2014, in *Giur. dir. ind.*, 2014, p. 798

dall'esecuzione della prestazione creativa<sup>79</sup>: pertanto, chi agisce facendo valere i propri diritti patrimoniali dovrà fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.

Ciò potrà avvenire con qualsiasi mezzo: infatti, l'articolo 110 l.aut., che, come sottolineato, richiede la prova documentale dell'avvenuto trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, non si applica nei confronti dei datori di lavoro e dei committenti, in quanto questi acquistano i diritti in questione non per effetto di un contratto di trasferimento, ma per effetto della realizzazione dell'opera a seguito dell'attività creativa contrattualmente prevista; la prova a loro carico, quindi, ha ad oggetto solo il fatto che l'opera è stata creata dal dipendente o dal commissionario e che costui era stato assunto per ideare o realizzare un'opera dell'ingegno<sup>80</sup>.

È evidente, quindi, come siano state adottate soluzioni fortemente tese a favorire l'interesse dell'impresa produttrice nei confronti dei terzi contraffattori.

---

<sup>79</sup> App. Milano, 26.03.2002, in *Annali it. dir. aut.*, 2003, p. 799

<sup>80</sup> Trib. Roma, 18.03.2002, in *Annali it. dir. aut.*, 2003, p. 780; nello stesso senso anche Trib. Torino, 13.06.2017, n. 3115, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

## CONCLUSIONE

*Design*: si tratta sicuramente di uno dei termini più diffusamente interpretati e diversamente utilizzati al giorno d'oggi. Al di là, tuttavia, dei problemi legati alla difficoltà di stabilire a cosa esso concretamente si riferisca e a fronte dell'importante ruolo che riveste nell'economia moderna, l'aspetto cruciale che in questo elaborato è stato preso in considerazione è quello della sua tutela giuridica.

Non c'è dubbio che il mercato attuale richieda prodotti non solo funzionali, ma anche esteticamente gradevoli: il sovraffollamento che lo caratterizza pone i consumatori di fronte ad un'ampia scelta, pertanto le imprese impiegano le proprie risorse nel dotare l'oggetto di una forma tale da attirare la domanda. È normale, quindi, che chi realizza un nuovo prodotto voglia anche ottenerne la maggiore protezione possibile, anzitutto al fine di remunerare l'investimento effettuato nella sua progettazione.

L'ambito del design industriale, e a conclusione di questo scritto mi sembra di poterlo affermare con certezza, rappresenta uno dei settori più variamente disciplinati: come evidenziato nel primo capitolo, a livello internazionale la situazione è ancora molto incerta, stante il vasto assortimento dei mezzi di tutela a cui i vari Stati possono ricorrere; a livello comunitario, grandi passi avanti sono stati compiuti con la Direttiva 98/71/CE e con il Regolamento 6/2002, ma non sembra che l'intento del legislatore, cioè quello di porre delle regole comuni al fine di rendere più agevole la circolazione delle merci all'interno del Mercato Unico e di favorire la libera concorrenza tra le imprese, sia stato pienamente soddisfatto.

Sotto il profilo della tutela giuridica dell'industrial design, in questa sede ci si è ampiamente soffermati, in particolare, sul problema della sua possibile tutela autorale.

Come ampiamente messo in luce, la Direttiva del 1998 ha ammesso i disegni e modelli industriali a godere della protezione offerta dal diritto d'autore, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di stabilire le condizioni e l'estensione della protezione; tale previsione, poi, è stata confermata dal Regolamento del 2006. I Paesi membri dell'Unione hanno reagito all'obbligo di includere l'opera di industrial design nell'alveo della protezione autorale in vari modi; come sottolineato nel quarto capitolo, sono state sviluppate due tipologie di cumulo: quello *assoluto*, in base a cui le opere del disegno industriale sono ammesse a godere della tutela d'autore alle stesse condizioni previste per qualsiasi opera dell'ingegno, e quello *relativo*, sulla base del quale solo le opere di design caratterizzate da una spiccata creatività, superiore alla media, possono accedervi.

L'ordinamento italiano, in particolare, ha adottato una soluzione a favore della seconda tipologia di cumulo, almeno nelle intenzioni del legislatore. Mediante il d.lgs. 95/2001, attuativo dell'intervento comunitario, infatti, è stato abrogato il criterio della scindibilità precedentemente richiesto ai fini della protezione autorale del disegno industriale, il quale, sostanzialmente, portava all'esclusione da detta tutela di gran parte delle opere di industrial design, e, inoltre, è stato eliminato il divieto di cumulo tra la protezione autorale e brevettuale per tale tipologia di opere, coerentemente con quanto previsto

dall'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE. Sfruttando poi l'ampio margine di discrezionalità lasciato agli stati membri dal legislatore comunitario quanto alla definizione delle condizioni e dell'estensione della tutela, ha previsto, all'articolo 2 n.10 della legge sul diritto d'autore, che le opere del disegno industriale possono accedere alla protezione autorale laddove siano dotate "di per se' di carattere creativo e valore artistico".

Al di là della pleonastica ripetizione del requisito della creatività, richiesta per la tutela di ogni opera dell'ingegno, nel terzo e centrale capitolo del presente elaborato ci si è ampiamente concentrati sui problemi interpretativi sorti intorno al requisito del "valore artistico": si tratta di un termine, infatti, che è stato variamente inteso nel corso del tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dando luogo a decisioni spesso contrastanti e non in grado di individuare un parametro certo sulla base del quale stabilire la sussistenza o meno dell'"artisticità" del prodotto industriale.

Da interpretazioni recuperanti l'abolito criterio della scindibilità, in quanto tali tacciate di andare contro gli intenti del legislatore comunitario (che, con la direttiva del 1998, aveva proprio inteso provocare l'eliminazione di requisiti di accesso alla tutela autorale troppo rigidi e che di fatto portavano all'esclusione totale dalla protezione del diritto d'autore i disegni o modelli industriali, come quelli previsti dal nostro ordinamento), si è tentato di collegare la sussistenza del valore artistico alla destinazione dell'opera di design industriale (o della sua contraffazione, nella visione di parte della dottrina<sup>1</sup>) al mercato dell'arte; tuttavia, anche quest'ultima opzione è stata scartata, in quanto discriminante sulla base della destinazione dell'opera di design, quando invece per stabilire la possibilità o meno di riconoscere la protezione autorale ad un'opera dell'ingegno bisogna prescindere. Inoltre, si tratterebbe di un criterio interpretativo che introduce un regime addirittura più rigido di quello previsto nel vigore del criterio della scindibilità e, come tale, contrario anch'esso alle disposizioni comunitarie, che consentono la tutela delle forme del prodotto industriale percepibili alla vista, a prescindere dal mercato di destinazione.

Si è giunti dunque ad ammettere, e questa è la tesi preponderante al giorno d'oggi, che paiono meritevoli di essere protette in base al diritto d'autore soltanto le opere del disegno industriale "di alta gamma". Cosa, tuttavia, intendere con tale locuzione appare ancora ampiamente incerto. Da una parte, alcuni hanno cercato di collegare l'artisticità dell'opera di design alla presenza, in essa, di un maggiore grado di creatività, di un *quid pluris* rispetto alla generalità delle opere dell'ingegno protette in base al diritto d'autore, per cui è richiesto un basso livello di creatività: tuttavia, data la discrezionalità che implica una tale interpretazione (considerando che indice di valore artistico venivano considerate le emozioni e le suggestioni che l'opera era in grado di trasmettere all'osservatore, dunque ovviamente variabili da persona a persona<sup>2</sup>), si è ritenuto necessario prevedere dei parametri oggettivi di valutazione della presenza del valore artistico, in particolare prendendo in considerazione il riconoscimento che l'opera ha ottenuto da parte della collettività, attraverso l'esposizione in mostre, in musei, la menzione in riviste o l'ottenimento di premi.

---

<sup>1</sup> Si veda, ad esempio, l'opinione di GHIDINI o SPADA.

<sup>2</sup> Trib. Venezia, 02.02.2004, n.163, cit.; Trib. Milano, 29.03.2005, cit.

A fronte di tale confusione interpretativa, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23292, ha cercato di fare ordine: in realtà non ha indicato come giusto o sbagliato un determinato orientamento, ma, semplicemente, li ha accolti tutti; ha infatti sottolineato che non risulta possibile delineare una definizione omnicomprensiva del requisito del valore artistico: indici della sua presenza sono elementi sia di carattere soggettivo, sia di carattere oggettivo, che vanno soppesati e vagliati di caso in caso. Oltre alle emozioni che l'opera può suscitare nell'ente giudicante, è opportuno valutare anche la presenza di un riconoscimento collettivo dell'opera da parte degli ambienti istituzionali e culturali, il fatto che l'opera sia oggetto di vendita nel mercato dell'arte o abbia un prezzo molto elevato in quello commerciale; infine, potrebbe essere considerata anche la notorietà dell'artista che ha ideato l'oggetto.

La pronuncia della Corte di Cassazione, tuttavia, lungi dal porre fine alla lunga diatriba sulla corretta interpretazione del valore artistico, ha solo effettuato un elenco, oltretutto non esaustivo, degli indici soggettivi ed oggettivi che possono rivelarne la presenza.

Da tale situazione, sono scaturite due tendenze interpretative opposte; da una parte, viene mostrato favore per un'ampia inclusione delle opere del disegno industriale alla tutela autorale laddove dotate di caratteristiche estetiche che superano, o almeno parificano, gli aspetti funzionali. Si tratta di una tendenza in linea con l'orientamento comunitario, che sempre di più si assesta verso l'adozione di un cumulo assoluto tra la tutela brevettuale e autorale (da ultimo, come evidenziato, questo passo è stato compiuto dalla Germania); dall'altra parte, invece, si registra un indirizzo interpretativo restrittivo, che ancora la valutazione della sussistenza del requisito del valore artistico alla presenza di parametri esclusivamente oggettivi.

Mi sembra di poter affermare, dunque, che a seguito dell'intervento del legislatore comunitario, il problema della tutela giuridica dell'opera di design industriale non sia stato risolto, anzi: la situazione, a mio avviso, risulta ancora più confusionaria, date le difficoltà sorte, a seguito della riforma dell'istituto del disegno o modello registrato, nel valutare la possibilità di sovrapposizione tra le varie discipline. D'altra parte ciò era prevedibile, considerata l'ampia discrezionalità che l'articolo 17 della Design Directive ha accordato ai Paesi membri dell'Unione Europea.

Il requisito del valore artistico, secondo la mia opinione, va letto nel contesto che ha portato alla sua formulazione.

L'intento primario della Direttiva 98/71/CE non era quello di tutelare le opere del disegno industriale mediante il diritto d'autore, bensì di formulare delle regole comuni quanto alla disciplina del disegno o modello, variamente regolato all'interno degli Stati membri, con conseguenze, dunque, di non poco conto sulla libera circolazione delle merci.

Sia la Direttiva del 1998 che il Regolamento del 2002 consentono, rispettivamente, all'articolo 17 e 96 il cumulo tra la protezione autorale e quella brevettuale. La prima ammette alla tutela d'autore i "disegni o modelli registrati", il secondo, invece, "i disegni o modelli comunitari", intendendo con tale locuzione tanto quelli registrati quanto quelli non registrati. Pertanto, la prima forma di tutela per l'opera del disegno industriale dovrebbe essere quella di natura brevettuale:

altrimenti, perché il legislatore comunitario sarebbe intervenuto in tale materia? Considerati i requisiti meno rigidi per l'accesso alla tutela d'autore (assenza di formalità, lunga durata della protezione), se l'opera di design fosse ammessa a goderne automaticamente, ovviamente la tutela brevettuale passerebbe in secondo piano, risultando molto più appetibile per le imprese quella autorale: però il disegno o modello industriale rappresenta un istituto appositamente pensato per il design dell'oggetto, per il suo aspetto contemperante forma e funzione.

Con ciò, tuttavia, non intendo affermare che l'opera del disegno industriale non debba accedere alla protezione prevista dal diritto d'autore.

Come sottolineato più volte nel corso del presente elaborato, essa è dotata di peculiari caratteristiche, che la differenziano tanto dalle invenzioni industriali quanto dalle opere d'arte figurativa: l'istituto del disegno o modello industriale permette di tenere conto di tali connotati. Così come formulato prima del d.lgs. 95/2001, tuttavia, esso non garantiva un'adeguata protezione dell'opera di design, stante la difficile interpretazione del requisito dello "speciale ornamento": si richiedeva, infatti, che il prodotto industriale raggiungesse una determinata soglia di gradevolezza estetica e tale valutazione era pur sempre ancorata ad una decisione discrezionale del giudice, caratterizzata in ogni caso da una vena di soggettività. Pertanto, gli operatori economici avevano cominciato a manifestare una certa insoddisfazione verso il sistema di protezione previsto dal nostro ordinamento, guardando allo stesso tempo con interesse verso la tutela offerta dal diritto d'autore.

Con la riforma comunitaria, tuttavia, la protezione dell'aspetto del prodotto come disegno o modello è stata sganciata da una verifica del suo pregio estetico, a favore, invece, di un'impostazione più neutra: esso viene protetto in quanto nuovo e dotato di carattere individuale. La tutela della forma dei prodotti, dunque, è divenuta più agevole per le imprese operanti nel settore del design industriale. Anche i costi di registrazione si sono abbassati, ed inoltre è stato introdotto lo strumento del disegno o modello non registrato, che consente una tutela del prodotto di design senza la necessità dell'espletamento di formalità costitutive, per un periodo, però, pari a tre anni dalla prima divulgazione (e non per un massimo di venticinque anni dal deposito della domanda di registrazione). Oltretutto, mediante la previsione che le divulgazioni effettuate dall'impresa nei dodici mesi anteriori al deposito della domanda di registrazione non possono essere considerate distruttive della novità dell'opera, è stato concesso all'impresa un "periodo di grazia" in cui valutare o meno la convenienza della registrazione, vagliando il mercato per verificare se il proprio prodotto potrà ottenere successo o meno.

A fronte di tali considerazioni, come ho sottolineato nel terzo capitolo, non mi sembra opportuno affermare che la tutela offerta dal disegno o modello sia svantaggiosa per le imprese operanti nel settore del design, in quanto richiedente il sostenimento di costi non indifferenti per un prodotto il cui successo è incerto. L'impresa, infatti, ha la possibilità di valutare se procedere alla registrazione o meno: e se decide di farlo, significa che ritiene che il proprio prodotto genererà un'ampia domanda di mercato e che quindi dovrà essere protetta da altri concorrenti. Perché consentire un'estensione della protezione autorale ad

un'opera industriale solo perché presenta caratteristiche estetiche pari o superiori all'aspetto funzionale, se poi quest'opera è destinata a rimanere invenduta? Ciò genererebbe effetti pregiudizievoli per il mercato e per la libera concorrenza, perché non solo determina l'appropriazione, da parte del titolare del diritto, degli elementi estetici dell'articolo, ma anche di quelli che permettono di conseguire un effetto tecnico. Si noti che la protezione brevettuale garantita al disegno o modello industriale, con la sua "breve" durata, è stata ideata proprio per evitare tali conseguenze.

Oltretutto, l'intervento del legislatore comunitario è stato dettato dall'esigenza di porre rimedio alla disomogeneità di discipline previste nei vari Paesi membri in tema di disegni e modelli, pregiudicante la libera concorrenza e la circolazione delle merci nel territorio europeo. Non si spiegherebbe, pertanto, la previsione di un'agevole inclusione dell'opera di design nell'alveo della protezione offerta dal diritto d'autore, che genererebbe conseguenze esattamente opposte. Il settore dell'industrial design necessita di un mercato dinamico, aperto e libero da vincoli derivanti da monopoli e oligopoli improduttivi; attualmente i prodotti di design hanno una vita breve, sono continuamente sostituiti da nuove creazioni, grazie al costante progresso tecnologico e alla scoperta di nuovi materiali: una tutela lunga come quella autorale, pertanto, andrebbe contro gli stessi interessi degli operatori economici.

Ritengo opportuno, dunque, che il cumulo tra la tutela brevettuale e quella autorale debba configurarsi come relativo e, inoltre, come "sequenziale". Ovvero, debbono accedere alla protezione del diritto d'autore solo quelle opere del disegno industriale che hanno dimostrato, nel periodo di protezione come disegno o modello registrato o non registrato e in considerazione del loro successo commerciale e dai riconoscimenti ottenuti dalla collettività, di essere meritevoli di una protezione più lunga di quella brevettuale. La tutela autorale, in questo modo, verrebbe concessa in un'ottica "premiale" e dunque riconosciuta ai soli oggetti di design che si sono elevati a vero e proprio paradigma e fonte di ispirazione: solo in presenza di tali qualità, dunque, si giustifica una limitazione della libera concorrenza nel mercato.

In tale ottica, mi trovo d'accordo con quella parte della dottrina che propone un'interpretazione restrittiva del requisito del valore artistico: finché la valutazione della sua sussistenza viene ancorata anche a parametri soggettivi, non sarà possibile affermare con certezza quali opere possono accedere alla tutela autorale e quali meno. Ciò può valere per l'opera d'arte figurativa, ma non per il prodotto di design. Questo è un articolo di massa, prodotto industrialmente e in serie, dunque va venduto; non si può prescindere, infatti, dalla considerazione che il design si inserisce nel mercato: e non a caso, nel capitolo quinto, è stato posto in evidenza come l'interesse dell'autore dell'opera vada necessariamente bilanciato anche con altri interessi, tra cui quello dell'impresa produttrice e quello degli altri operatori economici del settore. Le caratteristiche del design industriale, pertanto, si riflettono anche sui profili di disciplina del diritto d'autore.

Ai fini della valutazione del requisito del valore artistico, sarebbe più opportuno, dunque, basare la sua presenza su parametri esclusivamente oggettivi e come tali empiricamente verificabili: dovrebbero quindi essere ritenuti *necessari* indici come l'esposizione in musei e gallerie d'arte, la menzione in più

riviste specializzate a fini non puramente promozionali, l'ottenimento di premi di alto livello. Si tratta di elementi che testimoniano l'apprezzamento dell'opera da parte della società, al di là della semplice funzione dell'oggetto; è vero, essi si manifestano solo dopo un certo lasso di tempo dalla creazione del prodotto: ma, si ricordi, durante il tempo precedente dovrebbe essere garantita all'opera una tutela brevettuale.

## BIBLIOGRAFIA

### Dottrina

- AA.VV. (AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., ROMANO R., SPADA P.), *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016
- AFORI O.F., *Reconceptualizing Property in Designs*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2008, pp. 1133-1151
- ALISON F., DE FUSCO R., *Artidesign*, Firenze, 2018, p. 71-72
- AUTERI P., *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo fra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002, p. 273
- BANCROFT J.S., *Change in copyright law for industrially manufactured artistic works*, in [www.dacs.org.uk](http://www.dacs.org.uk)
- BASSI A., *Design*, Bologna, 2015
- BELLIA M., *Comment on "Metalco"-“Top Tier design”, Copyright Protection, and the Assessment of the “Artistic Value” Requirement Under Italian Law. Decision of the Supreme Court of Cassation, I Civil Division 13 November 2015 – Case No. 23292/2015*, in *International Review of Industrial Property and Copyright law*, 2016, p. 875
- BOGNI M., *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Dir. Ind.*, 2011, p. 136
- BONELLI G., *Industrial design e tutela del diritto d'autore*, in *Dir. Aut.*, 2003, p. 497
- BOSSHARD M., *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Torino, 2015
- BRAMANTE A., *La tutela giuridica della forma dei prodotti: disegno, modello o design?*, consultabile presso il sito [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), pubblicato il 6 giugno 2018
- BRASCHI G., *I diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2016, p. 995
- BROWN T., *Design Thinking* (definizione), presso il sito internet <https://www.ideo.com/pages/design-thinking>
- CASELLI S., *le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del “valore artistico”*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, p. 333
- CESAR VARGA E.C., OGURI L.E., *El arte-objeto ¿es diseño industrial?*, in *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, 2013, p. 9

COMMISSIONE EUROPEA, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission*, III/F/5131/91-EN, giugno 1991

COMMISSIONE EUROPEA, *Legal review on industrial design protection in Europe*, Bruxelles, 2016 (presso il sito [https://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0_en))

DALLE VEDOVE G., *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Riv. Dir. Aut.*, 2001, p. 335

DALLE VEDOVE G., *Temî di diritto industriale. Concorrenza e pratiche commerciali sleali, segni distintivi, design*, Verona, 2016, p. 185

DAM R., SIANG T., *What is Design Thinking and Why Is It So Popular?*, 2019, reperibile presso il sito <https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular>

DEAGOSTINO M., *La tutela d'autore dell'industrial design: profili critici di conformità dell'articolo 239 C.P.I. alla legge comunitaria*, in *Giurisprudenza di Merito*, 2013, p. 2394

DE FUSCO R., MARTINO C., *Design*, in *Enciclopedia Italiana-VI Appendice*, 2000, presso il sito internet [http://www.treccani.it/enciclopedia/design-di-renato-de-fusco\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/design-di-renato-de-fusco_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

DE SANCTIS V.M., *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, p. 91

DE SANCTIS V.M., *Il diritto di autore: del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583*, Milano, 2012, p. 9

DERCLAYE E., *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future*, Cambridge, 2018, limitatamente QUAEDVLIEG A., *The copyright/Design Interface in the Netherlands*, p. 45

DI CATALDO V., SARTI D., SPOLIDORO M.S., *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione della Comunità europea sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, p. 49

ECTA, INTA, MARQUES, *ECTA, INTA and MARQUES on the Legal Review on Industrial Design Protection in Europe*, 2018 (presso il sito internet <https://www.inta.org/Advocacy/Documents/2018/ECTA%20INTA%20MARQUES%20Joint%20Paper%20on%20Legal%20Review%20of%20EU%20Designs%20System%20-%20July2018.pdf>)

FABBIO P., *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2015, p. 45

FABBIO P., *Che cos'è arte? Una sentenza del Tribunale di Venezia sul «valore artistico» delle opere di design e sul giudizio dell'esperto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, pp. 62 ss.

FABIANI M., *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Riv. Dir. Aut.*, 2001, p. 185

FABIANI M., *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del diritto industriale*, relazione effettuata nell'ambito del Convegno "La nuova disciplina dei disegni e modelli" tenutosi a Roma il 29 gennaio 2002, in *Dir. Aut.*, 2002, p. 204

FELLNER C., *The New United Kingdom Industrial Design Law*, in *University of Baltimore Law Review*, 1989, p. 369

FITTANTE A., *La nuova tutela dell'industrial design. Le innovazioni legislative nell'ambito nazionale, europeo e comunitario. Convenzioni internazionali, procedure e modelli*, Milano, 2002

FITTANTE A., *Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell'industrial design?*, in *Dir. Aut.*, 2002, p. 433

FITTANTE A., *Carattere creativo e valore artistico*, in *Dir. Ind.*, 2003, pp. 55 ss.

FITTANTE A., *Brand, Industrial design e made in Italy: la tutela giuridica – lezioni di diritto della proprietà industriale*, Milano, 2015

FRANZOSI, *La protezione del design nell'esperienza del Giuri e nel diritto comunitario*, in [www.milomb.camcom.it](http://www.milomb.camcom.it)

FRANZOSI M., *Design italiano e diritto italiano del design: una lezione per l'Europa?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, p. 71

GARGIULO G., *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Dir. Ind.*, 2008, p. 432

GAVINELLI C., PIERLORENZI G., *Intervista a Bruno Munari*, Milano, 19 dicembre 1980, reperibile presso il sito <http://www.munart.org/doc/bruno-munari-gavinelli-pierlorenzi-1982.pdf>

GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, p. 83

GIEDION S., *Space, time and architecture: The Growth of a New Tradition*, Cambridge (Mass.), 1941, p. 236

GIUDICI S., *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, p. 10

GIUDICI S., *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, p. 174

GRIFFITHS H., *Overview of Developments in Europe on Industrial Design Protection*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 1993, p. 359

GUIZZARDI S., *Repetita iuvant? Il regime transitorio del design cambia ancora*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, pp. 175

HANTTU A., *Design Thinking as a Phenomenon*, 2013 (reperibile presso il sito internet <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10404>)

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, *Copyright protection for designs: impact assessment (IA)*, 2012, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk)

KINGSBURY A., *International Harmonisation of Designs Law: The Case for Diversity*, in *Journal of intellectual property rights*, 2014, p. 382

KOLKO J., *Design Thinking comes of Age*, in *Business Harvard Review*, 2015, (<https://hbr.org/2015/09/design-thinking-comes-of-age>)

*Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, p. 238

MAGELLI S., *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Dir. Ind.*, 1997, p. 576

MALDONADO T., *Disegno industriale: un riesame*, Milano, 2008

MONSEAU S., *Good Design: A Proposal for the Proper Protection of Market-Entry Industrial Design*, 2010 ([http://works.bepress.com/susanna\\_monseau/3/](http://works.bepress.com/susanna_monseau/3/))

MONTANARI M., *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, p. 7

MORRI F., *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2013, p. 177

MUIA' P.P., *Il successo commerciale del prodotto di industrial design non garantisce il valore artistico dell'opera*, in *Dir. Ind.*, 2017, p. 537

MUIA' P.P., *La riproduzione seriale del prodotto di industrial design non esclude il valore artistico dell'opera - il commento*, in *Dir. Ind.*, 2017, p. 235

*Nota redazionale al caso Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.* in *Harvard Law Review*, 2017, p. 368

OCHOA T.T., *What is a "useful article" in copyright law after Star Athletica?*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2017, p. 110

OCSE, *The economic impact of counterfeiting and piracy - Executive Summary*, 2007 (reperibile presso il sito internet <https://www.oecd.org>)

OPPO G., *Creazioni intellettuali, creazioni industriali e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1969, p. 41

OTERO LASTRES J.M., *Reflexiones sobre el diseño industrial*, in *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I*, 2008, pp. 223 ss.

- PANUCCI M., *La nuova disciplina italiana dell'“industrial design”*, in *Dir. Ind.*, 2001, p. 313
- PATRINI M., *Profili probatori nel rapporto tra forma industriale e diritto di autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, p. 333
- PECORA, *La protezione del design industriale tra marchio di forma e disegni e modelli*, 2016, in *Cammino Diritto – Rivista di informazione giuridica*, p. 4, (reperibile presso il sito [https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/1096\\_2-2016.pdf](https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/1096_2-2016.pdf))
- PELLEGRINO R., *La nuova disciplina delle opere del disegno industriale*, in *Giur. Comm.*, 2005, p. 82
- RAFFAELLI E.A., *La tutela del design nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, p. 190
- RAHMAN S. S., *Industrial Design in Different Jurisdictions: a Comparison of Laws*, in *Journal of intellectual property rights*, 2014, p. 223
- RAMPINO L., *Dare forma e senso ai prodotti. Il contributo del design ai processi d'innovazione*, Milano, 2012, pp. 14-21
- RODGERS P., MILTON A., *Product Design*, Londra, 2011, pp. 20-51
- SANDRI S., *La tutela del design e la teoria della percezione visuale*, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 527
- SANNA F., *La tutela d'autore dei disegni “industriali” bidimensionali*, in *Il Dir. Ind.*, 2015, p. 566
- SANNA F., *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, Torino, 2018
- SARTI D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990
- SCHICKL L., *Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2013
- SCORDAMAGLIA V., *La nozione di <<disegno e modello>> e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995
- SENA G., *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma di un prodotto*, in *Dir. Ind.*, 2002, p. 577
- SENA G., *Design*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, p. 41
- SPENNATO A., *Design e prototipazione*, Milano, 2016, limitatamente a  
 FITTANTE A., *La nuova tutela giuridica del design*, p. 54
- STRONSKI J., CHAKRABARTI P., PARKER J., *The New Standard for Copyright Protection of Useful Articles: Star Athletica and its Impact on the 3-D Printing Industry*, in *BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal*, 2017, p. 3

VANZETTI A., *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, p. 319

TORNAGHI E., *La forza dell'immagine e Il linguaggio dell'arte*, Torino, 2009 ([www.loescher.it/librionline/risorse\\_linguaggioarte/download/w3264\\_design.pdf](http://www.loescher.it/librionline/risorse_linguaggioarte/download/w3264_design.pdf))

TURANI G., *Fabris: "il nuovo consumatore compra solo per sognare"*, 10 marzo 2003, presso il sito [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)

### **Giurisprudenza**

Corte di Giustizia UE 16.07.1998, caso *GutSpringeheide v. Tusky*, C-210/96

Corte di Giustizia UE, 27.01.2011, C-168/09, *Flos S.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.a.*, reperibile presso il sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

Cass., 27.01.1977, n.3238, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, p. 993

Cass., 07.06.1982, n.3439, in *Foro it.*, 1982, 1865

Cass., 05.07.1990, n.7077, in *Corriere Giuridico*, 1990, pp. 931

Cass., 09.03.1998, n.2578, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, p. 255

Cass., 13.12.1999, n.13937, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, p. 15

Cass., 13.11.2015, n.23292, in *Foro It.*, 2016, p. 562

Cass., 29.10.2015, n.22118, in *Foro It.*, 2016, p. 562

Cass., 23.03.2017, n.7477, in *Dir. Ind.*, 2017, p. 235

App. Milano, 30.03.1999, in *Annali it. dir. aut.*, 2000, p. 692

App. Milano, 26.03.2002, in *Annali it. dir. aut.*, 2003, p. 799

App. Venezia, 02.05.2017, n.830, in *Dir. Ind.*, 2017, p. 537

Trib. Bari, 27.10.2003, Ord., in *Sez. Spec. P. I.*, 2004, p. 2

Trib. Bologna, 08.09.2005, Ord., in *Giur. Ann. Dir.*, 2006, 4983

Trib. Bologna, 30.03.2009, Ord., in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 5416

Trib. Bologna, 30.08.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2012, p. 463

Trib. Bologna, 24.06.2014, massima redazionale, in *Annali it. dir. aut.*, 2015, p. 803

Trib. Firenze, 06.18.2003, in *Guida Dir.*, 2004, p. 71

Trib. Firenze, 04.04.2011, Ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, p. 308

Trib. Milano, 31.03.2004, in *Sez. Spec. P. I.*, 2004, p. 74

Trib. Milano, 29.03.2005, in *Annali It. Dir. Aut.*, 2005, p. 640

Trib. Milano, 08.09.2006, Ord., in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, p. 909

Trib. Milano, 22.02.2010, Ord., in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, p. 219

Trib. Milano, 22.04.2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, p. 313

Trib. Milano, 12.09.2012, n.9906, in *Giur. It.*, 2013, p. 574

Trib. Milano, 13.09.2012, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2012, p. 1029

Trib. Milano, 06.02.2013, in *Annali it. dir. aut.*, 2013, p. 901

Trib. Milano, 17.02.2014, in *Giur. dir. ind.*, 2014, p. 798

Trib. Milano, 04.02.2015, Ord., in *Il Dir. Ind.*, 2015, p. 566

Trib. Milano, 12.07.2016, n.8628, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, p. 333

Trib. Monza, 23.04.2002, Ord., in *Dir. Aut.*, p. 433

Trib. Monza, 16.07.2002, Ord., in *Dir. Ind.*, 2003, p. 55

Trib. Napoli, 26.07.2001, Ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, p. 153

Trib. Roma, 18.03.2002, in *Annali it. dir. aut.*, 2003, p. 780

Trib. Venezia, 02.02.2004, n.163, in *Dir. Ind.*, 2005, p. 527

Trib. Venezia, 13.07.2005, Ord., in *Foro Italiano*, 2005, p. 3503

Trib. Venezia, 15.12.2010, Ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, p. 308

Trib. Venezia, 15.02.2012, in *Foro It.*, 2012, 1254

Trib. Venezia, 13.02.2015, n. 1267, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, p. 62

Trib. Torino, 06.05.2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, p. 521

Trib. Torino, 06.04.2017, n.1900, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

Trib. Torino, 24.05.2017, n.2717, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

Trib. Torino, 13.06.2017, n. 3115, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

Bundesgerichtshof, 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, in *GRUR*, 2014, p. 175

Corte del Benelux, 22.05.1987, causa A 85/3, *Screenoprints Ltd v. Citroen Nederland BV*, in *JDT*, 1987, p. 570

Corte Suprema olandese, 30.05.2008, *Endstra v. Uitgeverij Nieuw*, in *IIC*, 2013, p. 103

Corte d'Appello di Lisbona, 27.02.2014, caso 210/13.0YHLSB-A.L1-6

High Court of Justice, *Merlet v. Mothercare*, in *RPC* 1986, 115

U.S. Supreme Court, *Inwood Labs., Inc. v Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850–851, 1982, consultabile presso [www.supreme.justia.com](http://www.supreme.justia.com)

U.S. Supreme Court, *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 1954, consultabile presso [www.supreme.justia.com](http://www.supreme.justia.com)

U.S. Supreme Court, *TraFFix Devices, Inc. v Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 2, 2001, consultabile presso [www.supreme.justia.com](http://www.supreme.justia.com)

U.S. Supreme Court, *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.*, 580 U.S., 2017, consultabile presso [www.supreme.justitia.com](http://www.supreme.justitia.com)

U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Pagliari et al. v. Wallace China Co., Limited*, 198 F.2d 339, 1952, consultabile presso [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl Inc.*, 632 F.2d 989, 1980, consultabile presso [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, *Carol Barnhart Inc v. Economy Cover Corp*, 773 F.2d 411, 1985, consultabile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, *Brandir Int'l, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*, 824 F.2d 1142, 1987, reperibile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit, *Galiano v. Harrah's Operating Co. Inc.*, 416 F.3d 411, 2005, consultabile presso il sito [www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

### Sitografia

<https://aaltodoc.aalto.fi>

[www.adi-design.org](http://www.adi-design.org)

[www.camminodiritto.it](http://www.camminodiritto.it)

[www.dacs.org.uk](http://www.dacs.org.uk)

[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

[www.gov.uk](http://www.gov.uk)

[www.ideo.com](http://www.ideo.com)

[www.inta.org](http://www.inta.org)

[www.interlex.it](http://www.interlex.it)

[www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it)

[www.law.justitia.com](http://www.law.justitia.com)

[www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)

[www.loescher.it](http://www.loescher.it)

[www.milomb.camcom.it](http://www.milomb.camcom.it)

[www.munart.org](http://www.munart.org)

[www.oecd.org](http://www.oecd.org)

[www.renatodefusco.wordpress.com](http://www.renatodefusco.wordpress.com)

[www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)

[www.supreme.justia.com](http://www.supreme.justia.com)

[www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)

[www.treccani.it](http://www.treccani.it)

[www.wdo.org](http://www.wdo.org)

[www.works.bepress.com](http://www.works.bepress.com)