



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**IL DISEGNO INDUSTRIALE E LA MODA TRA
DISCIPLINA DEI DISEGNI E MODELLI E
NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE**

**Relatore
Prof. Roberto Caso**

**Laureanda:
Margherita Rudian**

Anno Accademico 2019/2020



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**IL DISEGNO INDUSTRIALE E LA MODA TRA
DISCIPLINA DEI DISEGNI E MODELLI E
NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE**

**Relatore
Prof. Roberto Caso**

**Laureanda:
Margherita Rudian**

**diritto d'autore - disegni e modelli - disegno industriale - moda - proprietà
intellettuale**

Anno Accademico 2019/2020

*Alla mia famiglia
e a chi ne è divenuto parte*

*"Some of the greatest artists of the century are Halston,
Lagerfeld, and de la Renta. And what they did,
what they created was greater than art,
because you live your life in it."*

The Devil Wears Prada (20th Century Fox, 2006)

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1. IL DISEGNO INDUSTRIALE: INQUADRAMENTO GENERALE E STRUMENTI DI PROTEZIONE.....	7
1. UN CONCETTO INTERDISCIPLINARE	7
1.1. La dimensione economica	8
1.1.1. I valori del design.....	9
1.1.2. L'integrazione del design nell'impresa	10
1.2. La dimensione sociologica	11
2. IL PANORAMA COMPLESSIVO DELLA PROTEZIONE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	13
2.1. Disegni e modelli.....	13
2.1.1. L'oggetto della protezione.....	14
2.1.2. I requisiti	15
2.1.3. Il regime della protezione.....	17
2.2. Diritto d'autore	18
2.2.1. L'oggetto della protezione.....	18
2.2.2. I requisiti	19
2.2.3. Il regime della protezione.....	20
2.3. Il marchio	21
2.3.1. La disciplina.....	22
2.3.2. I requisiti per la registrazione	24
2.3.3. Effetti della registrazione	25
2.4. La concorrenza sleale	26
2.5. La contraffazione	29
3. IL DISEGNO INDUSTRIALE NELL'AMBITO DELLA MODA	32
3.1. Brevi cenni sull'evoluzione della moda	32
3.2. La rilevanza della moda nell'economia italiana	34
3.3. La moda quale rappresentazione di uno <i>status</i> sociale	35
CAPITOLO 2. IL CUMULO DI PROTEZIONE DEL DISEGNO INDUSTRIALE: DISEGNI E MODELLI E DIRITTO D'AUTORE.....	37
1. LA CONVENZIONE DI BERNA E L'AMMISSIONE DEL CUMULO	37
2. STATI UNITI: IL <i>SEPARABILITY TEST</i> E LA SUA APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE.....	38
2.1. La protezione dello <i>useful article</i> tra <i>design patent</i> , <i>trade dress</i> e <i>copyright</i>	38

2.1.1. Il design patent	39
2.1.1.1. I requisiti.....	39
2.1.1.2. La procedura	41
2.1.2. Il trade dress.....	42
2.1.2.1. I requisiti.....	42
2.1.2.2. Il regime	44
2.2. Il <i>copyright</i> su uno <i>useful article</i> : la <i>separability clause</i>	45
2.2.1. § 101: Copyrightability of a useful article	45
2.2.2. L'interpretazione della giurisprudenza	46
2.2.2.1. Un'oscillazione tra numerosi criteri.....	46
2.2.2.2. Star Athletica e il test individuato dalla Supreme Court.....	48
2.2.2.3. L'interpretazione giurisprudenziale post Star Athletica.....	53
3. UNIONE EUROPEA: L'AMMISSIONE DEL CUMULO E LE RECENTI INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.....	58
3.1. La normativa: la portata e le condizioni del cumulo di tutela tra disegni e modelli e diritto d'autore lasciati alla discrezionalità degli Stati membri ..	58
3.2. <i>Cofemel</i> e l'eliminazione dei requisiti intermedi per la proteggibilità ai sensi del diritto d'autore	60
3.2.1. La decisione	60
3.2.2. Considerazioni.....	63
3.3. <i>Brompton Bicycle</i> e l'indifferenza delle considerazioni funzionalistiche laddove sussista l'originalità.	69
3.3.1. La decisione	69
3.3.2. Considerazioni.....	74
4. IL DIRITTO ITALIANO: DALLA SCINDIBILITÀ AL VALORE ARTISTICO	76
4.1. Normativa precedente al 2001: il criterio della scindibilità.....	76
4.2. Il decreto legislativo 95/2001: il requisito del valore artistico.....	79
4.2.1. Un susseguirsi di interpretazioni.....	81
4.2.2. L'intervento della Cassazione: l'individuazione di criteri oggettivi per delimitare il valore artistico	84
4.2.3. Prospettive dopo la sentenza <i>Cofemel</i>	90
5. L'ORDINAMENTO FRANCESE E LA <i>THÉORIE DE L'UNITÉ DE L'ART</i> .	94
5.1. Origini della teoria e prime applicazioni	95
5.2. L' <i>Ordonnance</i> del 25 luglio 2001 e il progressivo affermarsi di un cumulo parziale.....	98
5.3. La recente giurisprudenza UE: quale rilevanza per l'ordinamento francese?	101

CAPITOLO 3. MODA E DISEGNO INDUSTRIALE: PROFILI DI UNA SPECIFICITÀ	105
1. GLI STATI UNITI E IL <i>LOW IP REGIME</i>	106
1.1. Il <i>piracy paradox</i>	109
1.1.1. Un'eccezione alla welfare theory giustificativa della proprietà intellettuale	109
1.1.2. Induced obsolescence e anchoring: fattori contributivi del paradosso	112
1.2. Le critiche al paradosso e la richiesta di un diritto <i>sui generis</i>	114
1.3. Il caso <i>Star Athletica</i>	119
2. L'UNIONE EUROPEA E LA PROTEZIONE DEI DISEGNI E MODELLI, ANCHE NON REGISTRATI	121
3. IL CUMULO DI PROTEZIONI: IL RISCHIO DI UNA TUTELA TROPPO ESTESA	130
CONCLUSIONI	137
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	145
BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA	145
DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE	155
GIURISPRUDENZA	156
Giurisprudenza statunitense	156
Giurisprudenza europea	158
Giurisprudenza italiana	158
Giurisprudenza francese	160
Altro	162
NORMATIVA	162
Normativa internazionale	162
Normativa statunitense	162
Normativa europea	163
Normativa italiana	163
Normativa francese	164

INTRODUZIONE

L'*industrial design* e la moda sono due settori particolarmente importanti per l'economia del nostro Paese. Le industrie italiane, infatti, occupano una porzione rilevante del mercato globale relativo ad essi. Inoltre, al *made in Italy* viene normalmente attribuito un valore aggiunto, come certificato di qualità.

I prodotti del disegno industriale sono peculiari, in quanto si caratterizzano per la combinazione di elementi estetici e funzionali, trattandosi di oggetti destinati all'uso quotidiano connotati da una forma in grado di appagare il senso estetico di chi li utilizza. Tra questi prodotti, si possono annoverare anche quelli relativi all'industria della moda, industria che consente di "indossare l'arte". Tali oggetti, dunque, si pongono al confine tra opere dell'ingegno e prodotti industriali. Per questo motivo, la tutela da parte della proprietà intellettuale ha dato luogo a numerosi dibattiti sulla tipologia di protezione più adatta. Negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo aumento della tutela, ammettendo il cumulo tra diversi diritti della proprietà intellettuale, in particolare con il diritto d'autore. Ciò si è verificato anche in quegli ordinamenti, come quello europeo, italiano e francese, che prevedono una disciplina apposita per disegni e modelli.

Questa tesi si propone di valutare l'opportunità di un diritto *sui generis* per l'*industrial design* e la necessità di una protezione cumulativa tra il diritto specifico conferito ai disegni e modelli e il diritto d'autore, in particolare nell'industria della moda.

Per rispondere a tali questioni, si effettuerà un'analisi comparata degli ordinamenti statunitense, europeo, italiano e francese.

Innanzitutto, verrà analizzato il disegno industriale, inteso come concetto relazionale a diversi ambiti e con un notevole rilievo economico e sociale, per poi, a seguire, valutarne brevemente gli strumenti generali di protezione nell'ordinamento italiano. Nel corso di questo primo capitolo, si introdurrà anche il settore della moda, sintetizzandone l'evoluzione storica e valutandone l'importanza nell'economia del nostro Paese, oltre a sottolinearne la rilevanza in ambito propriamente sociologico, come segnale di appartenenza ad un determinato e peculiare *status*.

Nel secondo capitolo, invece, si effettuerà un'analisi comparata del cumulo del diritto d'autore con altre protezioni nell'ambito dell'arte applicata, permesso, tra l'altro, dalla Convenzione di Berna. Si analizzerà, innanzitutto, l'ordinamento statunitense, non dotato di una protezione specifica per l'*industrial design*. Il realizzatore dell'oggetto può ottenere protezione, invece, tramite un particolare brevetto (il *design patent*), un tipo di marchio (il *trade dress*), o, infine, il *copyright*. Si analizzerà, dunque, l'articolazione del *copyright* su uno *useful article* e il requisito della *separability*, come recentemente interpretato dalla *Supreme Court*. In seguito, si provvederà all'analisi dell'ordinamento dell'Unione Europea, che, tramite l'art. 17 della direttiva 98/71 e 96 par. 2 del regolamento n. 6/2002, permette il cumulo delle protezioni, lasciando, però, un certo margine di discrezionalità agli Stati membri. Si vedrà come la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sia intervenuta sul

punto, limitando sensibilmente tale margine in un'ottica di armonizzazione del diritto dell'Unione Europea. Successivamente, si volgerà l'attenzione all'ordinamento italiano, che dapprima prevedeva un requisito di scindibilità capace di ricordare, sotto certi aspetti, la *separability* statunitense. Dopo il recepimento della direttiva 98/71, tuttavia, il legislatore italiano ha abrogato tale disposizione, prevedendo la proteggibilità delle opere dell'*industrial design* dotate, oltre che del carattere creativo, anche del valore artistico. Si valuterà la possibile incidenza della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia su tale disposizione. Infine, si osserverà l'ordinamento francese, considerato il promotore della teoria dell'*unité de l'art*, per cui nel diritto d'autore non è possibile discriminare tra le varie tipologie di opere, poiché l'arte è una sola: tanto le opere dell'arte "pura" quanto quelle dell'arte applicata all'industria sono ammesse alla tutela del diritto d'autore sulla base dei medesimi requisiti.

Infine, il terzo capitolo si concentrerà maggiormente sul settore della moda e le sue caratteristiche, in quanto industria fondata sull'ispirazione reciproca e i cui prodotti hanno tendenzialmente breve vita. Si vedrà, allora, come negli Stati Uniti essa non sia protetta, e tuttavia l'industria della moda americana è particolarmente sviluppata, in virtù di quello che è stato definito *piracy paradox*. Nonostante ciò, numerosi sono coloro che invocano una protezione *ad hoc*, come potrebbe essere quella europea dei disegni e modelli, calibrata sulle esigenze del settore. In Europa, infatti, è stata prevista la disciplina dei disegni e modelli anche non registrati, indicata per tutelare proprio i prodotti di breve durata come quelli della moda. Si valuterà, allora, se, di fronte alla tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati, indirizzata a soddisfare le esigenze di protezione dell'*industrial design* in generale, e della moda in particolare, sia opportuno prevedere la protezione aggiuntiva del diritto d'autore, più ampia e meno attenta alle esigenze del settore.

CAPITOLO 1. IL DISEGNO INDUSTRIALE: INQUADRAMENTO GENERALE E STRUMENTI DI PROTEZIONE

1. UN CONCETTO INTERDISCIPLINARE

Design è un termine ormai entrato nel parlare comune e che spesso viene affiancato ad un aggettivo che ne individua le caratteristiche specifiche, anche se a volte complesse, come ad esempio, *industrial design* o *interior design*.¹

L'espressione stessa "*industrial design*" è di per sé un concetto di difficile definizione, a causa dei molti aspetti, talora contrapposti, che la caratterizzano: rappresenta innanzitutto la cultura industriale, sviluppatasi in Germania dopo la seconda guerra mondiale con la scuola di Ulm; ancora, rimanda ad una produzione industriale in serie e in grande numero, ma è al tempo stesso arte; è ricerca, ma anche desiderio di rispettare la tradizione; è lusso, ma anche sobrietà minimalista.²

L'*industrial design*, secondo la *World Design Organization*, è "un processo di soluzione strategica dei problemi che guida l'innovazione, costruisce successo commerciale e conduce ad una migliore qualità di vita mediante prodotti, sistemi, servizi ed esperienze di innovazione".³

Già da questa definizione appare evidente che il concetto stesso di design coinvolge diversi ambiti disciplinari fondendo in ambito creativo, innovazione, tecnologia, ricerca per le imprese e per gli utenti al fine di fornire loro valore e vantaggio competitivo dal punto di vista economico e sociale.⁴

I *designer* cercano, infatti, di interpretare al meglio i bisogni degli utenti, conducendo ricerche al fine di progettare un prodotto o servizio in grado di rispondere appieno alle loro esigenze, permettendo al tempo stesso alle imprese di aumentare i propri profitti. Inoltre, si tratta di prodotti o servizi che rivestono una funzione sociale: i *designer* interpretano, e, talora, influenzano, i nuovi riferimenti culturali.⁵

¹ La radice del termine "design" deriva dal latino *designare*, parola composta da "de" e "signum", che significa "delimitare", "tracciare", ma anche "designare". Da questa deriva il termine italiano "disegnare", che propriamente significa "tracciare i contorni" e "designare", che significa "indicare, nominare, scegliere". Dalla parola latina deriva anche il termine inglese "design", che ancora oggi conserva in parte il significato latino: indica un "progetto" inteso sia come piano strategico che come risultato dell'attività di progettazione; "*to design*" significa dunque "creare, concepire, progettare" (L. RAMPINO (a cura di), *L'impresa di successo. Il design e la competitività*, Milano, 2008,17)

² RAMPINO, *op. cit.*,18

³ World Design Organisation, *Definition of Industrial Design*, <https://wdo.org/about/definition/>. Tutti i contenuti online sono stati visitati nel periodo compreso tra giugno 2020 e gennaio 2021.

⁴ World Design Organisation, *ibidem*

⁵ L. GALIMBERTI, *Il ruolo del design*, in *adi-design.org*, <https://www.adi-design.org/blog/il-ruolo-del-design.html>

Volgendo l'attenzione al punto di vista giuridico, invece, il design industriale è definito come la produzione in serie di oggetti caratterizzati al tempo stesso da un'applicazione pratica e da una forma esteriore peculiare⁶.

1.1. La dimensione economica

Nel mondo si assiste ad una sempre maggior richiesta di privativa sui disegni industriali: nel 2018, sono state presentate 1,02 milioni di domande, l'8,4% in più rispetto al 2017. Si tratta di un numero che è quasi raddoppiato in dieci anni⁷. Le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO, dall'inglese *World Intellectual Property Organization*) dimostrano che le categorie principalmente oggetto di richiesta di privativa sono l'arredamento e l'abbigliamento, le quali contano rispettivamente il 10,5% e l'8,3% delle domande.⁸ Anche il Sistema dell'Aja per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, amministrato dalla WIPO, ha constatato un aumento delle domande di registrazione: nello specifico, nel 2019, l'aumento è stato dell'8% rispetto all'anno precedente.⁹

In Italia, i dati riferiti al 2017 mostrano che le imprese che si occupano di design sono più di 30.000, le più numerose se rapportate a quelle presenti nella zona europea. Rispetto al 2016, le imprese italiane hanno registrato un aumento del 5,6%, gli occupati dell'1,9%. Il fatturato ha raggiunto quota 3,8 miliardi di euro, risultato senz'altro ragguardevole, ma ancora inferiore ai fatturati del Regno Unito e della Germania.¹⁰ Ciò è dovuto principalmente alla struttura delle nostre aziende, più numerose certamente, ma di piccole dimensioni.

Il design rappresenta, quindi, un settore importante dell'economia. Inoltre, vari studi hanno dimostrato come esso svolga un ruolo importante nella creazione di valore per la competitività delle imprese.¹¹

⁶ R. CASO, G. DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, in corso di pubblicazione in B. PASA (ed.), *Design, innovazione tecnologica e digitale. Proposta interdisciplinare per ripensare le tutele / Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Napoli, 2021, <https://zenodo.org/record/4518812#.YCpTwmhKjIV>, 7-8

⁷ WIPO, *World Intellectual Property Indicators* 2019, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>, 126

⁸ WIPO, *Ibidem*, 130

⁹ WIPO, *Hague Yearly Review 2020 – Executive Summary*, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4496>, 2

¹⁰ Design Economy 2019, I Quaderni di Symbola, 1 Apr. 2019, a cura di Symbola e Deloitte, <https://www.symbola.net/ricerca/design-economy-2019/>. Dati aggiornati al 2017.

¹¹ Tra questi studi, si ricorda il progetto di ricerca: "Nuovi modelli concettuali e nuovi strumenti per l'innovazione guidata dal design nell'economia globale" del 2005 cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con il Dipartimento Indaco e il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e con un'unità di Ricerca dell'Università Luigi Bocconi. "L'obiettivo della ricerca era quello di definire un modello per l'integrazione del design all'interno delle imprese manifatturiere e dei loro processi di innovazione di prodotto" (RAMPINO, *L'impresa di successo. Design e competitività*, cit., 3). Ancora, si rammenta l'indagine condotta

1.1.1. I valori del design

Si ritiene che per creare e raggiungere un vantaggio competitivo nell'economia contemporanea occorra creare valore per il consumatore.¹² Il valore di un prodotto di design è il risultato della sovrapposizione di vari elementi.

In primo luogo, il valore d'uso, ovvero la capacità di un bene o servizio di soddisfare i bisogni umani. Il design si occupa, infatti, della rispondenza di un prodotto alla funzione per cui è stato progettato.¹³

In secondo luogo, il valore di scambio: esso indica la proprietà di un bene o servizio di poter essere scambiato con altre merci. Il valore di scambio del design è legato alla sua forma, che rende il prodotto riconoscibile permettendo che sia scelto rispetto a quello della concorrenza.¹⁴ Questo tema si collega al valore estetico dei prodotti: a parità di prezzo e funzione, il consumatore sceglierà il prodotto che considera più attraente.¹⁵

Il design possiede anche un valore simbolico, che rimanda al significato culturalmente associato ad una configurazione di forme e colori. Ciò è strettamente legato alla funzione della critica d'arte, che compie uno sforzo di creazione di consenso, senza il quale ognuno valuterebbe gli oggetti semplicemente sulla base della propria esperienza. Il gusto estetico dominante in una società in un determinato periodo storico permette di comprenderne la visione del mondo.¹⁶

Il design, inoltre, costituisce innovazione. Questa è considerata uno dei principali strumenti di creazione di valore: consente alle aziende di interrompere la stabilità competitiva dei mercati, ottenendo un vantaggio rispetto ai *competitors*. Il design può intervenire per evitare che il prodotto innovativo venga percepito come eccessivamente incongruo, in quanto nuovo e distinto rispetto ai prodotti che lo precedono, progettandolo con richiami a forme familiari.¹⁷ L'innovazione del prodotto permette, dunque, al design di rapportarsi con il contesto in mutamento, proponendo soluzioni in grado di ottenere una migliore soddisfazione del cliente, fornendo, di conseguenza, un vantaggio competitivo all'azienda.¹⁸

nel 2018 da Fondazione Symbola e Unioncamere nel 2018, citata in *Design Economy 2019*. Infine, giova ricordare lo studio "The business value of design" effettuato da McKinsey & Co. nel 2018 (si veda *infra*).

¹² RAMPINO, *L'impresa di successo. Il design e la competitività*, cit., 33; C. GROSSI, Cos'è il design (nel mondo reale), in *kreativehouse.it*, <http://www.kreativehouse.it/cose-il-design-nel-mondo-reale/>

¹³ RAMPINO, *op. cit.*, 34

¹⁴ RAMPINO, *op. cit.*, 35

¹⁵ P. H. BLOCH, *Seeking the ideal form: Product design and customer response*, in *Journal of Marketing*, 1995, vol. 59, 16

¹⁶ M. CSIKSZENTMIHALYI, *Design and Order in Everyday Life*, in *Design Issues*, 1991, Vol. 8, N.1., 26, 33, www.jstor.org/stable/1511451

¹⁷ RAMPINO, *L'impresa di successo. Il design e la competitività*, cit., 31

¹⁸ RAMPINO, *op.cit.*, 94

Una volta stabilito che il design permette di conferire al prodotto questi valori, capaci senza dubbio di portare benefici in termini economici all'impresa, si capisce la necessità di permettere a questa disciplina di essere tenuta in considerazione nelle decisioni imprenditoriali.

1.1.2. L'integrazione del design nell'impresa

Il successo *design-driven* deriva dalla qualità del rapporto tra *designer* e impresa. Tuttavia, in questo ambito si possono presentare alcuni problemi. Innanzitutto, il *designer* potrebbe essere titolare di un'autonomia ridotta, subordinata a strutture decisionali aziendali che comportano la dipendenza del settore da quello del marketing. Ancora, il manager potrebbe non avere la cultura per fidarsi del *designer* e prevedere la più facile via di seguire il mercato. Inoltre, i tecnici considerano spesso le proposte dei *designer* troppo difficili da realizzare. Per finire, il coinvolgimento di diversi *designer* comporta il rischio di una pluralità di elementi contrastanti.¹⁹

Al contrario, il design è una politica sulla quale occorre investire con costanza, creando un rapporto di fiducia tra impresa e *designer*. Ciò è a maggior ragione dimostrato dal report "*The Business Value of Design*" pubblicato da McKinsey&Co nel 2018.²⁰ Gli autori della ricerca hanno verificato le pratiche di design di 300 imprese durante 5 anni, intervistando i leader sia del settore del business che di quello del design. Hanno raccolto più di due milioni di dati finanziari e registrato più di 100.000 "*design actions*" (i.e. atti dell'impresa concernenti il design, come ad esempio nominare un *designer* nel consiglio di amministrazione).

Essi hanno individuato un "McKinsey Design Index" (MDI) che delinea quattro aree chiave di azione che le imprese devono seguire per rientrare tra i migliori *design performer*. In primo luogo, adottare un approccio analitico al design, misurandone la performance con lo stesso rigore con cui si misurano ricavi e costi. In secondo luogo, porre l'esperienza dell'utente al centro della cultura dell'azienda. Ciò significa tracciare il viaggio del consumatore, comprendendo i bisogni dei potenziali utenti. Questi *insights* dovrebbero essere effettuati ad ogni *meeting* per ottenerne il massimo beneficio. In terzo luogo, occorre incentivare i *designer* e assegnare loro più potere all'interno di *cross-functional teams*, in cui siano coinvolti diversi settori dell'azienda, con la responsabilità di migliorare la *user-experience*. Il design coinvolge, infatti, molti aspetti di un business. Infine, occorre effettuare dei test, ripeterli e trarli in insegnamento rapidamente, incorporando il punto di vista del consumatore dall'idea iniziale fino a dopo il lancio del prodotto o servizio.²¹

¹⁹ RAMPINO, *op.cit.*, 8

²⁰ B. SHEPPARD, G. KOUYOUMJIAN, H. SARRAZIN, F. DORE, *The business value of design*, October 25, 2018 McKinseyReport, <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design>

²¹ SHEPPARD, KOUYOUMJIAN, SARRAZIN, DORE, *ibidem*, 29

Le imprese in grado di affrontare queste priorità incrementano le probabilità di diventare organizzazioni più creative, capaci di progettare grandi prodotti e servizi. Le compagnie che hanno raggiunto i risultati più alti del MDI, infatti, hanno in taluni casi raddoppiato i guadagni rispetto ai concorrenti.

1.2. La dimensione sociologica

Il design svolge un ruolo importante anche in relazione alla società. Esso, infatti, è in grado di interpretarne i cambiamenti e di proporre nuovi modelli culturali.²²

I primi *designer* italiani nutrivano un'idea utopica del design: come affermava Ettore Sottsass, considerato uno dei padri fondatori del design italiano, per essi, "l'idea del disegno per l'industria rappresentava in realtà l'idea di una visione politica: dare forma a una speranza che riguardava la società intera, cioè usare la forza della nuova barbarie, governarla per migliorare la vita della gente con un più responsabile disegno dell'ambiente artificiale e degli oggetti e strumenti che lo invadono".²³ Si intendeva, dunque, ottenere il meglio dall'industrializzazione, a beneficio dell'uomo.

Tuttavia, il disegno industriale è progressivamente diventato "il tema base di una professione *business oriented*";²⁴ legato alla routine della creazione su commessa per l'industria. Ciò coglie il *proprium* del design: l'idea di un progetto artistico finalizzato alla produzione industriale in serie di oggetti di uso comune. Nel disegno industriale, infatti, l'idea creativa è a servizio dell'oggetto: il suo scopo è di realizzare oggetti seriali. In ciò si contrappone alle comuni arti figurative, laddove è l'oggetto a servizio dell'idea (si pensi alla tela per poter realizzare un quadro).²⁵ Sono presenti, tuttavia, eccezioni, in cui l'oggetto è così perfetto da diventare esso stesso l'esteriorizzazione di un'idea creativa: in questi casi, l'oggetto è a servizio dell'idea.²⁶

Se è vero che il design si è sviluppato in seguito all'industrializzazione, a partire dagli anni Sessanta è però emerso un movimento critico la cui funzione è di contrastare i progetti dell'industria: si tratta del design critico, o *controdesign*, volto a rivederne eticamente la disciplina.²⁷ Queste correnti invitano a riflettere sul processo di globalizzazione e sulla eventuale opportunità di porre un freno al progresso.

²² GALIMBERTI, *Il ruolo del design*, cit.

²³ Citazione tratta da F. SAMASSA, *Dall'oggetto al sistema. Cesare Leonardi in mostra a Modena*, in *Artribune*, 13 dicembre 2017, <https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2017/12/mostra-cesare-leonardi-modena/>

²⁴ SAMASSA, *ibidem*

²⁵ M. MONTANARI, *Idea, oggetto e valore artistico del design*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, 42

²⁶ MONTANARI, *ibidem*. L'autore cita l'esempio della *Ribbon Chair* del 1961 di Stagi e Leonardi, visibile sul sito <https://www.italianways.com/it/la-ribbon-chair-di-leonardi-e-stagi-unidea-in-vetroresina/>

²⁷ G. GIOSSI, *Contro l'oggetto, contro il design. Un'intervista a Emanuele Quinz, storico dell'arte e curatore*, in *iltascabile.com*, 25 maggio 2020, <https://www.iltascabile.com/linguaggi/contro-oggetto-quinz/>

Più nello specifico, vi è una branca nota come “social design”, che tratta di tematiche sociali e utilizza gli strumenti del *designer* per contribuire alla trasformazione dei processi e delle relazioni sociali.²⁸ Il design può essere pensato come uno strumento per contribuire alla creazione di una società migliore e sostenibile, tramite, ad esempio, una particolare attenzione ai materiali che vengono utilizzati nel processo di produzione.²⁹ Secondo alcuni autori, infatti, si tenta di realizzare la gran parte degli oggetti in modo da distruggere meno natura, in circostanze socialmente accettabili ed eco-compatibili.³⁰

Per entrare più nel dettaglio sul rapporto design-cultura, si può senz'altro sottolineare che i due termini sono strettamente legati: non è possibile considerare un oggetto slegato dal contesto che l'ha prodotto, pena l'annullamento del suo significato.³¹ Si potrebbe affermare che, inizialmente, l'oggetto era rivolto a necessità ornamentali e funzionali, ed esprimeva, per effetto indotto, la cultura. Oggi, invece, si tende a dare per scontati i valori d'uso e di funzionalità, mentre il bisogno di espressività culturale diventa prioritario: sembra insomma, che sia la cultura stessa a produrre il design.³² Il design, come l'arte, vuole essere uno strumento per interpretare la *Zeitgeist*, lo spirito del tempo e la sua capacità di prevedere nuove tendenze e scenari espressivi.³³

In chiusura, nell'esaminare il ruolo del design nella società occorre tenere presente la stretta relazione che intercorre tra questo e l'arte. Essa conserva un certo prestigio nell'immaginario collettivo: per questa ragione costituisce un polo di attrazione verso cui convergono il design, la moda e la comunicazione.³⁴

Si è assistito, infatti, ad un progressivo slittamento del design verso l'arte.³⁵ Quest'ultima è in grado di estetizzare il quotidiano: l'arte entra a far parte di un contesto più ampio, in cui diventa quasi una sottocategoria dei numerosi manufatti creati per fornire stimoli visuali.³⁶

D'altra parte, tuttavia, le aziende storiche del design si spostano verso un mercato d'élite, sulla scorta del collezionismo privato promosso da gallerie, aste e musei. Viene attribuito un elevato valore economico ai pezzi dei *designer* che propongono oggetti dall'espressività accentuata o estremamente minimalisti. Tali *designer* operano anche nelle industrie del settore, legittimandone lo

²⁸ BRAVE NEW ALPS, *Design, chi progetta la 'buona società'?*, in *ilfattoquotidiano.it*, 21 ottobre 2015, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/21/design-chi-progetta-la-buona-societa/2144066/>

²⁹ V. PASCA, *Il design oggi*, in *Op. cit.* n. 131, gennaio 2008, 18, 25-26; RAMPINO, *L'impresa di successo. Design e competitività*, cit., 12

³⁰ H. MOLOTCH, *Fenomenologia del tostapane*, Milano, 2005, 302

³¹ F. BOAS, *Primitive art*, New York, 1927, 51

³² RAMPINO, *L'impresa di successo. Design e competitività*, cit., 50

³³ RAMPINO, *op.cit.*, 58

³⁴ C. MILLET, *L'arte contemporanea*, Milano, 2007, 144

³⁵ PASCA, *Il design oggi*, cit., 22

³⁶ M. KEMP, *Immagine e verità*, Milano, 1999, 19-20

slittamento nella fascia alta del mercato, il lusso.³⁷ Da ciò deriva l'interesse delle grandi società per il design: ad esempio, si pensi a Prada e Louis Vuitton con le proprie gallerie d'arte.

In sostanza, si crea una divisione del mercato tra le aziende storiche, operanti nel mercato del lusso, e quelle desiderose di portare il design nel quotidiano, valga a conferma di ciò l'esempio su scala mondiale del colosso svedese Ikea.³⁸

2. IL PANORAMA COMPLESSIVO DELLA PROTEZIONE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Le opere del disegno industriale sono caratterizzate, al contempo, da una componente estetica e da un'applicazione industriale. La compresenza di questi fattori rende questi prodotti "ibridi", a metà strada tra opere dell'ingegno e creazioni industriali.³⁹ Conseguentemente, l'industrial design è suscettibile di diverse forme di protezione nell'ambito della proprietà intellettuale. Oltre alla normativa sui disegni e modelli, infatti, può essere protetto anche dal diritto d'autore, laddove presenti i requisiti di creatività e originalità, come pure dal marchio, se il design costituisce un segno distintivo. Ancora, in mancanza di protezione da parte di tali strumenti, il design può beneficiare della tutela offerta contro la concorrenza sleale.⁴⁰

2.1. Disegni e modelli

L'attuale disciplina sui disegni e modelli è stata introdotta a seguito della direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli⁴¹ e del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.⁴² La disciplina europea ha modificato la normativa preesistente: da un lato, ha adottato una nozione di disegni e modelli neutra rispetto alle tutele brevettuali o assimilate al diritto d'autore; dall'altro, ha introdotto la possibilità del cumulo di protezioni, precedentemente escluso.⁴³

³⁷ PASCA, *Il design oggi*, cit., 23

³⁸ PASCA, *ibidem*. L'autore cita la rivista *Icon* che nella lista delle 21 persone, oggetti o aziende più influenti nel design odierno pone Ikea al primo posto.

³⁹ F. 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, IV-V, 177

⁴⁰ S. GIUDICI, *Moda e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in B. POZZO, V. JACOMETTI (a cura di), *Fashion law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano, 2016, 15, 28

⁴¹ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in *Gazzetta ufficiale* n. L 289 del 28/10/1998 p. 28

⁴² Regolamento (CE) 6/02/CE del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, in *Gazzetta Ufficiale* n. L 003, 5.1.2002 p.1.

⁴³ G. CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2006, 303

2.1.1. L'oggetto della protezione

Per quanto concerne l'oggetto della protezione, prima del d.lgs. 2 febbraio 2001, n.95,⁴⁴ che ha attuato la direttiva 98/71, la protezione dei disegni e modelli era limitata, ai sensi dell'art. 5 della vecchia Legge Modelli⁴⁵ ai “nuovi modelli o disegni atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi”. Il requisito dello “speciale ornamento” permetteva di distinguere tra la tutela di stampo brevettuale del disegno industriale e la tutela concorrenziale contro l'imitazione servile. Partendo dal presupposto dell'alternatività delle tutele sulla forma bidimensionale o tridimensionale del prodotto, si riteneva che la tutela brevettuale fosse riservata a quelle forme innovative, capaci appunto di conferire al prodotto uno “speciale ornamento”.⁴⁶ Le forme al di sotto di questo standard potevano essere protette contro l'imitazione servile, purché in grado di svolgere una funzione distintiva.⁴⁷

Oggi, l'art. 31 C.P.I.⁴⁸ prevede che “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”. Scompare dunque il riferimento allo “speciale ornamento”, in favore di un più generico “aspetto” dell'intero prodotto o di una sua parte, non rilevando più l'apporto di un miglioramento estetico.⁴⁹

Inoltre, l'art. 36 C.P.I. esclude la registrazione come disegni o modelli di “quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso”. Si tratta di una limitazione spesso derogabile, in quanto spesso la funzione dell'oggetto può essere ottenuta attraverso forme diverse. Inoltre, essa è limitata alle caratteristiche del prodotto dettate esclusivamente dalla funzione tecnica, mentre le rimanenti possono essere oggetto di privativa.

Un'ulteriore limitazione è data dal comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in

⁴⁴ Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 72)

⁴⁵ R.D. 25 agosto 1940, n. 1411: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. (Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1940, n. 247)

⁴⁶ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, R. ROMANO, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI edizione, 2020, 335

⁴⁷ AUTERI e al., *Ibidem*

⁴⁸ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale

⁴⁹ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 336

modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione". Si tratta di forme di interconnessione, che devono essere riprodotte per ottenere la compatibilità o interoperabilità tra due prodotti con diverse funzioni. La *ratio* del divieto viene individuata nell'esigenza di evitare, da una parte, che l'esclusiva su un prodotto permetta al titolare di eliminare la concorrenza di prodotti alternativi, dall'altra, che il titolare possa controllare il mercato dei prodotti compatibili con l'oggetto della privativa.⁵⁰

Il divieto non vale, tuttavia, per i sistemi modulari, formati da elementi dello stesso tipo, intercambiabili e componibili tra loro, che non devono relazionarsi ad un diverso prodotto compatibile:⁵¹ questi possono dunque essere protetti mediante registrazione.

2.1.2. I requisiti

L'art. 31 C.P.I. subordina la possibilità di registrare un disegno o modello alla sussistenza di due requisiti: la novità e il carattere individuale.

Il requisito della novità è disciplinato dal successivo art. 32: "Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti".

Come per tutti i diritti di proprietà industriale, il punto di riferimento temporale è dato dalla presentazione della domanda di registrazione:⁵² occorre dunque che a quella data, il disegno o modello presentato non sia identico ad uno precedente.

A questo requisito si aggiunge quello del carattere individuale: ai sensi dell'art. 33, comma 1, esso sussiste se "l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima".

La figura dell'utilizzatore informato, tuttavia, risulta piuttosto ambigua, non essendovi indicazioni per capire se sia tale poiché utilizza il prodotto o perché percepisce il design del prodotto. Nel primo caso, la valutazione riguarda la capacità di attrazione che il prodotto ha sul pubblico, ed è conseguentemente correlata alle finalità di marketing. Nel secondo caso, invece, la valutazione è legata a considerazioni sulla tendenza del design dei prodotti in un determinato settore, misurando l'entità dell'innovazione estetica del design cui si fa riferimento.⁵³ La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel

⁵⁰ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 340

⁵¹ AUTERI e al., *Ibidem*. Gli autori citano, a titolo di esempio, i mattoncini Lego.

⁵² AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 343

⁵³ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 345

caso *PepsiCo*⁵⁴ ha preferito la prima impostazione, sostenendo che si tratta di “una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite”.⁵⁵ Dunque, secondo la Corte di Giustizia, l’“utilizzatore informato” è “un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato”.⁵⁶

Il successivo comma 2 dell’art. 33 precisa che nell’accertamento occorre considerare il margine di libertà di cui disponeva l’autore. Questa precisazione amplia la possibilità di registrazione, abbassando la soglia del carattere individuale richiesto: nel caso in cui per ragioni oggettive lo spazio creativo dell’autore sia ridotto, sono sufficienti differenziazioni minime. Ciò è stato riconosciuto, nella pratica, in caso di *crowded art* (arte affollata, ovvero settori caratterizzati da un numero importante di anteriorità) e di vincoli tecnici o di altra natura che impongono un determinato aspetto del prodotto. Nonostante questo ampliamento, la registrazione è considerata valida purché il prodotto sia distinguibile rispetto agli altri presenti nel mercato.⁵⁷

Si noti che sia l’art. 32 che l’art. 33 fanno riferimento alla “divulgazione” del disegno o modello. Il successivo art. 34 ne prevede una disciplina più mite rispetto agli altri diritti di proprietà industriale, in quanto alcune ipotesi di previa divulgazione non incidono sulla possibilità di registrare il disegno o modello. Si tratta dei casi di comunicazione a terzi vincolati al segreto, di divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore nei dodici mesi precedenti la richiesta di registrazione, divulgazioni delle quali gli ambienti specializzati del settore interessato si presume non abbiano avuto notizia.⁵⁸ Ancora, il comma 3 della norma introduce il c.d. “periodo di grazia”: un periodo di dodici mesi prima della data di deposito della domanda di registrazione in cui l’autore, o qualsiasi terzo da lui autorizzato, può rendere pubblica la sua creazione senza pregiudicare la possibilità di presentare la domanda in seguito. La *ratio* della disposizione è di permettere all’autore di verificare le possibili reazioni del mercato, per stabilire se convenga o meno procedere alla registrazione.⁵⁹

Infine, l’art. 33-bis C.P.I., introdotto dal d.lgs. n. 131/2010,⁶⁰ stabilisce che non possono essere oggetto di registrazione i disegni o modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Questa illiceità del disegno o modello, tuttavia, non può derivare solo dal fatto che sia contrario alla legge o ad altra

⁵⁴ CGUE, causa C-281/10 P, *PepsiCo*, 20 ottobre 2011, ECLI:EU:C:2011:679

⁵⁵ CGUE, causa C-281/10 P, *PepsiCo*, cit., para 53

⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁷ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 346

⁵⁸ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII edizione, 2012, 531

⁵⁹ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 347

⁶⁰ Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160) (GU Serie Generale n.192 del 18-08-2010 - Suppl. Ordinario n. 195)

disposizione amministrativa. Il comma 2 prosegue sancendo l'illiceità delle registrazioni aventi per oggetto disegni o modelli che costituiscono utilizzazione impropria di segni, emblemi e stemmi ufficiali o comunque di interesse pubblico. Il giudizio sulla liceità del modello spetta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.⁶¹

2.1.3. Il regime della protezione

Ai sensi dell'art. 37 C.P.I. la registrazione del disegno o modello ha effetto per una durata di cinque anni dal momento della presentazione della domanda, rinnovabile per periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque.

È possibile presentare un deposito plurimo di disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati nella stessa classe di merci. Per quanto concerne i modelli realizzati da un lavoratore dipendente, il diritto alla registrazione sorge in capo al datore di lavoro, ex art. 38 C.P.I., solo quando l'opera rientra tra le mansioni del dipendente. La *ratio* della norma risiede nel carattere personale delle creazioni estetiche.⁶²

La registrazione, ai sensi dell'art. 41 C.P.I., garantisce il diritto esclusivo di vendere il disegno o modello e di vietarne a terzi l'utilizzo senza il consenso dell'autore. Anche in questa materia, come per i brevetti, vale il principio di equivalenza: la tutela conferita dalla registrazione si estende alle varianti che, pur attribuendo un diverso aspetto esteriore al prodotto, producono nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale.⁶³

Occorre ricordare, inoltre, che il regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ha previsto, all'art. 11 c. 2, una tutela per il design non registrato, purché sia stato divulgato dal suo titolare. La tutela viene concessa solo se il titolare dimostra che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. Questa protezione, valida su tutto il territorio dell'Unione Europea, prescinde dalla registrazione, ha una durata triennale ed è volta a tutelare i prodotti che hanno una vita breve, come nel caso del mondo della moda, limitata potenzialmente ad una sola stagione.⁶⁴

Infine, per quanto riguarda i disegni e modelli comunitari registrati, anch'essi introdotti dal regolamento n. 6/2002, si rammenta che si tratta di un titolo di protezione unitario per l'intero territorio dell'Unione, rilasciato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO, dall'inglese *European Intellectual Property Office*),⁶⁵ competente anche per la registrazione dei marchi comunitari, con sede ad Alicante.⁶⁶ La disciplina, oltre che dal regolamento

⁶¹ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 349

⁶² VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 532

⁶³ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 353

⁶⁴ GIUDICI, *Moda e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 25; si veda anche S. GIUDICI, *Il design non registrato*, in *Riv. dir. ind.* 2007, I, 199

⁶⁵ Tale ufficio fino al 2016 prendeva il nome di Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), in inglese *Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM)

⁶⁶ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 534

sopra citato, è prevista dal regolamento 2245/02/CE,⁶⁷ che ne detta le modalità di esecuzione. La registrazione produce gli stessi effetti in tutto il territorio comunitario, e il titolo può essere ceduto o dichiarato solo per l'intero territorio. Le regole generali sono modulate su quelle della direttiva.

Da ultimo, a livello internazionale vi è il sistema dell'Aja amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, sulla scorta dell'Accordo dell'Aja del 28 novembre 1960⁶⁸ e dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999.⁶⁹ Questo sistema prevede la possibilità di ottenere protezione in alcuni degli Stati parte degli accordi trasmettendo una singola domanda agli uffici della WIPO, salva la possibilità, per il singolo Stato contraente designato, di negare la protezione laddove non sussistano determinati requisiti ulteriori previsti dal proprio ordinamento.⁷⁰

2.2. Diritto d'autore

Il disegno industriale è suscettibile di protezione tramite altre forme di proprietà intellettuale oltre alla normativa sui disegni e modelli. In particolare, è possibile che sia tutelabile tramite il diritto d'autore.

Delle problematiche legate all'introduzione del cumulo delle tutele si discuterà in seguito, tuttavia, occorre ricordare i principi fondanti della disciplina.

2.2.1. L'oggetto della protezione

Il diritto d'autore attribuisce all'autore di un'opera dell'ingegno il diritto esclusivo di utilizzazione economica e i diritti morali sulla stessa. La definizione di opera dell'ingegno, tuttavia, non risulta a livello normativo: né da parte del legislatore italiano, nella legge n. 633/1941,⁷¹ né da parte del legislatore europeo, nella direttiva 2001/29/CE.⁷²

⁶⁷ Regolamento (CE) N. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, in Gazzetta Ufficiale n. L 341/28, 17.12.2002

⁶⁸ Accordo dell'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali

⁶⁹ Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

⁷⁰ WIPO, *General Course on Intellectual Property, DL-101, Module 9, International Registration*, 2020; WIPO, *The Hague System for the International Registration of Industrial Designs*, 2019, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_911_2019.pdf, 5

⁷¹ Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941)

⁷² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10–19)

In particolare, ai sensi dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 c. 1 della legge sul diritto d'autore, l'oggetto del diritto d'autore sono le "opere dell'ingegno di carattere creativo", ma queste non sono definite, piuttosto, si prevede una serie di campi in cui possono essere ricomprese (letteratura, musica, teatro, ecc.). Il seguente art. 2 della legge sul diritto d'autore enumera una lista esemplificativa di opere proteggibili, precisandone le condizioni e i limiti di proteggibilità (ad esempio, l'aggiunta del criterio del valore artistico per le opere del disegno industriale, ex art. 2 n. 10) e contribuendo a chiarire il significato e la portata di nozioni generali di cui all'art. 1 (ad esempio, il n. 4 dell'art. 2 precisa che tra le arti figurative sono ricomprese le opere della scultura e della pittura).⁷³

L'art. 1 comma 1 l. aut. e l'art. 2575 c.c. precisano, inoltre, che le opere sono protette "qualunque ne sia il modo o la forma di espressione", aprendo il campo anche a nuovi mezzi di espressione, in particolare quelli disponibili grazie alle nuove tecnologie. Il diritto d'autore, dunque, protegge l'opera in quanto rappresentazione della realtà o espressione di opinioni, idee o sentimenti dell'autore.⁷⁴ L'esclusiva non ha, per contrasto, ad oggetto le idee e i contenuti in essa rappresentati.⁷⁵

2.2.2. I requisiti

Per quanto concerne il carattere creativo dell'opera, dottrina e giurisprudenza ritengono che l'opera debba essere originale, nel senso che deve riflettere la personalità dell'autore, quale frutto delle sue scelte libere e creative.⁷⁶ Conseguentemente, l'opera sarà diversa dalle altre, in quanto l'autore avrà rielaborato una determinata idea secondo la propria personalità.

Non è richiesto, quindi, che l'opera abbia determinate qualità artistiche o estetiche, ma solo che si tratti di un'opera creativa. Ciò viene comunemente definito "principio di neutralità" del diritto d'autore.⁷⁷

⁷³ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 632

⁷⁴ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 635

⁷⁵ A livello internazionale, ciò è previsto dall'art. 9, paragrafo 2 del TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, siglato a Marrakech il 15 aprile 1994 nell'ambito della World Trade Organization -WTO- e ratificato dall'Italia con la Legge 29 dicembre 1994, n. 747)

⁷⁶ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 639; CGUE, causa C-145/10, *Painer*, 1° dicembre 2011, ECLI:EU:C:2011:798, para 88-89 ("una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest'ultimo. [...] Ciò si verifica se l'autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando scelte libere e creative"). La Cassazione italiana fa riferimento, in particolare, alla nozione di "impronta della personalità dell'autore (Cass. civ. sez. I, 19 luglio 1990, n. 7397, in *Dejure*; Cass. civ. sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516, in *Foro it.* anno 1995, parte I, col. 810; Cass. civ. sez. I, 19 luglio 1990, n. 7397, in *Dejure*; Cass. civ. sez. I, ord., 12 gennaio 2018, n. 658 in *italgiure.giustizia.it/sncass/*; Cass. civ. sez. I, 30 aprile 2020, n. 8433, in *italgiure.giustizia.it/sncass/*)

⁷⁷ Tale principio sembra cozzare, come si dirà più avanti, con il requisito del "valore artistico" previsto per le opere dell'industrial design ex art. 2 n.10 l.aut.

Occorre precisare che la soglia di protezione del diritto d'autore è piuttosto bassa: la costante giurisprudenza ritiene che "il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 [l. aut.], di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo 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".⁷⁸ È sufficiente, dunque, un minimo atto creativo per decretare l'originalità dell'opera. Ciò, da un lato, consente una tutela più ampia delle opere dell'ingegno, dall'altro, però, ne rende più difficile la difesa in giudizio, in quanto risulta particolarmente difficile dimostrare il plagio⁷⁹ e/o la contraffazione, come pure l'assenza di un minimo apporto creativo dell'opera che si contesta.

2.2.3. Il regime della protezione

La creazione dell'opera costituisce titolo originario di acquisto del diritto d'autore, ai sensi degli artt. 6 l. aut. e 2576 c.c. Ciò significa che non sono necessarie formalità per l'acquisto del diritto (ad eccezione delle opere coreografiche, per le quali l'art. 2 n. 3 l. aut. prevede la necessità di fissazione per iscritto o con altri mezzi), ma la protezione è automatica.

Il diritto d'autore garantisce ai titolari il controllo sullo sfruttamento economico dell'opera. In particolare, si riconoscono agli autori diritti di carattere patrimoniale e morale. Nel primo caso, lo scopo è quello di ottenere una remunerazione dall'utilizzazione dell'opera, e sono ricompresi i diritti di pubblicazione; riproduzione; distribuzione; elaborazione; rappresentazione, esecuzione e comunicazione; noleggio e prestito. Più che diritti, possono essere considerati come facoltà di utilizzazione esclusiva del titolare,⁸¹ che può scegliere eventualmente di concederle in licenza.⁸²

⁷⁸ Cass. civ. sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089 in *Dejure*; Cass. Civ. Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17795 in *italgiure.giustizia.it/sncass/*

⁷⁹ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 29

⁸¹ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 684-685

⁸² Si ricorda che le licenze non sono necessariamente volte ad escludere il pubblico dalla possibilità di fruire dell'opera. Al contrario, possono essere utilizzate per favorire un più ampio accesso alle opere protette promuovendo, di conseguenza, la diffusione delle informazioni e della conoscenza. È il caso, ad esempio, delle licenze *creative commons*, con le quali gli autori si riservano solo alcuni dei diritti spettanti ai titolari di diritto d'autore, permettendo una circolazione maggiore delle opere.

I diritti patrimoniali d'autore possono essere trasferiti ed hanno durata limitata: ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Convenzione di Berna,⁸³ la durata comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquant'anni dopo la sua morte. Il c. 6 dello stesso articolo, nondimeno, dispone che i Paesi membri della Convenzione hanno la facoltà di determinare una protezione maggiore. Ed infatti, sia gli Stati Uniti⁸⁴ che l'Unione Europea⁸⁵ sono intervenuti per prevedere una tutela ancora maggiore, pari alla vita dell'autore più settant'anni. Inoltre, i diritti patrimoniali d'autore sono soggetti ad alcune eccezioni e limitazioni tassativamente previste.

I diritti morali, invece, sono inalienabili e irrinunciabili. Essi comprendono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto all'integrità della stessa (entrambi questi diritti sono previsti dall'art. 20 l. aut.), il diritto di pentimento, ovvero di ritirare l'opera dal commercio, laddove ricorrano "gravi ragioni morali" (ex artt. 142 e 143 l. aut. e 2582 c.c.), e, secondo alcuni, il diritto di inedito.⁸⁶

In particolare, i diritti di paternità e integrità, ai sensi dell'art. 23 l. aut., possono essere fatti valere senza limiti di tempo, dopo la morte dell'autore, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; oppure ancora dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

2.3. Il marchio

Un disegno industriale può costituire oggetto di marchio: si pensi al classico disegno scozzese "*Burberry check*",⁸⁷ o ancora, al marchio di forma

⁸³ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. Ratificata dall'Italia con legge 20 giugno 1978 n. 399

⁸⁴ L'estensione della durata della protezione autoriale negli Stati Uniti è stata operata, in particolare, dal Digital Millennium Copyright Act del 1998.

⁸⁵ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21), sostituita dalla Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006, pagg. 12-18).

⁸⁶ In particolare, secondo Auteri non sarebbe possibile rintracciare la fonte legislativa di tale diritto nell'art. 12 – diritto di prima pubblicazione – o nell'art. 24, che, in caso di morte dell'autore, attribuisce a eredi e legatari il diritto di pubblicare opere inedite (AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 740) diversamente da quanto sostenuto da Vanzetti (A. VANZETTI, *Il diritto di inedito*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1966, I, 384).

⁸⁷ Il "*Burberry check*" fu inizialmente ritenuto dalla cassazione un segno ornamentale: la Suprema Corte lo dichiarò invalido alla registrazione come marchio, ma suscettibile di tutela ai sensi della concorrenza sleale confusoria, trattandosi comunque di un segno distintivo (Cass. civ. sez. I, 29 maggio 1999, n. 5343, in *Foro it.* anno 2000, parte I, col. 3298). Questa decisione è oggi superata dalla giurisprudenza di merito. Si veda, a tal proposito, E. VARESE, S.

tridimensionale costituito dalla famosa borsa “Kelly” di Hermès. Occorre riepilogare brevemente in cosa consiste la tutela offerta dal marchio.

Il libero mercato ha bisogno di segni distintivi per permettere l'individuazione dei soggetti che vi operano ai vari livelli e che intrattengono una serie di relazioni, non ipotizzabili senza la possibilità di individuarsi reciprocamente.⁸⁸ I segni distintivi tipici riconosciuti nel nostro ordinamento sono la ditta, l'insegna e il marchio. La ditta riguarda una determinata impresa, mentre l'insegna concerne un determinato esercizio, considerati nella loro individualità. Il marchio, invece, si riferisce ad una sottoclasse di beni.⁸⁹

Più precisamente, il marchio può essere definito come un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi di un'impresa, differenziandoli da quelli offerti dalle imprese concorrenti.⁹⁰ Ciò permette al titolare esclusivo del marchio di creare un'identità dei propri prodotti o servizi, permettendogli di differenziarli ed ottenere un profitto ulteriore, nella misura in cui capitalizzi i propri meriti imprenditoriali, rendendoli riconducibili al marchio.⁹¹ È fondamentale, dunque, che i consumatori siano posti nella condizione di distinguere i beni e servizi in questione. Il consumatore stesso ne trae un vantaggio in termini di scelta del prodotto: eviterà l'acquisto di prodotti che non lo hanno soddisfatto, preferendo quei beni che gli sembrano garantire una certa qualità. Questo processo si traduce in un buon funzionamento del mercato, premiando le scelte produttive gradite ai consumatori e penalizzando quelle che non sono considerate attrattive.⁹²

Il presupposto necessario affinché il marchio possa svolgere correttamente la sua funzione nel mercato è l'esistenza di un diritto di esclusiva.⁹³

2.3.1. La disciplina

L'attuale disciplina sostanziale deriva dalla direttiva 89/104/CEE⁹⁴, codificata nella direttiva 2008/95/CE⁹⁵, a sua volta sostituita dalla direttiva

BARABINO, *La tutela delle forme delle creazioni di moda: problematiche e prospettive*, in B. POZZO, V. JACOMETTI (a cura di), *Fashion law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano, 2016, 93, 102

⁸⁸ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 149

⁸⁹ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 75

⁹⁰ A. FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale. Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, Torino, 2020, 3

⁹¹ FITTANTE, *Ibidem*

⁹² FITTANTE, *Ibidem*

⁹³ FITTANTE, *Ibidem*, 5

⁹⁴ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pagg. 1–7).

⁹⁵ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 8.11.2008, pagg. 25–33)

2015/2436⁹⁶, e dalle prescrizioni del TRIPs Agreement. A questa disciplina si affianca quella prevista dal regolamento CE n. 207/2009⁹⁷ per il marchio comunitario, titolo che produce effetti su tutto il territorio dell'Unione Europea e viene concesso dall'EUIPO, sostituito dal regolamento 2017/1001.^{98 99}

A questo sistema si aggiunge il marchio internazionale previsto dal Madrid Agreement¹⁰⁰ del 1981 e dal successivo protocollo¹⁰¹ del 1989, in ambito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che risulta essere un insieme di marchi nazionali.¹⁰²

Nell'ordinamento italiano sono protetti sia i marchi registrati che quelli non registrati (o "marchi di fatto").

Più precisamente, nel nostro ordinamento il fatto costitutivo della protezione è rappresentato dalla registrazione: gli articoli 15 C.P.I. e 2569 c.c. prevedono che la registrazione conferisce il diritto esclusivo di avvalersi del marchio per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato. Quanto detto vale anche per il marchio UE, ai sensi dell'art. 6 del regolamento 2017/1001. L'uso effettivo da parte del titolare ne impedisce la decadenza.¹⁰³

Tuttavia, vi è anche un limitato riconoscimento dell'uso di fatto del marchio da parte delle imprese: vi sono delle regole che disciplinano il conflitto tra un marchio precedentemente usato ma non registrato (il c.d. "marchio di fatto") ed un marchio registrato successivamente. Se il marchio utilizzato per primo ha conferito notorietà generale al titolare, il marchio registrato in seguito non è valido. Ancora, se il marchio utilizzato in precedenza è territorialmente limitato, i due marchi potranno coesistere. La protezione del marchio usato per primo è data dalle norme del codice e dalle disposizioni in tema di concorrenza sleale.¹⁰⁴

⁹⁶ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 23.12.2015, pagg. 1–26)

⁹⁷ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 78 del 24.3.2009, pagg. 1–42)

⁹⁸ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.) (GU L 154 del 16.6.2017, pagg. 1–99)

⁹⁹ A. MAIETTA, *Il diritto della moda*, Torino, 2020, 32

¹⁰⁰ Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 1981

¹⁰¹ Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 1989

¹⁰² In particolare, il procedimento può essere semplificato come segue: chi vi ha interesse invia una richiesta tramite l'Ufficio del proprio Paese d'origine alla WIPO, selezionando i Paesi Contraenti in cui vorrebbe registrare il proprio marchio. La WIPO effettua un esame preliminare, provvedendo poi alla inserzione nel Registro Internazionale e trasmettendo la richiesta ai vari uffici nazionali dei Paesi selezionati. Questi ultimi potranno poi valutare l'eventuale registrazione, applicando i criteri domestici di validità (WIPO, *General Course on Intellectual Property*, DL-101, Module 9, *International Registration*, 2020).

¹⁰³ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 88

¹⁰⁴ AUTERI e al., *ibidem*

2.3.2. I requisiti per la registrazione

Per quanto concerne la registrazione, nel nostro ordinamento essa avviene tramite deposito di una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Affinché sia valida, devono ricorrere diversi requisiti: il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacità distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante con precedenti diritti di terzi.¹⁰⁵

In particolare, sono idonei ad essere registrati come marchi, ai sensi dell'art. 4 del regolamento 2017/1001 e dell'art. 7 C.P.I., "tutti i segni, 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) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare."

La capacità distintiva, richiamata dagli stessi articoli, incorpora nella nozione di marchio la funzione giuridicamente tutelata del marchio: quella, appunto, di permettere la distinzione dei prodotti delle varie imprese. L'art. 4 del regolamento dispone che in caso il segno non sia nemmeno astrattamente idoneo a distinguere il bene, allora sussiste un impedimento assoluto alla registrazione. L'art. 7 C.P.I. è meno preciso, tuttavia, deve essere letto conformemente alle disposizioni europee.¹⁰⁶

La capacità distintiva è legata ad un ulteriore requisito, quello dell'estraneità del marchio dal prodotto: l'entità che si vuole registrare come marchio deve essere connessa al bene cui si riferisce, ma deve anche essere concettualmente separabile da esso senza che la natura di quest'ultimo venga modificata.¹⁰⁷ Diversamente, infatti, il marchio sarebbe una componente intrinseca del bene di cui si tratta.

Il marchio, inoltre, deve essere lecito. Questo significa che non possono essere registrati come marchi dei segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (ex art. 14 C.P.I.)

Con riguardo al requisito della novità, essa consiste nella diversità rispetto ad altri marchi o segni distintivi uguali o simili, sui quali sussista un diritto acquistato da un terzo anteriormente al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui si tratta.¹⁰⁸

Infine, ai sensi dell'art. 12 C.P.I., non deve esservi contrasto con altri marchi registrati anteriori.

¹⁰⁵ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 90

¹⁰⁶ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 92

¹⁰⁷ AUTERI e al., *ibidem*

¹⁰⁸ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 186

2.3.3. Effetti della registrazione

L'art. 15 comma 1 C.P.I. dispone che i diritti previsti dal codice sono conferiti con la registrazione. In particolare, questa ha effetto a partire dal giorno successivo al deposito della domanda (c. 2). Essa, inoltre, ha effetto "limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini".

Per quanto concerne la durata, lo stesso articolo prevede che la registrazione dura dieci anni dalla data del deposito da parte del titolare, che ha la possibilità di rinunciare. Inoltre, vi è la possibilità di rinnovo, ex art. 16, per ulteriori periodi di dieci anni, potenzialmente senza limiti di tempo.¹⁰⁹

Con la registrazione, inoltre, vengono riconosciuti al titolare una serie di diritti, tra i quali, innanzitutto, il diritto all'uso esclusivo del marchio. Ai sensi dell'art. 20 C.P.I., il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, l'utilizzo nell'ambito di un'attività economica di:

"a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) 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;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."

Il consenso del titolare, in particolare, deve essere inteso come consenso di natura negoziale a non far valere l'esclusiva nei confronti di uno o più soggetti.¹¹⁰

Oltre a questi divieti, il c. 2 prevede, inoltre, che "il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; 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 contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini,

¹⁰⁹ L'art. 18 del TRIPs Agreement prevede una durata minima di sette anni, rinnovabili indefinitamente, con facoltà degli Stati contraenti di prevedere periodi più lunghi.

¹¹⁰ A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, II ed., Milano, 2001, 22 ss.

importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare”.

Il c. 2-bis, introdotto dal d.lgs. n. 15/2019,¹¹¹ chiarisce che il diritto di esclusiva riguarda anche l'introduzione e lo stoccaggio in Italia finalizzati ad una successiva esportazione.

Infine, il c.3 dispone uno specifico obbligo a carico del commerciante, il quale “può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”.

2.4. La concorrenza sleale

In mancanza delle protezioni date dai vari strumenti della proprietà industriale, in caso di imitazioni pedissequae o pressoché tali, si potrà eventualmente ricorrere all'applicazione delle regole sulla concorrenza sleale.¹¹²

La moderna disciplina della concorrenza è nata in una fase avanzata della rivoluzione industriale e si fonda sul liberismo economico, una concezione che considera la libertà di accesso al mercato e al regime di concorrenza come la migliore garanzia del raggiungimento di alti livelli in termini di qualità e prezzi, di premiazione dei migliori e, di conseguenza, di promozione del benessere generale.¹¹³

In particolare, la giurisprudenza si è occupata del problema già a partire dall'Ottocento, distinguendo tra atti di concorrenza lecita e illecita, quest'ultima definita come concorrenza sleale.¹¹⁴ In mancanza di norme *ad hoc*, i giudici motivavano le loro sentenze sulla base della responsabilità extracontrattuale, prevista, a partire dal 1865, nell'art. 1151 c.c., divenuto il 2043 dell'attuale codice.¹¹⁵

La disciplina è stata poi tipizzata legislativamente con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi¹¹⁶ nel testo dell'Aja del 1925, tramite il regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito in legge 29 dicembre 1927/2701. In particolare, si provvedeva ad una

¹¹¹ Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (19G00026) (GU Serie Generale n.57 del 08-03-2019)

¹¹² GIUDICI, *Moda e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 28

¹¹³ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 3

¹¹⁴ Ciò sotto l'influenza della dottrina francese, che già parlava di *concurrence déloyale* (AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 368)

¹¹⁵ AUTERI e al., *Ibidem*, 368; si veda anche MAIETTA, *Il diritto della moda*, cit., 44

¹¹⁶ Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale

tipizzazione degli atti di concorrenza sleale nell'ambito della disciplina della responsabilità contrattuale.

Solo con il Codice civile del 1942 è stata prevista una sezione dedicata alla concorrenza sleale,¹¹⁷ costituita dagli articoli 2598-2601. In particolare, l'art. 2598 c.c. si pone a fondamento di un autonomo diritto soggettivo alla lealtà della concorrenza, la cui titolarità è oggetto di autonoma definizione e la cui tutela si estende oltre il risarcimento del danno.¹¹⁸

Le ipotesi che, a norma dell'art. 2598, costituiscono concorrenza sleale sono le seguenti: in primo luogo, l'uso di "nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri", o l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente, o il compimento, con qualsiasi altro mezzo, di "atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente"; in secondo luogo, la diffusione di "notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito", o l'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; infine, l'utilizzo diretto o indiretto "di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

Il presupposto per il verificarsi di una situazione di concorrenza sleale è che le imprese si trovino in uno stato di concorrenza. Ciò avviene quando due o più imprese, nello stesso periodo di tempo, offrono, o possono offrire, beni o servizi suscettibili di soddisfare bisogni identici, simili o complementari, nello stesso ambito di mercato attuale o potenziale.¹¹⁹ La concorrenza è lecita se tra gli imprenditori vi è una competizione "sana", basata sui principi di correttezza professionale.¹²⁰ Ai sensi dell'art. 2595 c.c., infatti, "La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge". Se questi principi non vengono rispettati, tuttavia, il soggetto leso è legittimato ad agire tramite azione di concorrenza sleale.

In particolare, la giurisprudenza tende a considerare che anche la forma di un prodotto possa costituire un segno distintivo, passibile di tutela della disciplina della concorrenza. Tra gli altri, il Tribunale Ordinario di Milano nella Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza numero 51429 del 30 dicembre 2016,¹²¹ ha ritenuto la forma della scarpa di Ports originale e caratterizzante a tal punto da poter essere riconosciuta come segno distintivo del prodotto e dell'impresa, per cui la sua imitazione, idonea a creare

¹¹⁷ Titolo X: "Della disciplina della concorrenza e dei consorzi", capo I: "Della disciplina della concorrenza"; sezione II: "Della concorrenza sleale".

¹¹⁸ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 369

¹¹⁹ R. FRANCESCHELLI, *Concorrenza: II*, in *Enciclopedia giuridica*, VIII, 2007

¹²⁰ F. LIONE, *La concorrenza sleale tutela anche la forma del prodotto: la casistica*, in *diritto.it*, 3 settembre 2019, https://www.diritto.it/la-concorrenza-sleale-tutela-anche-la-forma-del-prodotto-la-casistica/#google_vignette

¹²¹ Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 30 dicembre 2016, ord., n. 51429, in *giurisprudenzadelleimprese.it*

confusione sul mercato, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c. 1 c.c.¹²²

Oltre alla concorrenza "confusoria", si ritiene che l'art. 2598 c.c. tuteli contro una diversa forma di concorrenza, definita "parassitaria", compresa nel comma 3 del suddetto articolo. Viene tendenzialmente definita come un'ipotesi di imitazione sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente, che non può essere ricondotta al comma 1 a causa dell'assenza di confondibilità, ma che, in quanto mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, viene considerata in contrasto con i principi della correttezza professionale.¹²³ La giurisprudenza costante parla, a tal proposito, di un comportamento dell'imprenditore che consiste in un "continuo e sistematico cammino sulle orme altrui, che dia luogo all'imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente e all'azione più o meno immediata di ogni sua iniziativa".¹²⁴

La concorrenza parassitaria è invocata spesso nelle controversie sui prodotti della moda. Ad esempio, essa è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello di Milano, in un caso che vedeva contrapposti Gucci e Guess,¹²⁵ anche in assenza della riproduzione integrale di una singola collezione di moda o dell'imitazione protratta nel tempo di alcuni capi di abbigliamento. In particolare, si è ritenuto che le tecniche di Guess fossero tali da escludere la confondibilità, tuttavia, "in una visione di insieme appare evidente la costante tensione imitativa dei modelli di Gucci, che si manifesta in atti che, se presi singolarmente, non integrano la contraffazione, ma nella reiterazione nel tempo integrano una violazione dei principi di correttezza professionale".

Nondimeno, la fattispecie ha sollevato numerose perplessità, trattandosi di un insieme di comportamenti imitativi di per sé leciti. La successiva giurisprudenza è stata cauta, e tendenzialmente sfavorevole, ad un ampliamento della concorrenza parassitaria. Nello specifico, si è operato un inasprimento delle condizioni di accesso alla fattispecie, e si è escluso che ad integrarla sia sufficiente l'imitazione di una pluralità di prodotti.¹²⁶

Occorre precisare che le norme in materia di concorrenza sleale possono concorrere e cumularsi con le disposizioni del C.P.I.¹²⁷

¹²² LIONE, *La concorrenza sleale tutela anche la forma del prodotto: la casistica*, cit.

¹²³ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 123

¹²⁴ Cass. civ. sez. I, 15 novembre 1982, n.6099 in *Giur. it.* 1983, I,1,214.; Corte appello Milano, 19 luglio 1983 in *Riv. dir. ind.* 1985, II, 408; Trib. Torino, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 31 ottobre 2008, in *Sez. Spec. P.I.* 2008, 1, 383; Trib. Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 2 maggio 2013, n.6095 in *Dejure*; Tribunale Catania, sez. IV, 27 maggio 2018, n.4632 in *Dejure*; Cass. civ. sez. I, 20 luglio 2004, n.13423, in *Dejure*

¹²⁵ Corte appello Milano, 15 febbraio 2014, n. 3308, in *sistemaproprietaintellettuale.it*. Si veda VARESE, BARABINO, *La tutela delle forme delle creazioni di moda: problematiche e prospettive*, cit., 106

¹²⁶ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 403; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit.,125; Cass. civ. sez. I, 30 aprile 2020, n.8433, cit.

¹²⁷ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit.,129

2.5. La contraffazione

Prima di concludere questo paragrafo concernente il panorama complessivo della protezione del disegno industriale in Italia, è opportuno soffermarsi brevemente sulla contraffazione, quale istituto trasversale della proprietà intellettuale.

Dal punto di vista giuridico, si potrebbe definire la contraffazione come l'uso di un marchio, di un disegno o modello, di un brevetto per invenzione o di un altro titolo di proprietà industriale, nonché di un'opera protetta dal diritto d'autore, non autorizzato dal titolare e di conseguenza illecito.¹²⁸

Nonostante i vari interventi per porre un freno a questo fenomeno, esso si è particolarmente sviluppato, in particolare grazie ai progressi ottenuti tramite le nuove tecnologie.

Un recente studio del 2019¹²⁹ ad opera dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), intitolato "Tendenze del commercio di merci contraffatte e usurpative" ha evidenziato una tendenza ad una crescita costante del fenomeno della contraffazione. Infatti, il valore del commercio di questi prodotti è aumentato dai 461 miliardi nel 2013 ai 509 nel 2016. Nell'ambito dell'Unione Europea, il 6,8% delle importazioni dal resto del mondo è costituito da merce falsa, per un valore di 121 miliardi di dollari. L'Italia risulta essere il terzo Paese mondiale maggiormente colpito dalla contraffazione (dopo Stati Uniti e Francia). I prodotti che risultano essere prevalentemente oggetto di contraffazione sono le calzature e l'abbigliamento.

Analizzando più nel dettaglio la situazione italiana, lo studio della fondazione CENSIS in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico del 2018¹³⁰ ha evidenziato come il fatturato dei prodotti contraffatti (*i.e.* la spesa complessiva dei consumatori del nostro Paese per beni contraffatti)¹³¹ nel 2017 sia stato pari a 7 miliardi e 208 milioni di euro, crescendo del 3,4% rispetto all'anno precedente. Anche nel nostro Paese, al primo posto tra le merci contraffatte si trovano i prodotti dell'abbigliamento, per un valore di 2 miliardi e 386 milioni di euro.

¹²⁸ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale. Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, cit., 221

¹²⁹ OECD/EUIPO (2019), *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>.

¹³⁰ MISE-CENSIS, *Il valore economico e l'impatto fiscale della contraffazione*, 2018, <https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/REPORT%20FINALE.pdf>, 3-4.

Più precisamente, si tratta di uno studio realizzato dalla Fondazione CENSIS commissionato e finanziato dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM, parte del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico. Si veda anche FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale. Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, cit., 223

¹³¹ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale. Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, cit., 223-224

La contraffazione, tendenzialmente, è ritenuta ledere interessi pubblici e privati. Più precisamente, dal punto di vista privatistico le aziende i cui prodotti sono contraffatti subiscono danni legati alle mancate vendite, ad una diminuzione del fatturato, alle spese ingenti sostenute al fine di tutelare le proprie privative industriali. Ancora, la vendita di merci contraffatte rischia di svilire l'immagine e la credibilità del marchio e dell'impresa stessa. Dette merci, inoltre, essendo prodotte al di fuori dei canoni legali, spesso non garantiscono il rispetto degli standard di qualità previsti dalla legge, danneggiando anche la sicurezza del consumatore. I problemi si estendono all'ambito sociale: tendenzialmente il processo produttivo sfrutta soggetti deboli, senza garantire alcuna tutela ai lavoratori. Infine, va considerato un notevole danno all'erario a causa dell'evasione fiscale.¹³²

Tuttavia, come si vedrà in seguito, vi sono studi che ritengono che la copia di alcuni design, *notamment* legati al mondo della moda, non sia dannosa, bensì benefica per l'industria nel complesso, poiché stimola l'innovazione e il continuo rinnovo dei prodotti del settore.¹³³

In ogni caso, ad oggi il fenomeno della contraffazione è contrastato, in Italia, da una serie di tutele: civilistica, penalistica e amministrativa.

Dal punto di vista civilistico, il titolare di un diritto di proprietà industriale ha legittimazione ad agire nei confronti del terzo che stia violando il suo diritto titolato, al fine di ottenere dal giudice la condanna del convenuto e l'irrogazione a suo carico delle sanzioni previste dalla legge.¹³⁴ La legittimazione attiva è concessa anche al licenziatario del diritto, in caso di diritto registrato.

Il titolare ha la possibilità di richiedere alcune misure cautelari per evitare che la lentezza del giudizio gli arrechi un danno ulteriore. In particolare, le misure a disposizione sono la descrizione, il sequestro e l'inibitoria (artt. 129-131 C.P.I.).

La legittimazione passiva spetta a colui che ha realizzato prodotti o apposto segni in violazione dei diritti altrui e a chiunque intervenga nella distribuzione degli stessi.¹³⁵

Nonostante tendenzialmente si faccia ricorso alla tutela inibitoria, nell'attuale sistema di concorrenza si rende necessario un risarcimento del danno subito nel lasso temporale, per quanto breve, che precede concessione della misura.¹³⁶ Inoltre, il risarcimento è visto come un deterrente delle pratiche

¹³² I danni causati dalla contraffazione sono inquadrati nel sito della Guardia di Finanza (<http://www.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione/compiti-istituzionali/lotta-alla-contraffazione/la-contraffazione>). Essa svolge un ruolo importante nella lotta alla contraffazione.

¹³³ K. RAUSTIALA, C.J. SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, 92 *Va. L. Rev.* 1687 1689, (2006), *UCLA School of Law Research Paper No. 06-04*. <https://ssrn.com/abstract=878401>. Occorre precisare che tale teoria, nota come "*piracy paradox*" sia nata negli Stati Uniti, dove i *fashion design* non godono di una tutela specifica e la copia di tali design è ritenuta, spesso, lecita.

¹³⁴ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 555

¹³⁵ VANZETTI, DI CATALDO, *ibidem*

¹³⁶ VANZETTI, DI CATALDO, *ibidem*

contraffattorie. Nella liquidazione del danno, occorrerà tenere presente le conseguenze economiche negative, tra cui il mancato guadagno del titolare, i benefici del contraffattore, e, in taluni casi, anche il danno morale subito dal titolare del diritto. Il lucro cessante è determinato in un importo non inferiore al “prezzo del consenso” che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare.¹³⁷ Questi può chiedere la retrocessione degli utili del contraffattore, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale entità.¹³⁸

Oltre al profilo civilistico, come si accennava, sono previste anche delle sanzioni penali a tutela dei diritti di proprietà industriale. Il ricorso ad esse è particolarmente aumentato negli ultimi anni, soprattutto per contrastare il fenomeno della pirateria, intesa come contraffazione dolosa e sistematica (artt. 144 ss. C.P.I.). Tuttavia, in dottrina sono emersi dubbi circa l'effettiva utilità di sanzioni penali in caso di contraffazione “semplice”, in considerazione del fatto che i giudici penali hanno minor dimestichezza con le nozioni del C.P.I.¹³⁹

Nondimeno, vi sono norme *ad hoc* previste nel Codice penale. L'art. 473 sanziona la contraffazione e l'alterazione di marchi registrati, oltre all'uso di marchi registrati contraffatti o alterati. Ancora, sanziona la contraffazione o alterazione di brevetti e disegni e modelli, oltre all'uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. In più, l'articolo successivo punisce il commercio di prodotti che recano marchi registrati contraffatti o alterati. Inoltre, l'art. 517 sanziona il commercio di prodotti che recano marchi o segni distintivi atti a trarre in inganno il consumatore sull'origine o la qualità del prodotto.

Infine, sono previste alcune sanzioni amministrative a tutela dei diritti di proprietà industriale. L'art. 127 comma 2 C.P.I. prevede una sanzione amministrativa fino a 516,46 euro per chiunque apponga “su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato”. Il comma successivo prevede una sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro per chiunque “faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali”.

Come si è visto, la contraffazione ha un impatto rilevante nel settore della moda. Occorre presentare, a questo punto, le caratteristiche principali di tale industria.

¹³⁷ A. MUSSO, *Proprietà industriale*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali*, vol. II, 2008, in *Dejure*

¹³⁸ P. SIRENA, *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 305

¹³⁹ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 568

3. IL DISEGNO INDUSTRIALE NELL'AMBITO DELLA MODA

La parola “moda”, in generale, indica una realtà multiforme, in cui opera una grande varietà di soggetti. Si pensi, ad esempio, alle imprese del lusso, le catene *low cost*, i terzisti, i *social media*, internet. Quest'ultimo, in particolare, ha un ruolo estremamente rilevante: esso è veicolo di pubblicità e al tempo stesso canale commerciale fondamentale, oltre ad essere una piattaforma di scambio di idee.¹⁴⁰

I prodotti della moda sono identificabili come oggetti per la persona, spesso destinati ad essere indossati, che, accanto alla funzione originaria, ad esempio coprire e contenere, hanno anche una funzione estetica o attraente.¹⁴¹ Evidentemente, essi rientrano nella categoria del design industriale: si tratta, infatti, di oggetti aventi una destinazione pratica, oltre ad avere una forma piacevole ed esteticamente apprezzabile.¹⁴²

I prodotti della moda generano valore economico per gli operatori nel settore, e, al tempo stesso, presentano un valore culturale, con conseguenze sul comportamento dei consumatori.¹⁴³ In particolare, la tecnologia, tramite il processo di produzione seriale, rende maggiormente accessibile il valore estetico dei prodotti della moda, svolgendo una significativa funzione sociale: i prodotti del settore, infatti, un tempo erano un privilegio delle classi più agiate. Grazie agli scambi commerciali, inoltre, i messaggi veicolati dai prodotti della moda possono essere ulteriormente diffusi.¹⁴⁴

3.1. Brevi cenni sull'evoluzione della moda

Indossare abiti è una caratteristica tipicamente umana. Vi è un dibattito tra gli antropologi sulla data precisa di inizio di questa abitudine. Tenzialmente, ci si riferisce a circa 170.000 anni fa. Sin dall'inizio, gli abiti sono stati usati per dimostrare condizioni come l'origine etnica, la tribù, la ricchezza e lo *status*. Con il progredire della società, la moda è diventata un modo di esprimere la propria creatività e personalità.¹⁴⁵

Inizialmente, lo stile degli abiti caratterizzava lunghi periodi di tempo: decenni, se non addirittura secoli, che gli studiosi definiscono “*trachts*”.¹⁴⁶ I pochi cambiamenti avvenivano principalmente nella moda maschile ed erano legati a conquiste militari: a titolo di esempio, si può ricordare una vittoria

¹⁴⁰ M. BOGNI, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 329

¹⁴¹ S. MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 385

¹⁴² MAIETTA, *Il diritto della moda*, cit., 71

¹⁴³ MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, cit., 385

¹⁴⁴ MAGELLI, *ibidem*

¹⁴⁵ J. N. MAYS, *The art we wear*, in *J World Intellect Prop.*, 2019, vol. 22, 300, 301 <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1111/jwip.12133>

¹⁴⁶ H. FREUDENBERGER, *Fashion, sumptuary laws, and business*, 1963, vol. 37, n. 1-2, 37, 39 <https://smg.media.mit.edu/library/Freudenberger.sumptuary.pdf>

svizzera del XIV secolo, a seguito della quale gli altri Paesi europei emularono lo stile dei vincitori, ed una vittoria spagnola del XVI.¹⁴⁷

Le donne, invece, iniziarono ad interessarsi della moda sotto l'influenza delle corti. Elisabetta I d'Inghilterra era riconosciuta come leader nel settore, e pare che proibisse di copiare il suo stile. La moda cominciò, dunque, a diventare rilevante, nelle corti europee, al fine di dimostrare il proprio *status* sociale e la propria ricchezza: gli uomini la dimostravano vestendo loro stessi e le proprie mogli.¹⁴⁸ Gli aristocratici, inoltre, desideravano escludere le altre classi sociali dal godere di certi lussi, e vennero promulgate leggi che proibivano al popolo l'utilizzo di certi materiali, ad esempio il velluto.¹⁴⁹

Dall'altra parte della Manica, Enrico IV, desiderando limitare i grandi flussi di denaro che gli aristocratici francesi inviavano in Italia, proibì di procurarsi abiti in seta dall'estero, ponendo le basi per lo sviluppo della moda francese in vista del suo futuro ruolo preminente. In particolare, si ritiene che il primo soggetto che venne definito "*fashion designer*" fu Charles Frederick Worth, inglese emigrato a Parigi, il quale ottenne un notevole successo a metà dell'Ottocento grazie all'appoggio della moglie di Napoleone III.¹⁵⁰

In seguito alla rivoluzione industriale, nasce il *prêt-à-porter*: gli abiti non sono più fatti a mano, ma prodotti industrialmente in *stock sizes*¹⁵¹. L'industrializzazione permette al ciclo produttivo della moda di divenire molto più rapido, facendo scomparire i *trachts*.¹⁵²

Con lo sviluppo dell'industria nel corso del Novecento, il settore della moda si è rafforzato ulteriormente. In particolare, esso si è anche "democratizzato": in parallelo ai *luxury brands*, sono sorte linee più economiche a beneficio di consumatori anche meno agiati. Negli anni Novanta, si sviluppa un fascino popolare per il settore della moda, grazie ai giornali, ai film e alle serie televisive (si pensi, ad esempio, all'intramontabile *Sex and the city*). Alla fine del XX secolo, inoltre, nasce il *fast fashion*: catene di negozi che vendono prodotti a prezzi molto bassi, con distribuzione su scala mondiale, come Zara o H&M.¹⁵³

¹⁴⁷ FREUDENBERGER, *ibidem*

¹⁴⁸ FREUDENBERGER, *Fashion, sumptuary laws, and business*, cit., 40

¹⁴⁹ MAYS, *The art we wear*, cit., 301. In particolare, si fa riferimento allo *Statute of Apparel* inglese del 1574.

¹⁵⁰ MAYS, *ibidem*

¹⁵¹ K. RAUSTIALA, C.J. SPRIGMAN, *The Knockoff Economy - How Imitation Sparks Innovation*, Oxford, 2012, 22; MAYS, *The art we wear*, cit., 302

¹⁵² MAYS, *The art we wear*, cit., 302

¹⁵³ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy - How Imitation Sparks Innovation*, cit., 25. Occorre precisare che le aziende del *fast fashion*, negli ultimi anni, sono state oggetto di numerose critiche per l'assenza di trasparenza nella catena produttiva e lo sfruttamento della manodopera nei Paesi più poveri, dove molte di queste industrie delocalizzano la propria produzione (G. NOTO LA DIEGA, *Can the law fix the problems of fashion? An empirical study on social norms and power imbalance in the fashion industry*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 14, Issue 1, January 2019, 18, 19, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpy097>)

3.2. La rilevanza della moda nell'economia italiana

Il settore della moda riveste un'importanza notevole nell'economia italiana: in generale, si è stimato che nel 2019 il settore tessile, moda e accessorio abbia raggiunto un fatturato di 97,9 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto all'anno precedente.^{154 155}

Più nel dettaglio, secondo uno studio di Mediobanca su 173 società con sede in Italia, appartenenti alla filiera della moda e con un fatturato di almeno 100 milioni di euro nel 2018,¹⁵⁶ in quell'anno si è registrato un giro di affari pari a 71,7 miliardi di euro, con un peso sul PIL nazionale pari all'1,4% e una crescita che, dal 2015, non è mai stata inferiore al 3,4%. Tra i vari comparti, l'abbigliamento, da solo, determina il 42,6% dei ricavi aggregati, seguito dalla pelletteria (23,1%) e dall'occhialeria (15,6%). Per quanto riguarda la crescita media annua delle vendite nel periodo tra il 2014 e il 2018 si distingue, invece, la gioielleria (+10,9%) seguita dal settore pelli, cuoio e calzature (+6,2%), dal tessile (+5,7%), dalla distribuzione (+4,9%), dall'abbigliamento (+4,5%) e dall'occhialeria (+3,7%).

A livello globale, 25 aziende italiane sono state inserite nella classifica dei *Top 100 Luxury Brands* stilata da Deloitte nel 2018.¹⁵⁷ L'export in questo settore ha un valore di circa 51 miliardi di euro.

Il settore della moda è, evidentemente, un settore *design driven*: ciò sia per la formazione di chi opera nel settore, che per il coinvolgimento del design in ogni fase di produzione, dall'ideazione del prodotto ai perfezionamenti finali. Nella *fashion industry*, infatti, il design non coinvolge solo materiali e prodotti, ma è presente anche nei processi produttivi, tramite *smart tailoring*, *digital printing* e intelligenza artificiale, utili per prevedere le future tendenze. La tecnologia, in più, anche tramite i *social network*, sta rivoluzionando l'ambito del

¹⁵⁴ Centro Studi di Confindustria Moda, *Il settore tessile, moda e accessorio nel 2019. Highlights*, https://www.confindustriamoda.it/wp-content/uploads/2020/10/Highlights_Anno-2019_TMA_Confindustria-Moda.pdf

¹⁵⁵ Occorre effettuare una doverosa precisazione: il settore della moda non è stato esentato dalle ripercussioni negative dovute ai *lockdown* imposti, a partire dalla primavera del 2020, per contrastare il diffondersi del Covid-19. Secondo le stime di Confindustria Moda, il settore ha subito, nel complesso, una perdita annuale di fatturato stimata in 29 miliardi di euro, pari al -29,7%. Il 29% delle aziende italiane vedrà un calo del fatturato compreso tra il -35% e il -50%, mentre un ulteriore 15% subirà un calo maggiore al 50% (Centro Studi di Confindustria Moda, *Terza Indagine relativa all'impatto del Covid-19 sulle imprese del settore*, novembre 2020, <https://www.confindustriamoda.it/wp-content/uploads/2020/11/CS-Confindustria-Moda-Terza-congiunturale.pdf>)

¹⁵⁶ Ufficio Studi Mediobanca, *Report sul sistema Moda (2014-2018). Indagine sulla moda italiana e i maggiori operatori europei (2014-2018)*, <https://www.mbres.it/it/publications/report-sul-sistema-moda-2014-2018>

¹⁵⁷ Deloitte, *Global Powers of Luxury Goods 2018*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/deloitte-global-powers-of-luxury-goods-2018.pdf>

post vendita, grazie al *dress sharing* e al *social shopping*, guidato dagli *influencer*.¹⁵⁸

3.3. La moda quale rappresentazione di uno *status* sociale

Uno degli elementi più caratterizzanti del fenomeno della moda riguarda la costruzione di un'identità. I *fashion designer* creano un'immagine di marca che permette di inserire i singoli capi in un orizzonte più vasto, in modo tale che il pubblico li percepisca non di per sé stessi, ma in quanto espressione di una realtà che ha un suo significato. Ogni marca è, infatti, innanzitutto un'idea, costituita dall'aspetto del prodotto, dal marketing pubblicitario, con particolare attenzione all'eventuale scelta di testimonial, dalla scelta dei canali di distribuzione e vendita del prodotto, ed infine dal design del negozio.¹⁵⁹

Il consumatore, dunque, acquista il prodotto di una certa marca in quanto questo riflette l'idea conferita dalla marca stessa. In questo senso, i beni della moda, e dell'abbigliamento in particolare, sono considerati *status goods* o beni posizionali, capaci di conferire al consumatore un'utilità segnaletica superiore al loro valore funzionale.¹⁶⁰

Secondo la definizione dell'*Economist*,¹⁶¹ diversamente dai beni acquistati per la loro utilità intrinseca, i beni posizionali vengono comprati per ciò che dicono della persona che li acquista: sono un modo per stabilire e mostrare il proprio *status* rispetto alle persone che non li possiedono. Di conseguenza, tali beni sono necessariamente limitati come numero, diversamente, non sarebbero più posizionali. L'*Economist* cita, a titolo di esempio, il caso di una Rolls Royce, sottolineando come il possederla non avrebbe alcun valore aggiuntivo nel caso in cui tutti ne avessero una in garage.

Gli *status goods* sono, quindi, interdipendenti: dipendono dagli acquisti degli altri. In particolare, essi sono caratterizzati da un doppio aspetto: da una parte, il desiderio aumenta se alcuni soggetti li possiedono; dall'altra, diminuisce notevolmente se troppe persone hanno la disponibilità di quel bene.¹⁶²

L'effetto prodotto dai beni posizionali è stato definito da alcuni autori "*effetto bandwagon*".¹⁶³ Esso rappresenta il desiderio delle persone di acquistare un determinato bene al fine di conformarsi con le persone con cui

¹⁵⁸ Design Economy 2019, *I Quaderni di Symbola*, 1 Apr. 2019, a cura di Symbola e Deloitte, cit. Lo studio riporta anche elaborazioni della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Istat.

¹⁵⁹ BOGNI, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, cit., 329

¹⁶⁰ M. TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 305, 307

¹⁶¹ The Economist, *Economics A-Z, Positional Goods*, in <https://www.economist.com/economics-a-to-z/p#node-21529537>

¹⁶² RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1719,

¹⁶³ H. LEIBENSTEIN, *Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1950, Vol. 64, n. 2, 183, 189

desiderano essere associate, per essere considerate al passo con la moda. Secondo gli economisti, inoltre, la domanda di mercato dei beni posizionali risulta influenzata in maniera anomala dal prezzo di vendita: la capacità di rappresentare un certo *status*, di fatti, può derivare anche da un prezzo elevato, e, paradossalmente, può far aumentare la richiesta del bene.¹⁶⁴

Ancora, la presenza di un marchio noto rassicura il consumatore sul fatto che quel capo sia stato approvato da chi gode di un'ottima reputazione nel settore, influenzando positivamente la percezione del prodotto sul piano estetico. Si tratta dello stesso meccanismo che si produce nel mercato dell'arte o del design, in cui la produzione di un oggetto da un celebre artista o *designer* permette di ritenere con maggiore facilità che tale oggetto sia esteticamente gradevole.¹⁶⁵

¹⁶⁴ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 307

¹⁶⁵ BOGNI, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, cit., 329

CAPITOLO 2. IL CUMULO DI PROTEZIONE DEL DISEGNO INDUSTRIALE: DISEGNI E MODELLI E DIRITTO D'AUTORE

Il disegno industriale, come si è visto, può essere definito in senso giuridico come la produzione, tramite macchinari ed in serie, di oggetti costruiti per essere quotidianamente utilizzati e che, per la forma che li contraddistingue, appagano il senso estetico di chi ne fa uso.¹⁶⁶ Si è notato che la compresenza della componente funzionale e di quella più squisitamente artistica rendono le opere dell'*industrial design* suscettibili di varie protezioni ai sensi della proprietà intellettuale, in particolare, la tutela dei disegni e modelli e del diritto d'autore. Nel corso di questo capitolo si indagherà in merito al cumulo di protezione tra queste discipline, il tutto in una prospettiva comparata tra l'ordinamento statunitense ed europeo, riservando particolare attenzione, nello specifico, alle normative di Italia e Francia.

1. LA CONVENZIONE DI BERNA E L'AMMISSIONE DEL CUMULO

I diritti di proprietà intellettuale sono territoriali: la legge applicabile è quella del luogo in cui avviene il fatto costitutivo e sono sanzionati i fatti lesivi degli interessi tutelati verificatisi nel territorio di quello Stato.¹⁶⁷ Ciò si contrappone all'ubiquità degli interessi alla protezione dei titolari dei diritti, desiderosi di una protezione che permetta loro di agire contro qualsiasi violazione, ovunque occorsa. Conseguentemente, i vari Stati hanno stipulato convenzioni multilaterali al fine di garantire un minimo di protezione in ognuno dei Paesi contraenti, limitando, quindi, il principio di territorialità.¹⁶⁸

Tra questi accordi, particolarmente rilevante è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,¹⁶⁹ amministrata dalla WIPO. Essa è stata oggetto di sette revisioni, l'ultima delle quali risale al 1971 (come emendata nel 1979). Ad oggi, i Paesi contraenti sono 177:¹⁷⁰ da ciò si deduce la rilevanza di questo strumento a livello internazionale per la protezione del diritto d'autore.

¹⁶⁶ MAIETTA, *Il diritto della moda*, cit., 71; CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 7-8; AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 641

¹⁶⁷ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 49

¹⁶⁸ AUTERI e al., *ibidem*

¹⁶⁹ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. Ratificata dall'Italia con legge 20 giugno 1978 n. 399.

¹⁷⁰ WIPO, *WIPO-Administered Treaties, WIPO Bodies, Assembly (Berne Union)*, https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_wha_t=B&code=ALL&bo_id=7

Essa consta di tre principi basilari. In primo luogo, il principio del trattamento nazionale: l'autore di un'opera i cui diritti siano stati violati in un Paese contraente, può ottenere, in tale Stato, la stessa tutela che esso riserva ai propri cittadini. Inoltre, si fonda sulla protezione automatica: non sono necessarie formalità per godere della tutela ai sensi del diritto d'autore. Infine, gli Stati membri della Convenzione devono garantire agli autori un livello minimo di tutela, previsto dal testo della Convenzione.¹⁷¹ Ad esempio, determinate categorie di opere devono rientrare nella protezione,¹⁷² e la durata della tutela deve essere pari almeno a cinquant'anni oltre la vita dell'autore.¹⁷³

Inoltre, la Convenzione consente il riconoscimento della tutela d'autore del disegno industriale, prevedendo la possibilità del cumulo con la protezione *ad hoc* riservata ad esso.¹⁷⁴ In particolare, l'art. 2 comma 1 della Convenzione comprende, tra le opere letterarie e artistiche protette, "le opere delle arti applicate". Allo stesso tempo, il comma 4 riserva alle legislazioni nazionali la determinazione della "sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali", oltre alle condizioni di protezione delle stesse. Questo deve essere effettuato tenendo conto del quarto comma dell'art. 7, che prevede che i Paesi contraenti abbiano la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere delle arti applicate, quali opere artistiche, prevedendo una durata minima di venticinque anni dalla data di realizzazione dell'opera.¹⁷⁵

Si comprende, dunque, come la Convenzione, da una parte, permetta il cumulo, dall'altra, lasci un certo margine di libertà agli Stati Membri sulle sue concrete modalità di attuazione. Di seguito, si vedranno le diverse articolazioni del cumulo di tutele negli ordinamenti di nostro interesse.

2. STATI UNITI: IL *SEPARABILITY TEST* E LA SUA APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE

2.1. La protezione dello *useful article* tra *design patent*, *trade dress* e *copyright*

Negli Stati Uniti non è prevista una protezione specifica dell'industrial design,¹⁷⁶ diversamente da altri ordinamenti, tra cui l'Unione Europea e i suoi Stati Membri. Coloro che desiderano proteggere i propri disegni industriali negli

¹⁷¹ W. FISHER, *Copyright X, Lecture 1.4, The Foundations of Copyright Law: Multilateral Treaties*, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=00Bq5n7wYn0>

¹⁷² Art. 2 della Convenzione di Berna

¹⁷³ Art. 7 della Convenzione di Berna

¹⁷⁴ In Europa, la normativa sui disegni e modelli.

¹⁷⁵ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 12

¹⁷⁶ Un'eccezione è rappresentata dal *Vessel Hull Design Protection Act* ("VHDPA"), 17 U.S.C. §§ 1301-1332, che prevede una protezione simile al *copyright* per il disegno degli scafi delle navi per una durata di dieci anni.

States, dunque, devono far ricorso alla disciplina combinata offerta dal *design patent*, il *trade dress* e il *copyright*.¹⁷⁷

La relazione tra le varie discipline non è sempre chiara: spesso si sovrappongono, altre volte si escludono. Come illustrato da Fisher,¹⁷⁸ secondo la giurisprudenza, il titolare di un *copyright* potrebbe ottenere anche un *design patent*,¹⁷⁹ un *trademark* o un *trade dress*. La presenza di un *design patent*, inoltre, non preclude la registrazione del design come marchio.¹⁸⁰ D'altra parte, un *utility patent* scaduto rende più difficile dimostrare la non funzionalità ai fini della tutela del *trade dress*¹⁸¹ (di cui si discute nel paragrafo 2.1.2.1). L'*Electronic Code of Federal Regulations*, invece, prevede che la disponibilità di protezione o la concessione di protezione ai sensi della *utility* o *design patent law* non pregiudichi la registrabilità di un *claim* in un'opera pittorica, grafica o scultorea originale.¹⁸²

2.1.1. Il *design patent*

Il *design patent* può offrire protezione all'inventore di un disegno nuovo, originale e ornamentale applicato ad un prodotto, laddove tale disegno soddisfi i requisiti legali.¹⁸³ In particolare, si applicano le norme previste per gli *utility patents*, se non diversamente disposto.¹⁸⁴

2.1.1.1. I requisiti

Per ottenere la protezione tramite un *design patent*, l'oggetto della protezione deve essere un *article of manufacture*: sono protetti i disegni incorporati o applicati ad oggetti tangibili realizzati dall'uomo.¹⁸⁵ Ad esempio, non può essere brevettata la fotografia di un paesaggio, ma può potenzialmente essere brevettato un capo di abbigliamento con la stampa di tale immagine.

¹⁷⁷ J. HUDIS, P. J. C. SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*. European Intellectual Property Review, Vol. 27, No. 7 at 256, Jul. 2005, <https://www.oblon.com/publications/protection-of-industrial-designs-in-the-united-states#:~:text=In%20the%20United%20States%2C%20with,their%20own%20sui%20generis%20protection,1>

¹⁷⁸ W. FISHER, *Copyright map 2021*, <http://ipxcourses.org/Maps/Copyright.html>. Si segua: "What is protected?", si selezioni poi: "Subject matter", "Useful articles", "Overlapping doctrines", "Relationship among the doctrines", "Mutually exclusive?".

¹⁷⁹ *In re Yardley*, 493 F.2d 1389, 1391 (CCPA 1974)

¹⁸⁰ *In re Mogen David Wine Corp.*, 51 CCPA. 1260, 1267 (1964)

¹⁸¹ *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 532 U.S. 23, 32 (2001)

¹⁸² 37 CFR § 202.10(a): "The availability of protection or grant of protection under the law for a utility or design patent will not affect the registrability of a claim in an original work of pictorial, graphic, or sculptural authorship."

¹⁸³ 35 U.S.C. § 171 (a): "Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

¹⁸⁴ 35 U.S.C. § 171 (b) "The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided."

¹⁸⁵ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 1

Ancora, un'icona del computer, di per sé, non potrebbe essere brevettabile, ma nel momento in cui si afferma che è incorporata all'interno di un computer o altro dispositivo elettronico diventa proteggibile.¹⁸⁶

Un secondo requisito è rappresentato dall'originalità: il design deve essere frutto dell'inventore. D'altra parte, tuttavia, un design può essere originale anche se risulta da un assemblaggio o raggruppamento di forme familiari, come specificato dal *Second Circuit* nel 1928, nel caso *American Fabrics Co. v. Richmond Lace Work*.¹⁸⁷

Il requisito della novità si aggiunge a quelli menzionati finora. Mentre negli *utility patent* la novità deriva dalle caratteristiche tecniche dell'oggetto, in caso di *design patent* deriva dall'ornamento dell'oggetto. La novità viene valutata secondo lo standard dell'*average ordinary observer*, il quale deve ritenere, appunto, l'aspetto generale del design diverso dall'aspetto generale dei prodotti precedenti.¹⁸⁸ Tale requisito risulta particolarmente problematico per i *fashion design*, in quanto essi sono spesso la combinazione di elementi preesistenti, non potendo considerarsi del tutto nuovi.¹⁸⁹

Ancora, al fine di ottenere un *design patent*, il design non deve essere ovvio. In generale, tale requisito è presunto. In questo caso, lo standard utilizzato dalla giurisprudenza per valutare l'eventuale ovvietà è quello del "*designer of ordinary skill of the articles involved*".¹⁹⁰

Infine, il design deve essere ornamentale. Tuttavia, questo non significa che il disegno debba essere esteticamente bello, o debba avere un certo valore artistico.¹⁹¹ Piuttosto, si ritiene che per essere ritenuto "ornamentale" il design debba avere un aspetto generale non dettato dalle caratteristiche funzionali del prodotto.¹⁹² L'esistenza di forme alternative è ritenuta dalla giurisprudenza come conferma della sussistenza del requisito.¹⁹³

¹⁸⁶ HUDIS, SIGNORE, *Ibidem*.

¹⁸⁷ *American Fabrics Co. v. Richmond Lace Works*, 24 F.2d 365, 367 (2d Cir. 1928)

¹⁸⁸ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 2

¹⁸⁹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1704; MAYS, *The art we wear*, cit., 308

¹⁹⁰ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 2. Gli autori citano, a tal proposito, due precedenti della United States Court of Customs and Patent Appeal: *In re Nalbandian*, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981); *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982).

¹⁹¹ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 3. Si veda anche *Seiko Epson Corp. v. Nu-Kote Int'l, Inc.*, 190 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 1999).

¹⁹² *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 148, 9 USPQ2d 1847, 1851 (1989); *Hupp v. Siroflex of America, Inc.*, 122 F.3d 1456, 1460, 43 USPQ2d 1887 (Fed. Cir. 1997).

¹⁹³ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit. 3; C. BUCCAFUSCO, J. C. FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, 93 *Notre Dame L. Rev.* 51, 100 (2017), <https://ssrn.com/abstract=2826201>. Un precedente significativo sul punto è *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1123 (Fed. Cir. 1993).

2.1.1.2. La procedura

Al fine di ottenere un *design patent*, occorre presentare domanda presso lo *U.S. Patent and Trademark Office*. Il richiedente deve pagare una *filing and examination fee* per iniziare la procedura. La domanda è successivamente valutata da un esaminatore, che verifica la sussistenza dei requisiti. In caso di esito positivo, il richiedente paga una *issue fee*, e il *design patent* è pubblicato poco dopo, garantendo al titolare i diritti sul design.¹⁹⁴ La protezione ha una durata di quindici anni.¹⁹⁵

Nello specifico, la domanda deve essere preparata con attenzione: i disegni presentati definiscono la portata della protezione. Rappresentando solo la caratteristica o la combinazione di caratteristiche essenziali per la novità del prodotto, si potrà beneficiare di una tutela abbastanza ampia. Al contrario, se il disegno è eccessivamente dettagliato, si rischia di limitare la portata della protezione. Di conseguenza, i disegni da allegare alla richiesta devono essere preparati con cura: la preparazione è un costo anche in termini di tempo di per il richiedente.¹⁹⁶ Ciò costituisce senz'altro uno svantaggio, se si pensa, inoltre, che il tempo medio di attesa tra la presentazione della domanda e il rilascio del brevetto è di venti mesi.¹⁹⁷ In particolare, ciò risulta assai problematico per le industrie, come quelle che si occupano di moda, che vivono una vita breve, coincidente spesso con una sola stagione.¹⁹⁸ Sempre nel settore della moda, inoltre, il *design patent* è particolarmente difficile da ottenere a causa del requisito della novità, che non estende la protezione alle rielaborazioni di design precedenti, fatto che sovente accade nella *fashion industry*.¹⁹⁹ Un ulteriore aspetto negativo è costituito dagli elevati costi per ottenere il brevetto, di fronte all'incertezza circa il futuro successo del *design*.²⁰⁰

Nonostante ciò, il *design patent* ha ottenuto un successo crescente anche in tale settore: sono stati riconosciuti brevetti, ad esempio, su una scarpa con lacci alla moda e su un vestito senza spalline.²⁰¹

Il successo di questa forma di protezione è dovuto innanzitutto alla maggior facilità di ottenimento: diversamente dai diritti sui *trademark*, i diritti sui

¹⁹⁴ 35 U.S.C. §§ 111, 112, 171; HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit. 3; BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 99.

¹⁹⁵ 35 U.S. Code § 173

¹⁹⁶ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 6

¹⁹⁷ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 103

¹⁹⁸ L. HANSEN, *Design Patents and Copyrights for Designs on Useful Articles in Dashboard Insights* (September 19, 2016 Monday) <https://advance-lexis-com.ezp.biblio.unitn.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5KRK-X471-JCMN-Y3NY-00000-00&context=1516831>.

¹⁹⁹ K. RAUSTIALA, C. J. SPRIGMAN: *The Knockoff Economy - How Imitation Sparks Innovation*, Oxford, (2012), 28; 35 U.S.C. § 102

²⁰⁰ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*.

²⁰¹ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 105. Gli autori riportano gli estremi dei *design patent* in questione, nell'ordine: U.S. Patent No. D750,359 (filed June 25, 2015) (si tratta della c.d. Aquazzura Christy shoe); U.S. Patent No. D698,120 (filed Feb. 13, 2012).

design patent esistono a prescindere da un'eventuale precedente commercializzazione da parte della persona che vanta i diritti.²⁰² Ancora, si presume la loro validità: è il supposto autore della violazione che deve provarne l'invalidità.²⁰³

Il titolare del *design patent* può ottenere, in caso di violazione, un risarcimento dei danni adatto a compensare la violazione.²⁰⁴ Inoltre, diversamente dal titolare di un *utility patent*, egli può scegliere se optare, in alternativa, per la richiesta del profitto totale ottenuto dall'*infringer*.²⁰⁵

2.1.2. Il *trade dress*

Un altro ramo della proprietà intellettuale utilizzato per proteggere i diritti sui disegni industriali è rappresentato dalla *trademark law*, nello specifico dal *trade dress*. La *Supreme Court*, nel caso *Two Pesos v. Taco Cabana*²⁰⁶ del 1992, ha definito il *trade dress* di un prodotto come "l'immagine complessiva e l'aspetto generale del prodotto". Esso "può includere caratteristiche quali la taglia, la forma, il colore o la combinazione di colori, il tessuto, la grafica, o addirittura determinate tecniche di vendita".²⁰⁷

Il *trade dress*, dunque, può essere utilizzato per proteggere le caratteristiche del design di un prodotto o un *packaging* che identifichi la sua fonte,²⁰⁸ conformemente allo scopo della *trademark law* di rendere identificabili i prodotti sul mercato.²⁰⁹

In altre parole, il *trade dress* non protegge il design in quanto dotato di caratteristiche ornamentali, ma solo in quanto indicatore di una determinata fonte di produzione.²¹⁰

2.1.2.1. I requisiti

Nella sentenza *Two Pesos*, la Suprema Corte ha affermato che il *trade dress* è tutelato se soddisfa i requisiti di distintività, di non funzionalità e l'uso dello stesso o di un simile *trade dress* da parte di un concorrente causerebbe confusione sul mercato.²¹¹

²⁰² HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 5

²⁰³ HUDIS, SIGNORE, *Ibidem*

²⁰⁴ 35 U.S. Code § 284

²⁰⁵ 35 U.S. Code § 289

²⁰⁶ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 765 (1992)

²⁰⁷ *Ibidem*

²⁰⁸ *Ibidem*; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 215 (2000)

²⁰⁹ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 93

²¹⁰ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1702-1703

²¹¹ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, cit., 766; HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 7

Più precisamente, il design o la configurazione del prodotto devono acquistare distintività tramite l'uso nel mercato per poter essere suscettibili di protezione.²¹² L'acquisto di distintività è detto “*secondary meaning*”,²¹³ dimostrabile per via diretta, tramite testimonianze o sondaggi sui consumatori, o indiretta, grazie a considerazioni sull'esclusività, il tempo e il modo d'uso, la pubblicità.²¹⁴ Per soddisfare tale requisito, il produttore deve dimostrare che “agli occhi del pubblico, il significato primario di una caratteristica di un prodotto è di identificarne la fonte piuttosto che il prodotto stesso”.²¹⁵ Ciò non è sempre facilmente dimostrabile, soprattutto per i prodotti dell'industria della moda: sono rari, infatti, quei capi che si possano considerare dotati di un tale *secondary meaning*. I consumatori, infatti, benché ammirino un determinato design, sono meno inclini a riconoscerne l'appartenenza ad una determinata fonte. Dunque, il *trade dress* tutela solo un numero limitato di *fashion design*.²¹⁶

Inoltre, i prodotti che si vogliono tutelare tramite *trade dress* non devono essere funzionali. La *ratio* di questo divieto è volta ad evitare che il diritto dei marchi sia utilizzato per ottenere un indebito vantaggio sul mercato,²¹⁷ vantaggio che si avrebbe qualora il marchio si estendesse fino a proteggere caratteristiche utili di quei prodotti che i concorrenti non potrebbero, conseguentemente, utilizzare; oppure fino a proteggere caratteristiche che i consumatori desidererebbero acquistare a prescindere dalla fonte di produzione. La dottrina parla, nel primo caso, di *utilitarian functionality*, nel secondo, di *aesthetic functionality*.²¹⁸

Per quanto concerne la *utilitarian functionality*, la *Supreme Court*, nel caso *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*,²¹⁹ ha affermato che “una caratteristica di un prodotto è funzionale se è essenziale per l'uso o lo scopo dell'oggetto o se incide sul costo o la qualità del prodotto”. Sono proteggibili tramite *trade dress*, dunque, gli aspetti del prodotto che sono meramente ornamentali o arbitrariamente legati al prodotto. La Corte precisa, inoltre, che la presenza di un *utility patent* scaduto comporta, a carico di colui che richiede la protezione del *trade dress*, un onere particolarmente gravoso di dimostrare che le caratteristiche in questione non sono funzionali, ma puramente ornamentali.²²⁰

Tuttavia, vi sono casi in cui anche le caratteristiche decorative o ornamentali del *trade dress* possono comunque avere ripercussioni sulla competizione. Per questo motivo, le corti hanno sviluppato il concetto di

²¹² *Wal-Mart Stores v. Samara Bros*, cit., 215

²¹³ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851 (1982)

²¹⁴ *Thompson Med. Co., Inc. v. Pfizer Inc.*, 753 F.2d 208, 217 (2d Cir. 1985)

²¹⁵ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, cit., 851

²¹⁶ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1703-1704

²¹⁷ M. P. MCKENNA, *(Dys)functionality*, 48 *Hous. L. Rev.* 823, 824 (2011)

²¹⁸ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 94

²¹⁹ *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 532 U.S. 23, 32 (2001)

²²⁰ *Ibidem*

aesthetic functionality.²²¹ Questa tipologia di funzionalità, tuttavia, è più difficile da rilevare rispetto a quella utilitaristica. In generale, le corti richiedono la prova che la caratteristica causi un vantaggio significativo non legato alla reputazione del produttore.²²²

Diversamente, dalla sussistenza di un *utility patent*, che tende ad escludere la possibilità che si tratti di una caratteristica non funzionale, la presenza di un *design patent* non esclude il riconoscimento di un *trade dress*.²²³

2.1.2.2. Il regime

Il *trade dress* è particolarmente vantaggioso se registrato presso il *Principal Register* del *U.S. Patent and Trademark Office*. In tal caso, infatti, si presume che esso sia un marchio valido, posseduto da colui che l'ha registrato, e utilizzabile commercialmente solo da costui, per gli scopi previsti nella registrazione.²²⁴

Dopo cinque anni dalla registrazione nel *Principal Register*, inoltre, non può più essere messa in dubbio la distintività del marchio tramite l'obiezione che si tratti di un segno puramente descrittivo.²²⁵

Laddove, invece, il *trade dress* non sia stato registrato, il titolare può comunque difendersi in giudizio contro le eventuali violazioni.²²⁶ Tuttavia, non potrà beneficiare delle presunzioni, e dovrà conseguentemente dimostrare in giudizio la titolarità, la distintività, la non funzionalità e la verosimiglianza della confusione sul mercato. Da ciò si deduce l'importanza della registrazione presso il *Principal Register*, nonostante il fatto che per ottenerla si impieghino, mediamente, diciotto mesi.²²⁷

Per quanto concerne la durata della protezione, essa è potenzialmente infinita:²²⁸ dura fintantoché il titolare del *trade dress* lo utilizza come marchio, dunque come indicatore della fonte di produzione del prodotto.²²⁹ D'altra parte,

²²¹ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 95. Gli autori utilizzano l'esempio degli acquirenti di materiale agricolo, che potrebbero preferire materiale di una particolare sfumatura verde, magari perché pensano sia un colore più adatto, oppure perché vogliono che il proprio materiale sia in tinta, a prescindere da chi lo produce. In tal caso, se un solo soggetto avesse il monopolio su tale sfumatura di verde, gli altri sarebbero posti in una situazione di svantaggio dal punto di vista della competizione.

²²² BUCCAFUSCO, FROMER, *Ibidem*; *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 165 (1995).

²²³ HUDIS, SIGNORE *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 7

²²⁴ 15 U.S.C. §§ 1057(b), 1115(a). Le presunzioni non si applicano se il marchio è registrato presso il *Supplemental Register*. La registrazione avviene in tale registro se il *trademark* non soddisfa le condizioni del Registro Principale: ad esempio, se non è sufficientemente distintivo. Si veda, a proposito, la sezione dedicata al *Supplemental Register*: 15 U.S.C. §§ 1091-1096

²²⁵ 15 U.S.C. §§ 1064(1), 1065, 1115(b)

²²⁶ 15 U.S.C. § 1125(a).

²²⁷ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 8

²²⁸ Ai sensi della § 1059, la registrazione può essere rinnovata ogni dieci anni, senza limiti di tempo.

²²⁹ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 8

dal momento in cui il titolare cessa di utilizzarlo come tale, oppure esso diventa di uso comune nel mercato, la protezione cessa. Di conseguenza, onde evitare la perdita dei propri diritti, il titolare deve impegnarsi attivamente per evitare la cessazione della funzione distintiva del proprio *trade dress*.²³⁰

2.2. Il *copyright* su uno *useful article*: la *separability clause*

2.2.1. § 101: *Copyrightability of a useful article*

Negli Stati Uniti, il *copyright* protegge le opere dell'ingegno fissate in un mezzo di espressione tangibile, dal quale possono essere percepite, riprodotte o altrimenti comunicate.²³¹

La protezione si estende, tra l'altro, alle opere pittoriche, grafiche e scultoree.²³² Ai sensi della sezione 101 del *Copyright Act*, questa classe di opere include anche quelle delle arti applicate.²³³ Tuttavia, il design di uno *useful article* "è considerato un'opera pittorica, grafica o scultorea solo se, e solo nella misura in cui, tale design incorpora caratteristiche pittoriche, grafiche o scultoree che possono essere identificate separatamente, e sono capaci di esistere indipendentemente dagli aspetti utilitaristici dell'oggetto".²³⁴ Si tratta della *separability clause*, oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, come si vedrà nel prossimo paragrafo.

Nello specifico, lo *useful article* viene definito dal Congresso come un oggetto con una funzione utilitaristica intrinseca che non è volta semplicemente a ritrarre l'aspetto dell'oggetto o a trasmettere informazioni. Inoltre, si precisa che un oggetto che è normalmente parte di uno *useful article* è esso stesso uno *useful article*.²³⁵

Conseguentemente, si deduce che la *copyright law* statunitense non protegge lo *useful article per se*, ma ne protegge, eventualmente, solo il design. Tale design, oltre ad essere soggetto alle condizioni generali di protezione del *copyright* (originalità e creatività), deve soddisfare un ulteriore e specifico requisito, quello della *separability* tra le caratteristiche pittoriche, grafiche e scultoree, da una parte, e gli aspetti utilitaristici del prodotto, dall'altra.

²³⁰ HUDIS, SIGNORE, *ibidem*, 9

²³¹ 17 U.S.C. § 102(a)

²³² 17 U.S.C. § 102(a)(5). Questa classe di opere viene comunemente definita "PGS works". Si noti che il Congresso non definisce cosa si intenda per opera dell'ingegno, prevedendo piuttosto una lista di categorie di opere tutelabili, seguendo lo stesso approccio già visto nel legislatore europeo e italiano.

²³³ Si veda la definizione di "*Pictorial, graphic, and sculptural works*" contenuta in 17 U.S.C. § 101

²³⁴ *Ibidem*: "the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article".

²³⁵ 17 U.S.C. § 101: "A 'useful article' is an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of a useful article is considered a 'useful article'".

Infine, una precisazione: il *separability test* fu introdotto nel *Copyright Act* del 1976, codificando quanto statuito dalla *Supreme Court* nel caso *Mazer v. Stein*²³⁶ del 1954 ed includendo parte del linguaggio del Regolamento²³⁷ emanato dal *Copyright Office* in seguito a tale sentenza.²³⁸

2.2.2. L'interpretazione della giurisprudenza

La *separability clause* non si presta ad una facile interpretazione: infatti, il testo della norma non precisa come si possa determinare se le caratteristiche sono separabili.

Innanzitutto, occorre determinare se la clausola sia da interpretare come una separazione fisica o concettuale.

Nel primo caso, le caratteristiche artistiche devono essere, appunto, materialmente separabili dall'oggetto di cui fanno parte: si pensi, ad esempio, alla piccola raffigurazione del giaguaro nell'automobile Jaguar, rimuovibile senza danneggiare la funzione utilitaristica dell'automobile. Al tempo stesso, le componenti funzionali della macchina possono essere rimosse senza danneggiare la funzione estetica della rappresentazione del giaguaro.²³⁹

Tuttavia, si tratta dei casi minori: ben pochi *useful articles* sarebbero proteggibili se si ricercasse sempre una separabilità di questo tipo. Per questo motivo, la separabilità è ammessa anche in una dimensione concettuale, più problematica da determinare in assenza di una guida normativa: si è parlato, al proposito, di una *metaphysical quandary*.²⁴⁰ Per determinare la separabilità concettuale, la giurisprudenza ha elaborato numerosi test, fino all'intervento della *Supreme Court* tramite la sentenza *Star Athletica*.²⁴¹

2.2.2.1. Un'oscillazione tra numerosi criteri

In assenza di una guida, fino al 2017, da parte della *Supreme Court*, sui criteri da utilizzare per valutare la *conceptual separability*, le corti hanno

²³⁶ *Mazer v. Stein* 347 U.S. 201, 217 (1954). Il caso si concluse con la *Supreme Court* che affermò la proteggibilità, da parte della *copyright law*, della statuetta raffigurante una ballerina utilizzata come base per una lampada.

²³⁷ 37 C.F.R. § 202.10(c) (1960): "If the sole intrinsic function of an article is its utility, the fact that the article is unique and attractively shaped will not qualify it as a work of art. However, if the shape of a utilitarian article incorporates features, such as artistic sculpture, carving, or pictorial representations, which can be identified separately and are capable of existing independently as a work of art, such features will be eligible for registration."

²³⁸ D. G. ERIKSON (2019). *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, 18 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 56, 61 (2019) <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol18/iss1/3>

²³⁹ W. FISHER, *Copyright X*, CopyX L3 6, 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=n5SlotcmGD0&feature=youtu.be>

²⁴⁰ J. BOYLE, J. JENKINS, *Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook*, 2018, <https://web.law.duke.edu/cspd/openip/>, 331

²⁴¹ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002 (2017)

elaborato svariati test per poterla determinare e, di conseguenza, garantire tutela autorale ai disegni di uno *useful article*.

In particolare, il *Sixth Circuit*, chiamato a risolvere in appello il caso tra le aziende produttrici di divise per cheerleader Varsity Brands e Star Athletica, ha contato addirittura nove diversi approcci alla *conceptual separability* elaborati dalle corti, dalla dottrina e dal *Copyright Office*.²⁴²

I vari approcci, alcuni dei quali sono stati ripercorsi anche nel caso *Brandir*,²⁴³ si interrogano su vari aspetti: se la forma dell'oggetto sia dettata dalla funzione (*Barnhart*);²⁴⁴ se l'aspetto artistico della caratteristica prevalga rispetto a quello funzionale (*Kieselstein*);²⁴⁵ se si tratti di *separate concepts*. In particolare, vi sono tre versioni di quest'ultimo criterio: il *temporal displacement*,²⁴⁶ i cui fattori sono la presenza di un'esposizione o uso diverso dalla funzione utilitaria, la portata di tale esposizione, l'opinione degli esperti ed i sondaggi (si veda a tal proposito la *dissenting opinion* di Justice Newman in *Barnhart*); la presenza di un *appeal* aggiunto al *temporal displacement*; o ancora *simultaneous distinct concepts*, per cui ci si chiede se gli elementi di design trasmettono a colui che guarda un concetto separato dalla funzione utilitaristica (*Chosun*).²⁴⁷ Un ulteriore criterio utilizzato per individuare la *conceptual separability* porta i giudici ad interrogarsi sulla possibilità che il disegno costituisca un'opera d'arte ("*stands itself as a work of art*"). La Corte d'Appello del *Fifth Circuit* ha applicato tale standard nel caso *Galiano*.²⁴⁸ Tuttavia, tale criterio presenta l'evidente difficoltà di individuare una definizione di arte utilizzabile dai giudici ed oggettiva. Infine, vi è il criterio dell'*intent of the creator*, promosso dal professor Denicola.²⁴⁹ Il test è stato adoperato dalla giurisprudenza, per esempio, nel caso *Brandir*: secondo la Corte, se gli elementi di design presentano, al contempo, elementi funzionali ed estetici, gli aspetti artistici non possono dirsi concettualmente separati. D'altra parte, se gli elementi di design possono essere ritenuti espressione del gusto artistico del *designer*, esercitato indipendentemente dalle considerazioni funzionalistiche, sussiste la *conceptual separability*.²⁵⁰

²⁴² *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, L.L.C.*, 779 F.3d 468, 484–85 (6th Cir. 2015)

²⁴³ *Brandir Int'l, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*, 834 F.2d 1142, 1145 (2d Cir. 1987)

²⁴⁴ *Carol Barnhart Inc. V. Economy Cover Corporation*, 773 F.2d 411, 423 (2d Cir. 1985). Tale sentenza ritiene i manichini rappresentanti una parte del busto umano come oggetti funzionali senza alcuna caratteristica proteggibile dal *copyright*.

²⁴⁵ *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, 632 F.2d 989, 993 (2d Cir. 1980). In tal caso, si afferma che l'aspetto ornamentale primario della fibbia della cintura del caso è concettualmente separabile dalla funzione utilitaristica.

²⁴⁶ Si parla di *temporal displacement* in quanto i due concetti (utilitaristico e non utilitaristico) devono presentarsi allo spettatore separati nel tempo.

²⁴⁷ *Chosun Int'l, Inc. v. Chrisha Creations, Ltd.*, 413 F.3d 324 (2d Cir. 2005)

²⁴⁸ *Galiano v. Harrah's Operating Co.*, 416 F.3d 411, 422 (5th Cir. 2005). In tale sentenza, si è esclusa la proteggibilità delle uniformi degli impiegati del casinò.

²⁴⁹ R. DENICOLA, *Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles*, 67 *Minn. L. Rev.* 707 (1983), <https://ssrn.com/abstract=2448342>

²⁵⁰ I vari standard utilizzati per determinare la *conceptual separability* in questo paragrafo sono stati così riassunti da Fisher, nel corso *Copyright X* (FISHER, *Copyright X*, *CopyX* L3 6, cit.)

Evidentemente, la presenza di approcci così numerosi e diversi comporta la possibilità di esiti differenti a seconda del criterio utilizzato per decidere un determinato caso, con effetti negativi sulla certezza del diritto. La *Supreme Court* è quindi intervenuta per porre fine a tale incertezza.

2.2.2.2. *Star Athletica e il test individuato dalla Supreme Court*

Nel caso *Star Athletica*, la *Supreme Court* deve determinare se i disegni sulla superficie di alcune divise per cheerleader siano concettualmente separabili dalle divise stesse al fine dell'ottenimento della tutela del *copyright*. Tradizionalmente, infatti, il Congresso e il *Copyright Office* hanno ritenuto che i capi di abbigliamento rientrino nella categoria degli *useful articles*.²⁵¹ Di conseguenza, deve applicarsi il più rigido vaglio sui requisiti di proteggibilità, che aggiunge alla creatività e originalità la separabilità degli elementi artistici da quelli funzionali.

Il caso di specie vede protagoniste due aziende che producono divise per cheerleader. La Corte ricorda che Varsity Brand ha ottenuto più di 200 *copyright registrations* sui disegni bidimensionali apposti sulla superficie delle uniformi.²⁵² Tali disegni constano di combinazioni di linee, curve, strisce e diagonali di vari colori, creati dagli impiegati di Varsity che li hanno abbozzati sulla carta senza istruzioni o limitazioni da parte dell'azienda.²⁵³

Varsity agisce in giudizio contro Star Athletica, asserendo che questa avesse copiato illecitamente cinque dei suoi disegni registrati presso il *Copyright Office*.



Figura 1. I disegni oggetto di copyright di cui Varsity lamenta la violazione. Fonte: <https://www.bg.law/u-s-supreme-court-issues-decision-in-star-athletica-l-l-c-v-varsity-brands-inc-et-al>

²⁵¹ ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 62

²⁵² *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.* 137 S. Ct. 1002 (2017)

²⁵³ *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC.*, 2014 WL 819422, *1 (W.D. Tenn. 2014), rev'd, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015), aff'd, 137 S. Ct. 1002 (2016)

In primo grado, la Corte ritiene inseparabili la funzione estetica e utilitaristica di tali disegni, garantendo a Star un *summary judgment* e stabilendo che Varsity non possiede un valido *copyright* ai sensi della sezione 101.²⁵⁴ Infatti, secondo Judge Cleland i disegni non sono separabili dagli aspetti funzionali dell'uniforme: da un lato, se separata dai disegni, la divisa perde la sua funzione utilitaristica di identificazione delle indossatrici quali cheerleader e di esaltazione del loro aspetto fisico; dall'altro, i disegni, anche se immaginati da soli, evocano l'immagine della divisa²⁵⁵.

La Corte d'Appello del *Sixth Circuit*, invece, giunge ad una conclusione opposta, stabilendo che i design potevano essere identificati separatamente ed esistere indipendentemente dagli aspetti funzionali delle uniformi. Nello specifico, secondo la Corte, i disegni e l'uniforme vuota potevano essere entrambi raffigurati separatamente; inoltre, i disegni potevano essere ritenuti opere d'arte.²⁵⁶

L'opinione della *Supreme Court* è fornita da Justice Thomas, il quale, innanzitutto, si interroga sulla necessità di una *separability analysis*.²⁵⁷ È evidente che l'uniforme costituisca uno *useful article*,²⁵⁸ tuttavia, Varsity afferma che i disegni copiati appaiono *sullo useful article*, non sono disegni *di* uno *useful article*.²⁵⁹ Di conseguenza, non devono essere soggetti al *separability test*, secondo una teoria condivisa da parte della dottrina.²⁶⁰ Justice Thomas, nondimeno, afferma che la sezione 101 si riferisce alle "caratteristiche pittoriche, grafiche o scultoree" separabili dagli aspetti utilitaristici dell'oggetto, e le opere pittoriche e grafiche includono, evidentemente, i disegni bidimensionali. Quindi, tale argomentazione sollevata da Varsity non è difendibile.

Un'obiezione più precisa alla necessità della *separability analysis* è posta da Justice Ginsburg nella *concurring opinion*.²⁶¹ Ella ritiene l'applicazione sulle divise del disegno bidimensionale protetto dal *copyright* come l'esercizio del

²⁵⁴ *Ibidem*; si veda anche J. WAKEFIELD (March 23, 2017). *Litigation Alert: Supreme Court Clarifies Copyright Eligibility for Useful Articles*. FENWICK WEST LLP, <https://www.fenwick.com/insights/publications/litigation-alert-supreme-court-clarifies-copyright-eligibility-for-useful-articles>

²⁵⁵ *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC*, 2014 WL 819422, *1 (W.D. Tenn. 2014), rev'd, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015), aff'd, 137 S. Ct. 1002 (2016); R. DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, 79 U. Pitt. L. Rev. 635, 641 (2018), <https://ssrn.com/abstract=3133308>.

²⁵⁶ *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC*, 799 F.3d 468, 471 (6th Cir. 2015)

²⁵⁷ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002 (2017).

²⁵⁸ Si veda, al proposito, il caso *Galiano v. Harrah's Operating Co.*, 416 F.3d 411, 422 (5th Cir. 2005), in cui il *Fifth Circuit* aveva ritenuto le uniformi degli impiegati del casinò non *copyrightable*.

²⁵⁹ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1009

²⁶⁰ La *Supreme Court* cita, a tal proposito, Patry (W. F. PATRY, *Patry on copyright*. §3:151, p. 3-485 (2016)), il quale afferma che "le corti che si trovano a decidere sui disegni bidimensionali non dovrebbero applicare la *separability analysis*, a prescindere dalla forma tridimensionale in cui il disegno è incorporato".

²⁶¹ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit. 1018; DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 642

diritto del titolare del *copyright*, garantito dalla sezione 113 (a), di riprodurre la propria opera anche su *useful articles*.²⁶²

Justice Thomas, tuttavia, non esamina la questione nello specifico, non essendo stata sollevata dalle parti, ma considera la relazione tra la sezione 101 e la sezione 113 (a) durante l'applicazione del *separability standard*.²⁶³ Egli considera la sezione 101 lo "specchio" della sezione 113 (a): "la § 113 (a) protegge un'opera dell'ingegno precedentemente fissata in un mezzo di espressione tangibile, mentre la § 101 protegge l'arte fissata in uno *useful article*".²⁶⁴ Se si considerasse applicabile la sezione 113 (a) semplicemente perché i disegni erano stati fissati in altro mezzo prima di essere posti sulle divise, la portata della sezione 101 verrebbe enormemente limitata. Infatti, è molto probabile che i disegni degli *useful article* siano precedentemente fissati su altri mezzi, specialmente la carta o il computer.²⁶⁵

La Corte, una volta stabilita la necessità di applicare la *separability analysis*, fornisce la propria interpretazione del test da adottare. Essa coincide con l'*holding* della sentenza e dispone quanto segue: "una caratteristica incorporata nel design di uno *useful article* è proteggibile dal *copyright* solo se la caratteristica (1) può essere percepita come un'opera bidimensionale o tridimensionale separata dallo *useful article*, e (2) sarebbe qualificabile come un'opera pittorica, grafica o scultorea proteggibile – autonomamente o fissata in altro mezzo di espressione tangibile – se immaginata separatamente dallo *useful article* in cui è incorporata".²⁶⁶

Risulta evidente come tale formulazione si discosti solo in minima parte dal linguaggio dello *Statute*.²⁶⁷

²⁶² 17 U.S. Code § 113 (a): "Subject to the provisions of subsections (b) and (c) of this section, the exclusive right to reproduce a copyrighted pictorial, graphic, or sculptural work in copies under section 106 includes the right to reproduce the work in or on any kind of article, whether useful or otherwise".

²⁶³ DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 643

²⁶⁴ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1009

²⁶⁵ DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 644

²⁶⁶ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1007: "A feature incorporated into the design of a useful article is eligible for copyright protection only if the feature (1) can be perceived as a two- or three-dimensional work of art separate from the useful article, and (2) would qualify as a protectable pictorial, graphic, or sculptural work—either on its own or fixed in some other tangible medium of expression—if it were imagined separately from the useful article into which it is incorporated".

²⁶⁷ Si ricorda il testo della § 101 con riguardo alle "pictorial, graphical and sculptural works": "the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article" (17 U.S.C. § 101). Si veda DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 645; ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 63

Nell'applicazione dello standard individuato al caso di specie, la *majority opinion* ritiene che, in primo luogo, le decorazioni presenti sulle divise siano elementi con qualità grafiche, pittoriche o scultoree (soddisfano, quindi, il primo ramo del test). In secondo luogo, se la sistemazione dei colori, delle linee e delle forme sulla superficie delle uniformi fosse separata dall'uniforme e applicata in un altro mezzo, come ad esempio la tela di un pittore, si tratterebbe di disegni bidimensionali, che non replicherebbero l'uniforme stessa. Conseguentemente, le decorazioni sulle divise soddisfano anche la seconda parte del test.

La Corte precisa, nondimeno, che l'unica caratteristica proteggibile è l'opera bidimensionale fissata nell'uniforme: non sussiste alcun diritto di proibire la creazione di divise per cheerleader con la stessa forma, ma si può proibire la riproduzione dei disegni posti sulla superficie in qualsiasi mezzo di espressione.

La decisione si rivela utile nell'esclusione di standard utilizzati in precedenza. Innanzitutto, la *majority opinion* chiarisce che, in seguito alla rimozione dell'elemento artistico, non occorre che lo *useful article* rimanga tale.²⁶⁸ Secondo *Justice Thomas* ciò non è richiesto dalla legge, che impone il *focus* solo sull'elemento artistico. Inoltre, abbandona la distinzione tra separabilità fisica e concettuale: il legislatore, secondo il giudice, fa riferimento solo a quella concettuale.²⁶⁹

Ancora, *Justice Thomas* ritiene che le corti non possano considerare il gusto artistico del *designer*, né il suo scopo, altrimenti si richiederebbe la prova dei metodi, gli scopi e le ragioni dell'artista, mentre la legge richiede che il test sia limitato al come gli elementi artistici siano percepiti.²⁷⁰

Non è corretto neppure fondarsi sulla commerciabilità dell'elemento artistico in assenza della funzione utilitaristica: secondo *Thomas*, nulla nella legge richiede che tale tutelabilità dipenda dai sondaggi sul mercato.²⁷¹ Il rischio, in questo caso, sarebbe duplice: premiare l'arte popolare rispetto alle altre forme e far prevalere le preferenze estetiche del giudice alle scelte di politica legislativa del legislatore.

Tuttavia, la sentenza è stata oggetto di numerose critiche.

Alcuni commentatori hanno rilevato, infatti, una certa contraddittorietà nel linguaggio utilizzato da *Justice Thomas*: da una parte, nella sentenza, si dice che l'elemento artistico "è proteggibile se soddisfa" il test elaborato dalla Corte; in un punto successivo, tuttavia, l'elemento artistico è ritenuto proteggibile "solo se" soddisfa il test. Nel primo caso, la separabilità sembra essere sufficiente

²⁶⁸ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1014

²⁶⁹ È stato correttamente osservato che, in caso di separazione fisica, sarà a maggior ragione possibile la separazione concettuale (DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 647)

Si pensi all'esempio della Jaguar fatto in precedenza: se si può staccare materialmente la figura, si potrà anche immaginare la figura separata dall'automobile.

²⁷⁰ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1015

²⁷¹ *Ibidem*

affinché l'elemento artistico sia proteggibile dal *copyright*, nel secondo caso, la separabilità sembra essere necessaria, ma non sufficiente.²⁷²

Ancora, per reiterare la conclusione che l'utilità dello *useful article* non debba rimanere intatta dopo la separazione dell'elemento artistico, Justice Thomas utilizza un'espressione infelice: "un elemento artistico che sarebbe proteggibile di per sé non può perdere tale protezione semplicemente perché è stato inizialmente creato come elemento di uno *useful article*, anche se rende tale oggetto più utile".²⁷³ Se intesa letteralmente, tale frase potrebbe ampliare la protezione del *copyright* anche a quegli elementi il cui design aumenta la funzionalità dell'oggetto cui sono apposti, tradizionalmente esclusi dalla tutela autoriale. Questa interpretazione nel senso di una *dramatic expansion* della proteggibilità del *copyright* potrebbe essere rafforzata anche dalla formulazione dell'*holding*. Come si è notato, tendenzialmente il linguaggio ricalca quello della legge, tuttavia, se ne discosta in un aspetto significativo. La separabilità, secondo Justice Thomas, deve essere verificata rispetto *allo useful article*, mentre lo *statute* richiede una separabilità *dagli elementi utilitaristici* dello *useful article*.²⁷⁴ Nonostante ciò, secondo parte della dottrina, desiderosa di evitare una simile espansione, l'argomentazione di Justice Thomas sarebbe meramente un *dictum*, essendo articolata in risposta alle obiezioni di Star Athletica. Quest'ultima ritiene che le divise siano funzionali perché permettono l'identificazione del soggetto che le indossa come cheerleader e ne esaltano l'aspetto fisico. È possibile argomentare, al contrario, che nessuno dei due scopi rientra nella definizione di *useful article* prevista alla § 101, che esclude le funzioni che ritraggono l'aspetto dell'oggetto o trasmettono informazioni. L'identificazione del soggetto come cheerleader trasmette informazioni, mentre il miglioramento dell'aspetto ritrae l'aspetto stesso.²⁷⁵

È interessante notare, inoltre, come la *majority opinion* non si sia soffermata sulla questione dell'utilizzo della *copyright law* per decimare il fenomeno imitativo nell'industria della moda.²⁷⁶ Il problema è sollevato solo nella *dissenting opinion* di Justice Breyer,²⁷⁷ cui si unisce Justice Kennedy. Essi ricordano che la Costituzione attribuisce al Congresso il potere di prevedere monopoli agli autori e inventori al fine di incentivare il progresso della

²⁷² ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 63

²⁷³ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1014

²⁷⁴ DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit. 647; BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 72

²⁷⁵ DENICOLA, *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 648

²⁷⁶ R. MANN, *Opinion analysis: Court uses cheerleader uniform case to validate broad copyright in industrial designs*, SCOTUSBLOG (Mar. 22, 2017, 9:31 PM), <https://www.scotusblog.com/2017/03/opinion-analysis-court-uses-cheerleader-uniform-case-validate-broad-copyright-industrial-designs/>

²⁷⁷ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1030

conoscenza.²⁷⁸ La responsabilità primaria per comparare i costi e i benefici dei monopoli, dunque, spetta al Congresso: le corti devono adattarsi. La decisione del legislatore di non dare piena tutelabilità autoriale alla *fashion industry* non ha lasciato il settore privo di protezione (si pensi al *design patent* o al *copyright* sul *pattern*). Una decisione giurisprudenziale che estenda la protezione al settore dell'abbigliamento conferirebbe una tutela rifiutata dal Congresso, oltre ad avere impatti negativi in termini di aumento di prezzi.²⁷⁹

La dissenting opinion evidenzia, in aggiunta, come la prima parte del test evidenziato dalla *Supreme Court*, che richiede che gli elementi del design possano essere percepibili come un'opera bidimensionale o tridimensionale, sia difettoso: qualsiasi cosa può essere tendenzialmente immaginata come un'opera bidimensionale o tridimensionale,²⁸⁰ anche alla luce dello standard basso di originalità richiesto per il *copyright*.

Infine, occorre effettuare un'importante precisazione: in *Star Athletica*, la Corte non si è espressa sull'originalità in concreto dei disegni di Varsity, ma ha lasciato l'apprezzamento della questione alla *district court*, che ha riaperto il caso per risolvere i punti della decisione rimasti in sospeso.²⁸¹ Tuttavia, essa non si è pronunciata sulla questione dell'originalità. Più precisamente, Star aveva proposto un *counterclaim* affermando l'assenza di suddetta originalità nei disegni, ma la Corte ha interpretato tale *counterclaim* come un'*affirmative defense*, suscettibile di trattazione discrezionale da parte del giudice. Nella specie, ha scelto di non trattarlo, lasciando che le parti giungessero ad un accordo. Di conseguenza, con *Star Athletica*, da una parte, si ha una guida per le modalità della *separability analysis*, dall'altra, però, non si ha alcuna guida circa l'originalità di simili disegni.²⁸²

2.2.2.3. L'interpretazione giurisprudenziale post *Star Athletica*

Tendenzialmente, dopo la sentenza *Star Athletica* della *Supreme Court*, le corti hanno interpretato lo standard proposto discostandosene, aggiungendo, in alcuni casi, nuovi moduli linguistici al criterio presentato dai *Supreme Justices* o addirittura utilizzando test esplicitamente *overruled* dalla Corte.²⁸³

Ad esempio, nel 2017, la Corte del *Southern District* di New York ha affrontato il caso che vedeva contrapposti Triangl Group, azienda produttrice di

²⁷⁸ Article I, Section 8, Clause 8: "[The Congress shall have Power . . .] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".

²⁷⁹ Si veda, nel dettaglio, la dissenting opinion redatta da Justice Breyer.

²⁸⁰ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1033

²⁸¹ *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, L.L.C.*, No. 10-02508, 2017 WL 3446292, at *1 (W.D. Tenn. Aug. 10, 2017).

²⁸² ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 66

²⁸³ ERIKSON, *Ibidem*, 59

costumi da bagno, e Jiangmen City Xinhui District Lingzhi Garment Company.²⁸⁴

Triangl agisce in giudizio lamentando la copia dei disegni neri a forma di T posti sulla superficie dei propri costumi e i bordi neri presenti sia nel pezzo superiore che in quello inferiore dei bikini. Triangl afferma, nello specifico, la violazione del *copyright*, *trademark* e *trade dress*.²⁸⁵ Inoltre, rileva che il convenuto, oltre ad aver copiato i propri bikini, ha anche copiato il catalogo online, come si può notare nella figura 2.

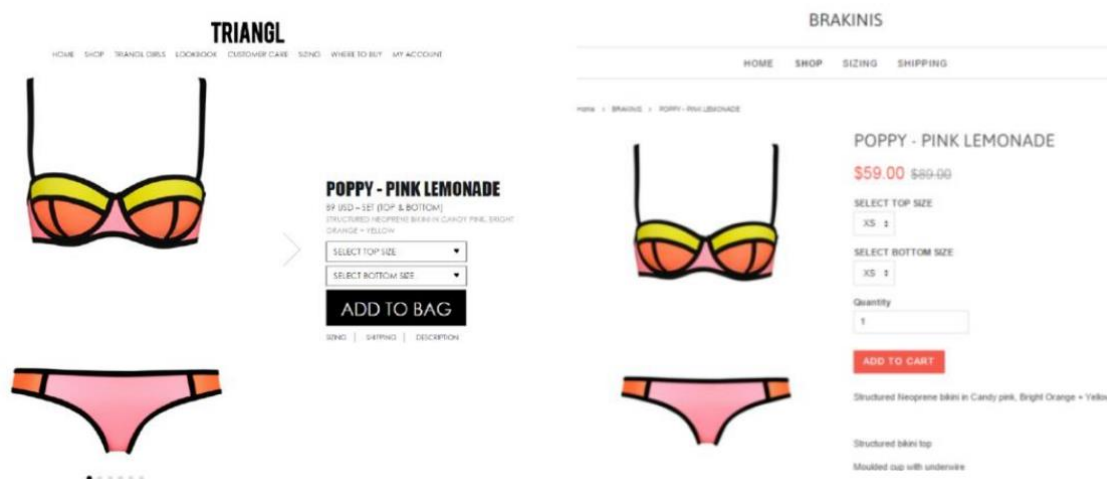


Figura 2. Il catalogo online di Triangle e Jiangmeng a confronto. Fonte: ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit.

Nell'analisi sulla violazione del *copyright*, la Corte distrettuale, pronunciandosi in un *default judgment* in assenza del convenuto, stabilisce che, alla luce di *Star Athletica*, “la maggior parte dei disegni dell’attore sono *copyrightable*, perché le decorazioni del bordo nero e della forma di T sono fisicamente separabili e dimostrabili come opere d’arte”.²⁸⁶

Si possono rilevare due errori in questo *holding*.²⁸⁷ In primo luogo, il giudice Gardephe ha utilizzato l'espressione “fisicamente separabili”, mentre, secondo *Justice Thomas*, come si è visto in precedenza, occorre far riferimento solo alla separabilità concettuale. In secondo luogo, la Corte non ha esaminato se il bordo nero e la forma di T fossero sufficientemente originali. Probabilmente, i giudici hanno mal interpretato *Star Athletica*, nel senso che

²⁸⁴ *Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd.*, No. 16 Civ. 1498 PGG, 2017 WL 2829752, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2017)

²⁸⁵ *Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd.*, *11

²⁸⁶ *Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd.*, *8

²⁸⁷ ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 74

ritengono i disegni che soddisfano il criterio della *Supreme Court* tutelabili dal *copyright*. Tuttavia, la soddisfazione del *two-part test* previsto in *Star Athletica* indica semplicemente la separabilità degli elementi artistici dallo *useful article*, ma, al fine della tutela, tali elementi devono soddisfare il requisito di originalità proprio del *copyright*.

Anche la Corte Distrettuale del New Jersey ha dovuto applicare il criterio per stabilire la separabilità promosso dalla *Supreme Court* in *Star Athletica*, nel caso *Silvertop Associates v. Kangaroo Manufacturing* ²⁸⁸.

Silvertop, titolare del marchio Rasta Imposta, disegna, produce e vende costumi per adulti e bambini. Nel 2010, ottiene la registrazione del *copyright* per un costume *full-body* a forma di banana, che inizia a vendere dal 2011. Nel 2012, entra in affari con la compagnia Yagozoon, appartenente allo stesso gruppo di Kangaroo. Dopo la fine della relazione commerciale tra Rasta e Yagozoon, nel 2017, Kangaroo inizia a vendere un costume a forma di banana somigliante a quello di Rasta senza alcuna licenza.

Silvertop agisce in giudizio sostenendo, oltre alla concorrenza sleale, la violazione del *copyright* e del *trade dress* sul proprio costume a forma di banana. L'attore richiede una *preliminary injunction*.²⁸⁹



Figura 3. I costumi a forma di banana di Rasta Imposta (a sinistra) e Kangaroo (a destra e al centro).
Fonte: <https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/08/copyright-protection-for-banana-costumes-is-uh-bananas-silvertop-v-kangaroo.htm>

²⁸⁸ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, 319 F. Supp. 3d 754 (D.N.J. 2018)

²⁸⁹ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, cit., 760

La Corte Distrettuale afferma che i costumi sono *useful articles*, di conseguenza non sono proteggibili dal *copyright per se*, ma eventualmente la tutela autoriale potrà essere estesa solo ai disegni di tali costumi, laddove soddisfino il *separability test* esposto dalla *Supreme Court* in *Star Athletica*.²⁹⁰

Rasta ritiene che i propri disegni siano *copyrightable* poiché dotati di “*unique features*”: la forma generale, i fori ritagliati, le estremità di colore nero della banana, e le linee verticali nel corpo della banana.²⁹¹

Tuttavia, secondo la Corte, il giromanica non è proteggibile, in quanto è solo funzionale per permettere ad un soggetto di indossare il capo. Nonostante ciò, gli altri elementi del costume sono considerati, invece, separabili, dunque capaci di essere identificati separatamente ed esistere indipendentemente dagli elementi utilitaristici. La Corte ha ritenuto che gli elementi del costume fossero dotati di qualità pittorica, grafica o scultorea.²⁹² se immaginati separatamente, ad esempio sulla tela di un pittore, si tratterebbe di opere bidimensionali o tridimensionali che non replicherebbero l'uniforme stessa.

La *district court* esamina poi la questione della *merger doctrine*, che stabilisce che se l'idea e l'espressione non possono essere separate, l'espressione non è proteggibile, altrimenti si imporrebbe un monopolio sull'idea senza il rispetto delle condizioni previste dalla *patent law*.²⁹³ Secondo i giudici, Rasta ha provato che esistono numerose alternative alla rappresentazione di un costume a forma di banana rispetto alla propria.²⁹⁴

Per quanto concerne la *scènes à faire doctrine*, la Corte non la ritiene applicabile nel caso di specie, in quanto non vi è un'espressione comunemente riconosciuta di un “genere” di costumi a forma di banana.²⁹⁵

Pur riconoscendo una portata limitata dei diritti dell'attore, la Corte ha concesso la *preliminary injunction* ritenendo che Rasta avesse provato la verosimiglianza delle violazioni.²⁹⁶

²⁹⁰ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, cit., 762

²⁹¹ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, cit., 763

²⁹² La Corte enumera i vari elementi artistici che ritiene soddisfare il requisito della separabilità: “a) the overall length of the costume, b) the overall shape of the design in terms of curvature, c) the length of the shape both above and below the torso of the wearer, d) the shape, size, and jet black color of both ends, e) the location of the head and arm cutouts which dictate how the costume drapes on and protrudes from a wearer (as opposed to the mere existence of the cutout holes), f) the soft, smooth, almost shiny look and feel of the chosen synthetic fabric, g) the parallel lines which mimic the ridges on a banana in three-dimensional form, and h) the bright shade of a golden yellow and uniform color that appears distinct from the more muted and inconsistent tones of a natural banana.” (*Silvertop*, 764-765). Si veda anche ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 84

²⁹³ *Herbert Rosenthal Jewelry Corp. V. Kalpakian*, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971)

²⁹⁴ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, cit., 768

²⁹⁵ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, cit., 765 n.6, 768 n.11

²⁹⁶ *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, cit., 768

Secondo alcuni,²⁹⁷ sarebbe stato corretto ritenere il costume funzionale nell'insieme: le caratteristiche, identificate dai giudici, costituiscono infatti l'intero costume e non possono identificarsi separatamente da esso.

Nondimeno, la Corte d'Appello del *Third Circuit* ha confermato la decisione.²⁹⁸ Si tratta della prima occasione in cui applica lo standard previsto in *Star Athletica*, e sottolinea come in quel caso i *Supreme Justices* avessero applicato il test all'insieme degli elementi artistici, non a ciascuno preso singolarmente.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che gli elementi artistici, presi nell'insieme, siano separabili e capaci di esistenza indipendente come un'opera d'arte: nello specifico, come scultura. Tale scultura a forma di banana, una volta separata, non ha alcuna funzione utilitaristica e non replica il costume: può quindi essere *copyrightable*. Come la *district court*, nega protezione ai giromanica, equiparandoli alla forma delle divise per cheerleader, esclusa dalla protezione in *Star Athletica*.

Diversamente dal caso *Triangl*,²⁹⁹ qui la Corte non dimentica il requisito dell'originalità. Nonostante ciò, sottolinea come sia sufficiente un livello minimo di creatività ai fini della tutela d'autore.³⁰⁰

Tale sentenza è stata ritenuta un'applicazione attenta di *Star Athletica*.³⁰¹ Tuttavia, è stata criticata poiché in realtà il colore e la forma di una banana nell'immaginario collettivo corrispondono alla rappresentazione del costume dell'attore: chi vorrà entrare nel mercato dei costumi a forma di banana dovrà aggiungere dettagli significativi per evitare che il proprio prodotto sia ritenuto *substantially similar* ai costumi precedenti. Ciò non provoca alcun vantaggio per i consumatori, ma aumenta semplicemente i costi di produzione e di entrata nel mercato, contravvenendo agli scopi della proprietà intellettuale.³⁰²

Si può comprendere come queste decisioni, più o meno coerenti con la sentenza *Star Athletica*, comportino un rischio di eccessiva espansione del *copyright*, in aggiunta rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale, con la creazione di un monopolio sempre maggiore senza l'effettivo bilanciamento dato dalla promozione della conoscenza.

²⁹⁷ ERIKSON, *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, cit., 85

²⁹⁸ *Silvertop Assocs. v. Kangaroo Mfg.*, 931 F.3d 215 (3d Cir. 2019)

²⁹⁹ *Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd.*, cit.

³⁰⁰ A tal proposito viene richiamato il precedente *Kay Berry, Inc. v. Taylor Gifts, Inc.*, 421 F.3d 199, 207 (3d Cir. 2005).

³⁰¹ I.S. SACKS, E. GENTRY, *The Third Circuit Goes Bananas* (August 14, 2019), *Marks, Works and Secrets Blog*, Akerman LLP. <https://www.akerman.com/en/perspectives/ip-the-third-circuit-goes-bananas.html>

³⁰² E. GOLDMAN, *Copyright Protection for Banana Costumes Is, Uh, Bananas—Silvertop v. Kangaroo* (August 6, 2019), in *Technology and Marketing Law Blog*, <https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/08/copyright-protection-for-banana-costumes-is-uh-bananas-silvertop-v-kangaroo.htm>

3. UNIONE EUROPEA: L'AMMISSIONE DEL CUMULO E LE RECENTI INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1. La normativa: la portata e le condizioni del cumulo di tutela tra disegni e modelli e diritto d'autore lasciati alla discrezionalità degli Stati membri

La disciplina comunitaria sui disegni e modelli prevede espressamente la possibilità di cumulare tale tutela con quella offerta dal diritto d'autore.

La direttiva 98/71, volta ad armonizzare le normative vigenti negli Stati membri sui disegni e modelli, dispone, all'art. 17, che "I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva 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". Inoltre, si precisa 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".

Tale previsione è stata ripresa dall'art. 96 paragrafo 2 del successivo regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.

Il principio del cumulo delle tutele, seppur in presenza della libertà degli Stati Membri di determinare la portata e le condizioni della tutela autoriale applicata ai disegni e modelli, è sottolineato anche ai considerando 8 della direttiva e 32 del regolamento.

In tal senso, la previsione europea si conforma alla Convenzione di Berna, che, come si è visto in precedenza, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 7, riserva alla legislazione dei Paesi contraenti la determinazione della sfera di applicazione e delle condizioni di protezione delle opere delle arti applicate alla stregua del diritto d'autore, ammettendo la possibilità di un cumulo di tutele. L'Unione Europea, pur non essendo parte della Convenzione, è tenuta a conformarsi in virtù dell'art. 1, paragrafo 4, del Trattato dell'OMPI sul Diritto d'Autore,³⁰³ di cui essa è parte.³⁰⁴

L'intento del legislatore europeo era quello di armonizzare la normativa sul tema, per evitare problemi di circolazione delle merci nel mercato interno.³⁰⁵ Di fatti, i Paesi membri utilizzavano approcci differenti per tutelare i prodotti del disegno industriale. Da una parte, vi erano Paesi che adottavano il cosiddetto "*copyright approach*", permettendo la tutela autoriale anche per le opere dell'*industrial design*. Tra essi, la Francia, promotrice della teoria dell'*unité de l'art*, e i Paesi del Benelux. Dall'altra, vi era il "*patent approach*", proprio di quei

³⁰³ Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996

³⁰⁴ S. ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, in *Il Diritto Industriale*, 2020, IV, 348, 350

³⁰⁵ G. PEZZERA, *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, in *Giur. it.*, 2020, IV, 859-863; P. KAMINA, *Arts appliquées*, in *Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique*, Lexis-Nexis, Fasc. 1155, n. 5

Paesi, tra i quali l'Italia, che tendevano piuttosto ad equiparare la disciplina dei disegni e modelli a quella delle invenzioni.³⁰⁶

Il punto di vista preferito dall'ordinamento comunitario è, invece, quello del mercato (*design and market approach*) volto a tutelare l'apparenza di un prodotto in quanto mezzo suscettibile di contribuirne l'affermazione sul mercato e in ragione del valore sociale degli investimenti economici rivolti al settore dell'innovazione delle forme.³⁰⁷

L'esigenza di armonizzazione è stata manifestata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nella sentenza *Tod's s.p.a. e Tod's France s.a.r.l. c. Heyraud s.a.*,³⁰⁸ la Corte afferma che "l'art. 12 CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d'autore accordata dalla legislazione di tale Stato, sia subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell'opera".³⁰⁹

Tuttavia, tale armonizzazione non si è realizzata completamente, proprio per il tenore della legislazione: essa prevede che la protezione autoriale delle opere dell'arte applicata sorga con la creazione dell'opera, mentre, al tempo stesso, gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere eventuali requisiti aggiuntivi. Tale possibilità, nello specifico, ha permesso il persistere di differenti recepimenti della direttiva 98/71 negli ordinamenti degli Stati Membri.³¹⁰

Per quanto riguarda il diritto d'autore, invece, la giurisprudenza europea ha elaborato una nozione unitaria di opera sulla scorta dell'art. 2, lett. a) della direttiva 2001/29.³¹¹ La Corte di Giustizia, infatti, nella sentenza *Infopaq*³¹² ha

³⁰⁶ PEZZERA, *ibidem*; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.; MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.; A. KUR, *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 15, Issue 4, April 2020, 290, 294, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpaa035>

³⁰⁷ CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

³⁰⁸ CGUE, causa C-28/04, *Tod's*, 30 giugno 2005, ECLI: ECLI:EU:C:2005:418. La controversia riguardava alcuni modelli di calzature di Tod's. Tod's agisce in giudizio lamentando la violazione del diritto d'autore per modelli che non avrebbero potuto godere di tale protezione secondo la legge italiana. Occorre precisare che i fatti del caso si sono verificati prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 98/71 (il 28 ottobre 2001), ergo essa non viene presa in considerazione.

³⁰⁹ CGUE, causa C-28/04, *Tod's*, cit., para 36.

³¹⁰ Si pensi al requisito del "valore artistico" ex art. 2 n. 10 l. aut. nell'ordinamento italiano, o la previsione portoghese della "creazione artistica" ai sensi dell'art. 2 del Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d'autore e diritti connessi); requisiti non presenti, invece, in altre normative, come quella francese.

³¹¹ L'articolo dispone quanto segue: "Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere [...]"

³¹² CGUE, causa C-5/08, *Infopaq*, 16 luglio 2009, ECLI: ECLI:EU:C:2009:465, para 37

ritenuto che il diritto d'autore si applichi solo ad oggetti dotati di originalità, ovvero oggetti che rappresentino "il risultato della creazione intellettuale dell'autore".³¹³ L'oggetto deve, inoltre, essere individuabile con sufficiente precisione e obiettività, per il principio per cui la protezione autoriale concerne solo l'espressione dell'idea creativa, non l'idea in sé.³¹⁴

Da ciò si comprende il problema del coordinamento tra la disciplina prevista dalla direttiva 98/71 e dal regolamento n. 6/2002, da un lato, che lasciano un certo margine di discrezionalità agli Stati Membri circa l'accesso alla tutela autoriale per le opere dell'arte applicata, e la direttiva 2001/29 e la sua interpretazione giurisprudenziale, dall'altro, che sembrano ritenere la presenza dell'originalità, come espressione della personalità dell'autore, e l'identificazione obiettiva i soli criteri di accesso al diritto d'autore. In questo contesto è intervenuta la sentenza *Cofemel*.³¹⁵

3.2. *Cofemel* e l'eliminazione dei requisiti intermedi per la proteggibilità ai sensi del diritto d'autore

3.2.1. *La decisione*

La vicenda vede contrapposte due aziende produttrici di capi di abbigliamento. La società G-Star Raw CV (G-Star) è titolare di più marchi, tramite i quali produce e commercializza vari prodotti, tra cui i jeans "ARC" e il modello di felpe e magliette "ROWDY". Cofemel – Sociedade de Vestuário SA (Cofemel) produce e commercializza jeans, magliette e felpe con il marchio "Tiffosi".³¹⁶



³¹³ CGUE, causa C-5/08, *Infopaq*, cit., para 37.

³¹⁴ CGUE, C-310/17, *Levola Hengelo*, 13 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:899, para 39-40

³¹⁵ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, ECLI:EU:C:2019:721

³¹⁶ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 17-18

Figure 4 e 5. I capi di abbigliamento di G-Star e Cofemel. Fonte: <https://www.novagraaf.com/en/insights/g-star-clothing-designs-not-covered-copyright-protection>

Nel 2013 G-Star agisce in giudizio davanti ai giudici portoghesi lamentando la violazione, da parte di Cofemel, del diritto d'autore sui propri modelli di jeans, felpe e magliette. Cofemel sostiene, per contro, che essi non fossero qualificabili come opere proteggibili dal diritto d'autore. Il giudizio di primo grado si conclude con il riconoscimento della violazione da parte di Cofemel.³¹⁷

Quest'ultima ha proposto appello, ma il giudizio si è concluso con una conferma della sentenza di primo grado. Infatti, il giudice ritiene che l'art. 2 paragrafo 1, lett. i) del codice del diritto d'autore e dei diritti connessi portoghese³¹⁸ debba essere interpretato conformemente alla direttiva 2001/29, come interpretata dalla Corte di giustizia:³¹⁹ per poter essere proteggibili dal diritto d'autore, le opere devono essere originali, nel senso che costituiscono il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, senza che sia richiesto un grado particolare di valore estetico o artistico. Conseguentemente, il giudice ritiene i capi di G-star opere proteggibili dal diritto d'autore e ne conferma la violazione.³²⁰

Cofemel ha impugnato la sentenza davanti al *Supremo Tribunal de Justiça*, la Corte Suprema portoghese. Tale Corte afferma che l'art. 2, par. 1, lett. i) del codice del diritto d'autore e dei diritti connessi garantisce la protezione ai sensi del diritto d'autore anche ai disegni e ai modelli, ma i giudici non specificano il livello di originalità richiesto per avervi accesso. Su tale questione, centrale per la risoluzione della controversia e dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza portoghesi,³²¹ il *Supremo Tribunal* opera il rinvio.

Nello specifico, con la prima questione pregiudiziale, si chiede “se l'interpretazione data dalla Corte all'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale [...] che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore”.

Con la seconda questione, si chiede “se l'interpretazione data dalla Corte all'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale [...]

³¹⁷ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 19-21

³¹⁸ Articolo 2 *Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos* (codice del diritto d'autore e diritti connessi), “Opere originali”, paragrafo 1: “Le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal tipo, dalla forma di espressione, dal merito, dal modo di comunicare e dall'obiettivo, ricomprendono, in particolare: [...] i) opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una creazione artistica, indipendentemente dalla tutela della proprietà industriale; [...]”.

³¹⁹ CGUE, C-5/08, *Infopaq*, cit.; CGUE, C-145/10, *Painer*, cit.

³²⁰ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 22

³²¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 24

che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come 'creazione artistica' o 'opera d'arte'".³²²

In sostanza, le due questioni poste alla Corte di Giustizia riguardano la soglia di accesso alla tutela autorale per i disegni e i modelli.³²³

Il ragionamento della Corte segue tre fasi: innanzitutto, muove dal concetto di opera e dalla sua interpretazione nella giurisprudenza europea; in seguito, valuta se i modelli sono tutelabili tramite il diritto d'autore; infine, si sofferma sul caso specifico dei modelli di abbigliamento.³²⁴

Per quanto concerne il concetto di opera, in assenza di una definizione normativa nella direttiva 2001/29, la Corte di Giustizia ribadisce gli orientamenti della giurisprudenza consolidata,³²⁵ secondo la quale si tratta di un concetto autonomo del diritto dell'Unione che deve essere interpretato e applicato in modo uniforme. Il concetto "presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore",³²⁶ ovvero ne deve rispecchiare la personalità.³²⁷ Questo si verifica se l'autore ha manifestato le proprie scelte libere e creative:³²⁸ conseguentemente, l'originalità è esclusa se la realizzazione di un oggetto è stata dettata da considerazioni di carattere tecnico.³²⁹ "D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione".³³⁰

In seguito, la Corte valuta se un modello possa essere qualificato come opera. I giudici ricordano che la possibilità del cumulo della tutela autorale con la protezione conferita dai disegni e modelli è ammessa esplicitamente dall'art. 17 della direttiva 98/71, che, si ricorda, dispone che "i disegni e modelli [...] sono ammessi a beneficiare *altresì* della protezione del diritto d'autore [...]". Per quanto concerne il diritto d'autore, l'art. 9 della direttiva 2001/29 e il considerando 60 prevedono che tale direttiva non incide sulle disposizioni nazionali o dell'Unione che esistono in altri settori. Ciò significa che la direttiva "mantiene l'esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di

³²² CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 25

³²³ ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit., 349

³²⁴ PEZZERA, *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

³²⁵ La Corte richiama, in particolare, CGUE, C-5/08, *Infopaq*, cit., para 37, 39 e CGUE, C-310/17, *Levola Hengelo*, cit., para 33, 35-37

³²⁶ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 29

³²⁷ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 30

³²⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 30; CGUE, causa C-161/17, *Renckhoff*, 7 agosto 2018, ECLI:EU:C:2018:634, para 14; CGUE, C145/10, *Painer*, cit., para 88 e 89.

³²⁹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 31, la Corte si riferisce al caso CGUE, C-604/10, *Football Dataco*, 1 marzo 2012, ECLI:EU:C:2012:115, punto 39

³³⁰ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 30

disegni e modelli, compreso il principio del «cumulo»³³¹. Da queste considerazioni, la Corte di Giustizia deduce che i disegni e modelli siano qualificabili come opere se soddisfano le due condizioni sopra menzionate: l'originalità e l'identificazione obiettiva.³³²

Infine, la CGUE si domanda se, nel caso di specie, siano qualificabili come opere proteggibili dal diritto d'autore i modelli di capi di abbigliamento che, al di là del loro fine utilitario, producano un "effetto visivo loro proprio e rilevante dal punto di vista estetico".³³³ Qui la Corte avrebbe dovuto decidere della legittimità di criteri aggiuntivi previsti dai legislatori nazionali rispetto a quello dell'originalità. Nondimeno, essa si sofferma piuttosto sulla possibilità di subordinare l'accesso al diritto d'autore per le opere di *industrial design* ad una condizione di natura estetica *alternativa* rispetto all'originalità, anziché, appunto, aggiuntiva.³³⁴ Al quesito della Corte portoghese, interpretato in questo modo, viene data risposta negativa: la circostanza che un modello generi un effetto rilevante dal punto di vista estetico, infatti, non è sufficiente per determinare se l'oggetto è originale, frutto delle scelte libere e creative dell'autore.³³⁵

Sulla scorta di questo ragionamento, la Corte risponde negativamente alla prima questione pregiudiziale. Di conseguenza, non si rivela necessario affrontare la seconda questione.

3.2.2. Considerazioni

Secondo alcuni autori,³³⁶ la decisione non dovrebbe sorprendere, in particolare in seguito alla sentenza *Flos*.³³⁷ Tale vicenda concerne la lampada "Fluida", che riprende alcune caratteristiche della lampada "Arco" di Flos, la quale non è mai stata oggetto di registrazione.³³⁸

³³¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 47

³³² CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 48

³³³ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 49

³³⁴ PEZZERA G., *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

³³⁵ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 54-55

³³⁶ E. DERCLAYE, J. GRIFFITHS, A. METZGER, M. RICOLFI, O. A. ROGNSTAD, A. M STROWEL, *Opinion of the European Copyright Society in Relation to the Pending Reference Before the CJEU in Cofemel v G-Star, C-683/17 in European Copyright Society Opinions*, 2018, 2, <https://ssrn.com/abstract=3309665>; E. ROSATI, *The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright*, 17 settembre 2019, *Bird & Bird's DesignWrites blog*, <https://designwrites.law/the-cofemel-decision-well-beyond-the-simple-issue-of-designs-and-copyright/>

³³⁷ CGUE, causa C-168/09, *Flos*, 27 gennaio 2011, ECLI:EU:C:2011:29

³³⁸ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 22



Figura 6. La lampada Arco di Flos.

Fonte : <https://flos.com/it/prodotti/lampade-terra/arco/arco/>

La questione pregiudiziale posta dal Tribunale di Milano concerne la possibilità per i design non registrati o i cui diritti derivanti da registrazione siano scaduti di beneficiare del principio di cumulo di tutela offerto dall'art. 17 direttiva 98/71.³³⁹

La Corte di Giustizia stabilisce che il diritto dell'Unione impedisce agli Stati membri di negare la tutela autoriale ai design, che ne possiedono i requisiti, divenuti di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della normativa europea.³⁴⁰

Tale sentenza implica che i design siano proteggibili dal diritto d'autore laddove soddisfino il requisito di originalità previsto dalla giurisprudenza comunitaria, senza la possibilità, per gli Stati membri, di negare tale protezione. Ciò, di fatto, limita la discrezionalità dei legislatori europei di prevedere la portata e le condizioni della protezione autoriale sui disegni e modelli,³⁴¹ possibilità prevista, si ricorda, dall'art. 17 e dal considerando 8 della direttiva 98/71, oltre che dall'art. 96 comma 2 e dal considerando 32 del regolamento n. 6/2002.

L'intervento della sentenza *Cofemel*, tuttavia, non ha permesso di chiarire i punti critici del cumulo delle tutele. La decisione, infatti, è stata criticata in dottrina per numerosi aspetti, in particolare per l'assenza di chiarezza.³⁴²

³³⁹ CGUE, causa C-168/09, *Flos*, cit., para 24

³⁴⁰ CGUE, causa C-168/09, *Flos*, cit., para 44

³⁴¹ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 22; ROSATI, *The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright*, cit.

³⁴² E. DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?* (December 20, 2019) in B. PASA (ed.), *Il design, l'innovazione tecnologica e digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele - Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Naples, Forthcoming 2021, <https://ssrn.com/abstract=3507802>; E. DERCLAYE, *CJEU decides that the originality level is the same for all copyright works, including works of applied art*, 18 settembre 2019, *Kluwer Copyright Blog*, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/09/18/cjeudecides-that-the-originality-level-is-the-same-for-all-copyright-works-including-works-of-applied-art/>; KUR, *Unité de l'art is here to stay—*

Innanzitutto, la sentenza è stata ritenuta ambigua e contraddittoria.³⁴³ La Corte dimostra la difficoltà nell'applicare concetti astratti nelle opere d'arte applicata senza conferire una protezione eccessiva ai disegni e modelli. Infatti, se la decisione appare comunque chiara fino al paragrafo 50 e dopo il 54, in questo intervallo la decisione è più vaga.

Al paragrafo 50, i giudici di Lussemburgo ricordano che la protezione offerta dal diritto d'autore è maggiore in termini di durata, ed è riservata agli oggetti qualificabili come opere. La Corte richiama, poi, i paragrafi 51-55 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar³⁴⁴ asserendo che la protezione di un disegno o modello tramite diritto d'autore "non può risolversi nella lesione delle finalità e dell'effettività rispettive di tali due tutele".³⁴⁵ Infine, la CGUE conclude che il cumulo "potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni".³⁴⁶ La dottrina³⁴⁷ tende a ritenere che in questi tre paragrafi (50-52) la Corte, in sostanza, accolga le considerazioni svolte dall'Avvocato Generale. Tuttavia, evita di riprendere le ragioni che egli ha apportato per giustificare tale conclusione, concernenti il rischio che il diritto d'autore sostituisca o limiti la tutela dei disegni e modelli, con vari effetti negativi, tra i quali la svalutazione del diritto d'autore perché proteggerebbe oggetti banali, la restrizione della concorrenza a causa della lunga durata della protezione autoriale, o ancora, l'incertezza normativa perché le imprese concorrenti non possono sapere se un disegno o modello estinto è ancora protetto dal diritto d'autore.³⁴⁸

La Corte di Giustizia, richiamando, pur in generale, le Conclusioni dell'Avvocato Generale, sembra approvarne l'approccio cauto. La decisione, letta alla luce di tali considerazioni, implica che i giudici nazionali devono essere attenti nell'applicare i limiti alla tutela autoriale sia nel determinare la proteggibilità di un'opera che la sua violazione.³⁴⁹

Cofemel and its consequences, cit., 291; PEZZERA, *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.; ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit., 355; AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 645; M. RICOLFI, *La forma del prodotto nella giurisprudenza europea recente*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, VI, 524

³⁴³ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.; KUR, *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, cit., 292

³⁴⁴ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, 2 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:363, para 51-55

³⁴⁵ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 51

³⁴⁶ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 52

³⁴⁷ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.; DERCLAYE, *CJEU decides that the originality level is the same for all copyright works, including works of applied art*, cit.; ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit., 355

³⁴⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 52

³⁴⁹ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.

Un altro aspetto ambiguo, che la Corte non sembra specificare, attiene alla proteggibilità dei capi di abbigliamento del caso di specie, decisione che spetta ai giudici portoghesi. L'AG Szpunar ritiene, in ogni caso, che "le caratteristiche come la «composizione specifica per forme, colori, parole e numeri», lo «schema dei colori», la «collocazione delle tasche a marsupio» o, ancora, il «taglio con l'assemblaggio dei tre moduli», di cui si contesta la riproduzione alla Cofemel, dovrebbero essere analizzate quali idee suscettibili di diverse espressioni, se non addirittura quali soluzioni funzionali,³⁵⁰ e non dovrebbero essere incluse nella protezione del diritto d'autore".³⁵¹ Per quanto riguarda la Corte, invece, la dottrina è divisa: vi è chi ritiene che anch'essa escluda la protezione dei jeans, delle magliette e delle felpe di G-Star,³⁵² ma anche chi ritiene che non sia così chiara: secondo Derclaye,³⁵³ infatti, applicando il criterio della creazione intellettuale propria dell'autore, che richiede un minimo apporto creativo, gli indumenti del caso potrebbero essere ritenuti proteggibili. Si presenta, dunque, un rischio reale che le corti siano "troppo generose" nel riconoscere la protezione.³⁵⁴

Il cumulo di tutela come risolto dalla sentenza *Cofemel*, inoltre, presenta problemi in termini di concorrenza tra imprese.³⁵⁵ In primo luogo, la durata della protezione autoriale (settant'anni dalla morte dell'autore)³⁵⁶ è molto più lunga rispetto a quella dei disegni e modelli (venticinque anni al massimo, formati da periodi rinnovabili di cinque anni).³⁵⁷ In secondo luogo, il problema competitivo si pone anche nei termini dell'esclusione degli aspetti funzionali del design, prevista espressamente solo dalla normativa sui disegni e modelli.³⁵⁸ La Corte di Giustizia, come si vedrà nel prossimo paragrafo, affronta la questione nel caso *Brompton*.³⁵⁹

Un ulteriore effetto negativo del cumulo è dato dalla riduzione dell'incentivo ai *designer* di registrare i propri disegni e modelli.³⁶⁰ Ciò a causa della maggior durata della protezione del diritto d'autore, oltre alla maggior facilità di acquisto dei diritti, che sorgono con la sola creazione dell'opera.

³⁵⁰ A tal proposito l'AG precisa che, ad esempio, una tasca nella parte posteriore della felpa non presenterebbe alcuna utilità.

³⁵¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 60

³⁵² KUR, *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, cit., 293

³⁵³ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.

³⁵⁴ DERCLAYE, *ibidem*.

³⁵⁵ DERCLAYE, *ibidem*; CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 52

³⁵⁶ Art. 1 e Considerando 12 della Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)

³⁵⁷ Art. 10 direttiva 98/71/CE e art. 12 regolamento (CE) n. 6/2002

³⁵⁸ Art. 7 direttiva 98/71/CE; art. 8 regolamento (CE) n. 6/2002

³⁵⁹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, 11 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:461

³⁶⁰ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.; D. INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, in *IIC* 2020, n. 51, 797, 803, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1007/s40319-020-00962-7>

Tuttavia, si ritiene che non vi sia un rischio eccessivo di inutilità della registrazione, in quanto essa mantiene alcuni vantaggi: informa i terzi della sussistenza e del perimetro dei diritti, garantisce una presunzione di validità ai sensi dell'art. 85 comma 1 del regolamento n. 6/2002, e non c'è bisogno di provare che il convenuto abbia copiato il design dell'attore, ex art. 19 del regolamento.³⁶¹

Secondo gran parte della dottrina,³⁶² il problema centrale risiede nel rischio di *overprotection*, nel senso che il diritto d'autore espanda eccessivamente la tutela già concessa dai disegni e modelli. Ciò risulta essere particolarmente problematico per le opere di disegno industriale, destinate alla produzione seriale e alla consumazione di massa, in cui l'autore monetizza l'opera ad ogni vendita di ogni reiterazione dell'opera.³⁶³ Al contrario, le opere puramente artistiche sono ritenute meritevoli di una protezione maggiore poiché concedono una minore possibilità di commercializzazione.³⁶⁴ Vi è chi risponde a tale problema affermando che l'industria stessa, dopo un certo periodo di tempo, renderebbe obsoleto il prodotto.³⁶⁵ A ciò si può facilmente controbattere che i prodotti *vintage* spesso acquistano più valore, dunque il problema dell'iper-protezione sussiste.³⁶⁶

Infine, il cumulo smentisce gli obiettivi sottostanti ai due diversi regimi: da una parte, il diritto sui disegni e modelli, dal punto di vista economico, si fonda sul fatto che la forma o l'aspetto del prodotto aggiunga valore, nel senso che il consumatore ricerca prodotti nuovi, attraenti e distinguibili. Si tratta di diritti volti a proteggere il valore di marketing. Dall'altra parte, i diritti economici del diritto d'autore sono volti a permettere lo sfruttamento economico del prodotto: senza tale diritto, le opere protette non sarebbero commerciabili a causa della rapidità con cui si può effettuare una copia. Il diritto d'autore è, in questo senso, un incentivo alla creazione.³⁶⁷ Il cumulo dovrebbe essere riservato a quegli oggetti che si conformano a entrambe le discipline, altrimenti si corre il rischio di una

³⁶¹ DERCLAYE, *ibidem*, INGUANEZ, *ibidem*; KUR, *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, cit., 296

³⁶² INGUANEZ, *ibidem*, 801; O. CHURCH, E. DERCLAYE, G. STUPFLER, *Design Litigation in the EU Member States: Are Overlaps With Other Intellectual Property Rights and Unfair Competition Problematic and Are SMEs Benefiting From the EU Design Legal Framework?* (August 17, 2020). *European Law Review*, Forthcoming, <https://ssrn.com/abstract=3675732>, 3; C. GALLI, *La tutela "europea" di diritto d'autore per le opere dell'industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, 51

³⁶³ P. AUTERI, P. SPADA, G. GHIDINI, *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, II, 267, 272

³⁶⁴ AUTERI e al., *ibidem*

³⁶⁵ H. COHEN JEHORAM, *Cumulation of protection in EC design proposals*. Herchel Smith Lecture, held at Queen Mary and Westfield College, University of London, on 27 April 1994, <https://www.ivir.nl/publicaties/download/Cohen2.pdf>

³⁶⁶ INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 801-802

³⁶⁷ INGUANEZ, *ibidem*

protezione automatica, con una potenziale confusione tra i due regimi.³⁶⁸ Per quanto riguarda gli obiettivi non economici, essi sono protetti solo dal diritto d'autore, tramite i diritti morali. In questo senso, il cumulo potrebbe allora essere utile per proteggere i diritti morali del *designer* nelle sue opere creative.³⁶⁹

Prima di concludere, occorre ricordare che, secondo alcuni autori, *Cofemel* ha avuto anche degli effetti positivi.³⁷⁰

Innanzitutto, essa rigetta la soggettività nella ricerca dell'originalità,³⁷¹ confermando la decisione *Levola Hengelo*.³⁷² In tal modo, la Corte di Giustizia intende superare le criticità dei criteri aggiuntivi posti da numerose legislazioni nazionali (e *notamment* quella portoghese e italiana) facenti riferimento alla "creazione artistica" o al "valore artistico". Simili parametri, infatti, sono ritenuti tendenzialmente arbitrari e soggettivi.³⁷³

Un secondo effetto positivo di *Cofemel* consiste nell'armonizzazione creata dalla sentenza: il requisito per l'accesso al diritto d'autore è lo stesso per tutti i Paesi europei.³⁷⁴

In conclusione, si può affermare che *Cofemel* non sia una decisione di facile interpretazione. Secondo alcuni, tale decisione imporrà un vaglio più

³⁶⁸ Ciò è stato rilevato, ad esempio, in Francia: A. KAHN, *The copyright/design interface in France*. In E. DERCLAYE, *The copyright/design interface: past, present and future*, 2018, Cambridge, 8. Come si vedrà in seguito, la giurisprudenza francese ha interpretato il principio dell'*unité de l'art* in modo estensivo, fino all'assimilazione e confusione dei requisiti delle discipline del diritto d'autore e dei disegni e modelli. Tuttavia, è stato osservato che negli ultimi anni le corti sono state più attente a distinguere i requisiti.

³⁶⁹ INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 803

³⁷⁰ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.; DERCLAYE, *CJEU decides that the originality level is the same for all copyright works, including works of applied art*, cit.; INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 799

³⁷¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 33, 54

³⁷² CGUE, C-310/ 17, *Levola Hengelo*, cit., para 41

³⁷³ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit. Proprio la natura soggettiva di eventuali criteri aggiuntivi al requisito di originalità e creatività è posta alla base della teoria francese dell'*unité de l'art* (INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 799; E. TREPPOZ., *Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - La notion d'oeuvre en droit d'auteur européen*, in *RTD Eur.* 2019 p.930). Infatti, Pouillet, considerato il fondatore della teoria, scriveva: "La loi érigeria-t-elle le juge en professeur d'esthétique, et le chargera-t-elle, comme un autre Paris, de décerner la pomme à la beauté? Mais, d'abord, qu'est-ce que la beauté ? Où est-ce que commence le beau ? Où est-ce qu'il finit ?" (E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, 1884, 2nd edn., Paris, X)

³⁷⁴ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit. L'autrice sottolinea che si eviteranno, dunque, situazioni come quella del caso *Donner* (CGUE, causa C-5/11, *Donner*, 21 giugno 2012, ECLI:EU:C:2012:370), in cui un cittadino tedesco importava mobili dall'Italia (dove non erano protetti dal diritto d'autore), alla Germania (dove invece erano protetti) per trarre profitto.

stringente sul requisito dell'originalità.³⁷⁵ Secondo altri,³⁷⁶ per i Paesi in cui vige l'*unité de l'art* non vi saranno cambiamenti significativi, diversamente dai Paesi in cui vigono criteri aggiuntivi, in cui aumenteranno le opere meritevoli di tutela; tuttavia, i giudici, procedendo con cautela, potrebbero evitare un'applicazione troppo estensiva del cumulo. Altri ancora³⁷⁷ propongono un nuovo approccio all'originalità, filtrando ed escludendo le materie dettate da considerazioni funzionali. Proprio sul tema delle caratteristiche funzionali di un prodotto nell'ambito del diritto d'autore è intervenuta di recente la Corte di Giustizia con la sentenza *Brompton*.³⁷⁸

3.3. *Brompton Bicycle* e l'indifferenza delle considerazioni funzionalistiche laddove sussista l'originalità.

3.3.1. *La decisione*

Nella sentenza *Brompton Bicycle*³⁷⁹ la Corte di Giustizia affronta la questione dell'eventuale protezione autoriale di opere la cui forma sia necessaria per raggiungere un risultato tecnico.

Il caso di specie riguarda la bicicletta pieghevole Brompton, commercializzata dall'omonima società di diritto inglese fondata da SI, capace di assumere tre diverse posizioni: una posizione aperta, una piegata ed una intermedia che le permette di stare in equilibrio sul terreno. Tale bici era protetta da un brevetto, oggi scaduto.³⁸⁰

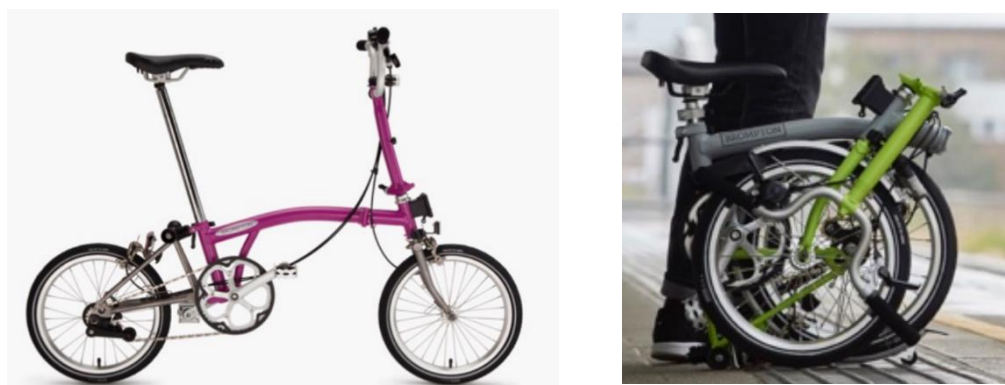


Figure 7 e 8. La bicicletta Brompton nella posizione aperta (a sinistra) e piegata (a destra). Fonte: <http://www.brompton.it/home/Brompton.html>

³⁷⁵ ROSATI, *The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright*, cit.; E. ROSATI, *CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, Vol. 14, No.12, 931

³⁷⁶ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.

³⁷⁷ INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 808

³⁷⁸ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

³⁷⁹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

³⁸⁰ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 10-11



Figura 9. La bicicletta Brompton nella versione intermedia.
Fonte : <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/25/the-cjeu-decision-in-brompton-bicycle-a-welcome-double-rejection-of-the-multiplicity-of-shapes-and-causality-theories-in-copyright-law/>

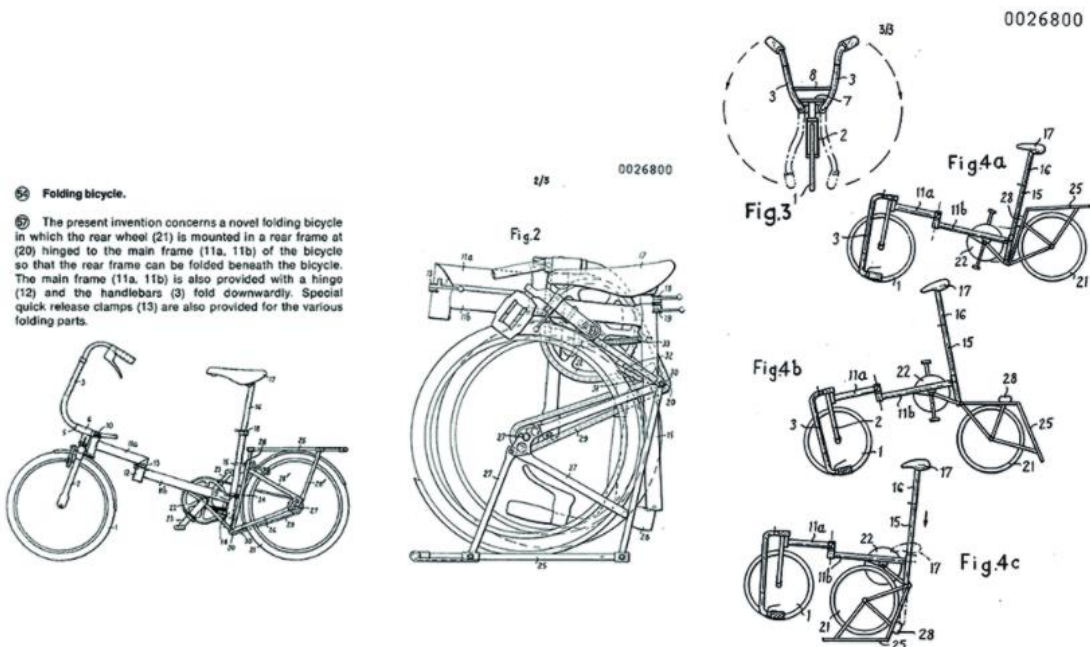


Figura 10. Il brevetto, ormai scaduto, sulla bicicletta Brompton. Fonte: F. GLAIZE, *Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles*, Propr. Ind. n° 10, Octobre 2020, 8, n. 13

Get2get, in seguito, inizia a produrre una bicicletta pieghevole, chiamata “Chedech” simile alla Brompton e capace di assumere le stesse tre posizioni³⁸¹.

³⁸¹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 12



Figura 11. La bicicletta Chedech. Fonte: <http://chedech.com/%ec%b2%b4%eb%8d%b0%ed%81%ac-%eb%aa%a8%eb%8d%b8>

Nel 2017, Brompton e SI agiscono in giudizio davanti al *Tribunal de l'entreprise de Liège*, sostenendo che la bici Chedech violasse i diritti economici della Brompton e i diritti morali di SI. Get2get sostiene, per contro, che la bicicletta Brompton non fosse proteggibile dal diritto d'autore, in quanto la forma era dettata da considerazioni tecniche, mentre Brompton ribatte l'esistenza di forme alternative, sufficiente, a suo parere, ad escluderne la funzionalità.³⁸²

Il tribunale belga ricorda, tuttavia, che per la disciplina dei disegni e modelli è intervenuta la Corte di Giustizia nel caso *Doceram*,³⁸³ interpretando l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002³⁸⁴ nel senso che, per determinare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto sono determinate solo dalla funzione tecnica, deve stabilirsi che la funzione tecnica è l'unico fattore che ha determinato tali caratteristiche,³⁸⁵ non essendo rilevante l'esistenza di disegni o modelli alternativi.³⁸⁶ Il Tribunale si chiede, dunque, se un approccio simile debba essere utilizzato anche per il diritto d'autore, nel caso in cui l'aspetto per cui si chiede protezione autoriale sia necessario per ottenere una determinata funzione tecnica.³⁸⁷ La Corte decide, dunque, di sospendere il

³⁸² CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 13-15

³⁸³ CGUE, causa C-395/16, *Doceram*, 8 marzo 2018, ECLI:EU:C:2018:172; para 32

³⁸⁴ Articolo 8 (rubricato: "Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione"), paragrafo 1: "Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica".

³⁸⁵ Tale approccio prende il nome di "teoria della causalità", opposta alla "teoria della molteplicità delle forme", che tende a non ritenere un elemento dettato dalla funzione tecnica laddove sussistano disegni o modelli alternativi per ottenere la stessa funzione (DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.; I. S. FHIMA, *The CJEU Decision in Brompton Bicycle (Case C-833/18): An Original Take on Technical Functionality?* In *European Intellectual Property Review*, 2020, 761, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741645

³⁸⁶ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 17

³⁸⁷ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 18

procedimento e di formulare due questioni pregiudiziali. Con la prima, chiede se gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29, che prevedono i diritti esclusivi riconosciuti al titolare del diritto d'autore, escludano dalla protezione le opere la cui forma sia dettata da considerazioni tecniche. Con la seconda, chiede se, per valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, debbano essere presi in considerazione una serie di criteri, tra cui la causalità e la molteplicità delle forme, oltre alla volontà del presunto contraffattore e all'esistenza di un precedente brevetto.³⁸⁸

La Corte di Giustizia riassume le questioni come: “se gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico”.³⁸⁹

La Corte inizia la propria analisi ristabilendo la nozione di opera elaborata dalla sua giurisprudenza.³⁹⁰ L'oggetto deve essere originale, nel senso che deve consistere in una creazione intellettuale propria del suo autore, e deve essere l'espressione di tale creazione. A tal fine, deve essere individuabile con sufficiente precisione e oggettività.³⁹¹ Affinché un oggetto sia considerato originale “è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo”.³⁹² Di conseguenza, “quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d'autore”.³⁹³

La Corte trae la conclusione che un oggetto che soddisfa il requisito di originalità è proteggibile dal diritto d'autore “anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative”.³⁹⁴

Di conseguenza, la tutela autoriale è esclusa solo qualora le componenti di un oggetto siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica. La Corte giustifica tale affermazione sulla base dell'art. 2 del Trattato OMPI sul diritto d'autore,³⁹⁵ che esclude le idee dalla protezione autoriale, oltre alle

³⁸⁸ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 19

³⁸⁹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 20

³⁹⁰ La CGUE cita CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 29-32 e la giurisprudenza ivi citata: CGUE, C-5/08, *Infopaq*, cit., para 37 e 39, CGUE, C-310/17; *Levola Hengelo*, cit., para 33 e da 35 a 37; CGUE, C-604/10, *Football Dataco*, cit., para 39

³⁹¹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 25. La Corte richiama CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 32; CGUE, C-310/17; *Levola Hengelo*, cit., para 40

³⁹² CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 23

³⁹³ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 24 che si riferisce a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 31; CGUE, C-604/10, *Football Dataco*, cit., para 39

³⁹⁴ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 26

³⁹⁵ Art. 2, rubricato “Oggetto della protezione del diritto d'autore”: “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”.

sentenze *SAS Institute*³⁹⁶ e *BSA*.³⁹⁷ Queste ultime stabiliscono che il diritto d'autore non protegge le idee e quando l'espressione delle componenti di un oggetto "è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare un'idea sono così limitati che l'idea e l'espressione si confondono".³⁹⁸

La CGUE, a questo punto, afferma l'esigenza di verificare che la bicicletta del caso di specie costituisca un'opera.³⁹⁹ Essa ritiene che la forma della bicicletta Brompton appaia necessaria dalla sua funzione tecnica (ovvero la possibilità di assumere tre posizioni, una delle quali le permette di stare in equilibrio sul terreno). Nondimeno, i giudici di Lussemburgo ritengono che spetti al giudice nazionale verificare se, nonostante ciò, la bicicletta possa considerarsi opera originale, frutto delle scelte libere e creative dell'autore, il quale ha modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità.⁴⁰⁰

La Corte, a questo punto, si dedica alla seconda parte dell'analisi, che, in sostanza, risponde alla seconda questione posta dal Tribunale belga, circa i criteri da considerare al fine di determinare se una forma è necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico.⁴⁰¹

Più precisamente, al paragrafo 35, la CGUE ritiene irrilevanti, nella verifica dell'originalità dell'oggetto di cui si chiede la tutela autoriale, due dei criteri proposti dal giudice del rinvio. In primo luogo, si afferma che "l'esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l'esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore".⁴⁰² In tal modo, la Corte rigetta implicitamente la teoria della molteplicità delle forme cui si riferiva il *Tribunal de l'entreprise de Liège*.⁴⁰³ In secondo luogo, è ritenuta irrilevante anche la volontà del presunto contraffattore.⁴⁰⁴

Quanto agli altri due criteri proposti dal giudice belga, ovvero l'esistenza di un brevetto anteriore scaduto e all'efficacia della forma per pervenire al

³⁹⁶ CGUE, C-406/10, *SAS Institute*, 2 maggio 2012, ECLI:EU:C:2012:259, para 33 e 40

³⁹⁷ CGUE, C-393/09, *Bezpečnostní Softwarová Asociace (BSA)*, 22 dicembre 2010, ECLI:EU:C:2010:816, para 48 e 49

³⁹⁸ Si tratta della *merger doctrine*. Si veda CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 27; E. DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, 25 giugno 2020, Kluwer Copyright Blog, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/25/the-cjeu-decision-in-brompton-bicycle-a-welcome-double-rejection-of-the-multiplicity-of-shapes-and-causality-theories-in-copyright-law/>

³⁹⁹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 28. La Corte non si sofferma sul secondo requisito, i.e. l'identificazione oggettiva, in quanto le questioni pregiudiziali non lo richiedono.

⁴⁰⁰ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 29-30, 34

⁴⁰¹ DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, cit.

⁴⁰² CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 35

⁴⁰³ DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, cit.

⁴⁰⁴ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 35

medesimo risultato tecnico, essi, secondo la Corte di Giustizia, devono essere presi in considerazione “solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi”.⁴⁰⁵

La Corte conclude che, nel valutare l'originalità della bicicletta del caso, il giudice del rinvio deve “tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell'ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto”.⁴⁰⁶

3.3.2. Considerazioni

La sentenza è stata accolta positivamente da parte della dottrina. Secondo alcuni autori, si tratta di una naturale conseguenza della giurisprudenza europea precedente.⁴⁰⁷ Secondo altri, il giudizio è da apprezzare per la corretta applicazione dei principi del diritto d'autore da parte della Corte di Giustizia.⁴⁰⁸ Quest'ultima, infatti, esclude sia la teoria della causalità che la teoria della molteplicità delle forme, correlate alla disciplina dei disegni e modelli, in particolare all'esclusione da tale protezione dei disegni funzionali, espressamente prevista dall'art. 8 del regolamento n. 6/2002.⁴⁰⁹ Al contrario, la Corte fonda l'esclusione dei design il cui aspetto è dettato solo dalle considerazioni funzionalistiche sul requisito dell'originalità, proprio della tutela autoriale. Inoltre, essa si riferisce alla propria giurisprudenza in tema di esclusione della funzionalità nel diritto d'autore,⁴¹⁰ basato sulla dicotomia idea-espressione e la *merger doctrine*, concetti tutti propri del settore autoriale.⁴¹¹

Più precisamente, come si è visto, la CGUE, al paragrafo 35, rigetta implicitamente l'applicazione della teoria della molteplicità delle forme nel diritto d'autore, stabilendo che l'esistenza di forme alternative per ottenere lo stesso risultato tecnico non è sufficiente per determinare la presenza di scelte libere e creative da parte dell'autore e, conseguentemente, l'originalità del prodotto. Per quanto concerne il criterio dell'efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, occorre innanzitutto precisare che esso rinvia alla teoria della causalità⁴¹⁴ adottata dalla Corte di Giustizia in *Doceram* nel contesto dei disegni

⁴⁰⁵ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 36

⁴⁰⁶ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 37

⁴⁰⁷ E. ROSATI, *BREAKING: CJEU rules that a functional shape may be protected by copyright in so far as it is original*, in *IPkitten.blogspot.com*, 11 giugno 2020, <http://ipkitten.blogspot.com/2020/06/breaking-cjeu-rules-that-functional.html>

⁴⁰⁸ DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, cit.

⁴⁰⁹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 35-36

⁴¹⁰ CGUE, C-406/10, *SAS Institute*, cit., para 33 e 40; CGUE, C-393/09, *BSA*, cit., para 48-49

⁴¹¹ DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, cit.; CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 24, 27

⁴¹⁴ DERCLAYE, *ibidem*

e modelli,⁴¹⁵ per cui se la funzione tecnica è l'unico fattore che ha determinato le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto, allora esse sono determinate solo dalla funzione tecnica e conseguentemente escluse dalla protezione dei disegni e modelli. La Corte precisa che si dovrebbe tener conto di tale criterio nel diritto d'autore solo nei limiti in cui consenta di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi.⁴¹⁶

La mancata applicazione della teoria della causalità è apprezzabile considerando i diversi scopi del diritto d'autore e della disciplina dei disegni e modelli:⁴¹⁷ il primo è volto ad incentivare la creatività, riservando all'autore alcuni diritti; la seconda mira ad incentivare disegni funzionali (anche se non esclusivamente dettati dalla funzione, ambito, questo, riservato al brevetto), proteggendo l'investimento operato dal *designer*.⁴¹⁸ Dunque, in quest'ultimo caso l'esclusione delle forme funzionali, normativamente prevista, è giustificata dalla giurisprudenza anche sulla base della tutela della concorrenza, mentre nel diritto d'autore le restrizioni alla proteggibilità della forma funzionale sono semplicemente un mezzo per rilevare la presenza dell'originalità.⁴¹⁹

Tuttavia, la decisione presenta alcune criticità. Innanzitutto, la Corte non fornisce una lista di criteri da considerare per determinare se una forma è necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico, ma ne menziona solo alcuni che possono essere utilizzati nell'analisi dell'originalità.⁴²⁰ Quest'approccio si giustifica, probabilmente, dalla volontà di non vincolarsi ad una lista esaustiva di criteri e dalla preferenza di lasciare la valutazione alle Corti nazionali. Nondimeno, il rischio è che, in tal modo, si crei una disarmonia tra le decisioni dei vari giudici nazionali,⁴²¹ il che potrebbe portare ad una prassi di *forum shopping*, in cui si cerca tutela in quegli Stati i cui giudici tendono ad interpretare meno restrittivamente la funzionalità applicata all'originalità.

Inoltre, come si è visto, la Corte di Giustizia ha escluso l'originalità per le forme dettate esclusivamente da considerazioni tecniche, ma ha ammesso la possibilità che un oggetto, dotato di caratteristiche funzionali, sia considerato originale e, quindi, suscettibile di tutela autoriale, laddove rifletta le scelte libere e creative dell'autore.⁴²² Tuttavia, non è chiaro quali siano le scelte che

⁴¹⁵ CGUE, causa C-395/16, *Doceram*, 8 marzo 2018, ECLI:EU:C:2018:172; para 32

⁴¹⁶ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 36

⁴¹⁷ DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, cit.

⁴¹⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 50; CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 55; CGUE, causa C-395/16, *Doceram*, para 28

⁴¹⁹ FHIMA, *The CJEU Decision in Brompton Bicycle (Case C-833/18): An Original Take on Technical Functionality?*, cit., 10

⁴²⁰ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 36

⁴²¹ DERCLAYE, *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, cit.

⁴²² CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 26-27, 38

possono soddisfare il requisito: anche qui vi è il rischio di disarmonia tra le decisioni dei diversi Stati membri.⁴²³

In conclusione, si può affermare che la sentenza Brompton non abbia avuto la portata chiarificatrice che molti auspicavano dopo *Cofemel*,⁴²⁴ ma ha piuttosto confermato che un prodotto, anche dotato di caratteristiche funzionali, può beneficiare della protezione autoriale laddove soddisfi il criterio di originalità, la cui soglia, come si è più volte ricordato, è piuttosto bassa. Ciò significa che la presenza di qualche minima scelta creativa dell'autore potrebbe portare alla tutela autoriale di un prodotto dotato non esclusivamente, ma prevalentemente di una funzione tecnica.

Permane, dunque, il dubbio su come sarà applicata, nei vari ordinamenti, la recente giurisprudenza europea in tema di cumulo tra la protezione autoriale e quella dei disegni e modelli.

4. IL DIRITTO ITALIANO: DALLA SCINDIBILITÀ AL VALORE ARTISTICO

Occorre, a questo punto, esaminare il cumulo di protezione tra disegni e modelli e diritto d'autore nel diritto italiano. La disciplina è stata profondamente modificata dall'entrata in vigore della direttiva 98/71 tramite il d.lgs. 95/2001. Tale decreto, infatti, ha sostituito alla precedente previsione della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto⁴²⁵ per la protezione autoriale dei disegni industriali, il criterio del valore artistico, in aggiunta al carattere creativo.⁴²⁶

4.1. Normativa precedente al 2001: il criterio della scindibilità

Come si è osservato in precedenza, prima della direttiva comunitaria 98/71 sui disegni e modelli, l'Italia rientrava tra i Paesi che adottavano il “*patent approach*”.⁴²⁷

⁴²³ FHIMA, *The CJEU Decision in Brompton Bicycle (Case C-833/18): An Original Take on Technical Functionality?*, cit., 11

⁴²⁴ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 25

⁴²⁵ Art. 2 l. aut. ante 2001: “In particolare sono comprese nella protezione: [...] 4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”. Si noti che il criterio della scindibilità richiama lo standard *separability* della normativa statunitense previsto dalla sezione § 101 del *Copyright Act* (17 U. S. Code § 101), come si è osservato *supra*.

⁴²⁶ Art. 2 n. 10 l. aut.: “[...] 10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

⁴²⁷ PEZZERA, *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*;; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.; MORRI, *Le*

Vari elementi, infatti, indicavano la preferenza per una tutela di tipo brevettuale: innanzitutto, il tipo di privativa offerta per le forme era il brevetto per modelli industriali.⁴²⁸

Ancora, la scarsità e lo scarno contenuto delle norme⁴²⁹ condussero alla prassi interpretativa di colmare le numerose lacune con il rinvio alla disciplina delle invenzioni industriali. Tale prassi venne poi codificata nell'art. 1 della Legge Modelli, che prevedeva l'applicazione del R.D. 29 giugno 1937, n. 1127,⁴³⁰ sulle invenzioni industriali anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali.⁴³¹

Infine, la preferenza per la tutela di tipo brevettuale riflette un'intenzione precisa del legislatore. Il brevetto, infatti, ha una doppia finalità: in primo luogo, promuovere l'attività inventiva e lo sfruttamento commerciale dell'opera tramite il conferimento di un diritto esclusivo al suo titolare; in secondo luogo, garantire l'interesse della società attraverso l'acquisizione nel pubblico dominio del contenuto dell'invenzione allo scadere del termine del brevetto. L'accento è posto sul limite temporale della privativa, che previene un monopolio eccessivo con conseguenze sul corretto svolgimento della concorrenza. Conseguentemente, la tutela brevettuale si rivelava adatta a proteggere prodotti industriali destinati alla commercializzazione: era considerata più coerente, dunque, con la natura commerciale dell'*industrial design*.⁴³²

Nondimeno, l'art. 2 n. 4 l. aut. prevedeva la possibilità dell'applicazione della tutela autoriale anche alle opere dell'arte applicata, purché, però, gli elementi artistici fossero scindibili dal carattere industriale del prodotto.

Il requisito della scindibilità fu introdotto nella legge n. 633/41 in seguito ad un dibattito dottrinale che opponeva i sostenitori del principio dell'*unité de l'art*,⁴³³ proprio dell'ordinamento francese, a coloro che ritenevano opportuna una tutela esclusivamente brevettuale delle opere del disegno industriale.⁴³⁴

opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?, cit.; KUR, *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, cit., 294

⁴²⁸ CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁴²⁹ Si tratta delle norme della Legge Modelli; oltre agli artt. 2592-2594 ed alle disposizioni regolamentari del R.D. del 31 ottobre 1941, n. 1354 (R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354. Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali. (G.U. 22 dicembre 1941, n. 300)).

⁴³⁰ R.D. 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (Pubblicato nella G.U. 14 agosto 1939, n. 189)

⁴³¹ CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁴³² CORTESI, *ibidem*

⁴³³ M. AMAR, *Sopra un progetto di riforma della legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno*, in *Legge*, 1907, 2055, 2059; N. STOLFI, *La proprietà intellettuale*, Torino, 1915, vol. I, n. 525, 353; L. DI FRANCO, *Proprietà industriale, letteraria e artistica*, in V. E. ORLANDO, *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1919, 217 e 223.

⁴³⁴ G. LUISETTI, *Della protezione legale dei prodotti di arte industriale*, in *Giur. it.*, 1914, II, 2, 420, 423; U. SALTINI, *Sull'oggetto, i limiti e la natura del diritto d'autore*, in *Foro it.*, 1919, I, 539.

Inizialmente, sembrò prevalere il principio francese: il R.D.-L. 7 novembre 1925, n. 1950,⁴³⁵ recante disposizioni sul diritto d'autore, proteggeva anche le opere dell'arte applicata, senza abrogare la legge sui modelli industriali. In assenza di disposizioni specifiche regolanti l'interazione tra le diverse privative, sembrava possibile rimettere alla discrezionalità del *designer* la scelta della tutela.⁴³⁶ Nonostante tale sorta di "codificazione dell'unità dell'arte", la dottrina continuò ad essere divisa tra i sostenitori del *copyright* e del *patent approach*.⁴³⁷ La teoria unitaria venne esclusa dalla giurisprudenza, ed in particolare dalla cassazione.⁴³⁸

L'opposizione alla teoria dell'*unità de l'art* si manifestò, in seguito, nella Legge Modelli, che all'art. 5, comma 2, escludeva l'applicazione del diritto d'autore ai modelli ornamentali, vietando espressamente, dunque, il cumulo.⁴³⁹

Con l'introduzione del requisito della scindibilità nella l. 633/41, si ribadiva il rigetto della teoria unitaria, per marcare una distinzione tra le opere delle arti applicate tutelabili dal diritto d'autore e quelle che ne erano, invece, escluse. Piuttosto, si voleva evidenziare come la tutela più adatta per tali prodotti fosse la privativa dei disegni e modelli industriali, mentre il diritto d'autore rappresentava l'eccezione.⁴⁴⁰

Si comprende, dunque, l'importanza dell'interpretazione del concetto di scindibilità, poiché permetteva al titolare del disegno industriale di beneficiare di una tutela più lunga e più facile da ottenere, senza la necessità di presentare una domanda di brevetto per modello industriale.⁴⁴¹

Tale criterio fu interpretato in senso concettuale, come possibilità di concepire il disegno o la forma di un prodotto in qualità di oggetto di

Si veda MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.

⁴³⁵ Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950, Disposizioni sul diritto di autore (GU 20 novembre 1925 n. 270)

⁴³⁶ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 11; F. BENUSSI, *La tutela del disegno industriale. Problemi e prospettive*, Milano, 1975, 127

⁴³⁷ MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.;

⁴³⁸ Ad esempio, si ricordi Cass. civ. 25 gennaio 1933, in Dir. autore 1933, 50, sulle figurine intagliate nel legno ed apposte su tappi di sughero.

⁴³⁹ ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, Cofemel, cit., 351

⁴⁴⁰ MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit. L'autrice riporta un frammento della relazione di Piola Caselli, uno dei redattori della legge 633, che precisa il concetto delle opere dell'arte applicata nel senso che "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" (E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, 14)

⁴⁴¹ MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

contemplazione artistica piuttosto che per la sua intrinseca inerenza al prodotto industriale.⁴⁴²

Questa interpretazione, però, comportò l'esclusione dalla tutela delle opere tridimensionali, difficilmente separabili concettualmente dal prodotto stesso.⁴⁴³

Diversamente, la scindibilità era ritenuta sussistere più facilmente per i disegni bidimensionali,⁴⁴⁴ tendenzialmente sempre concepibili indipendentemente dalla funzione ornamentale del prodotto.⁴⁴⁵

Tale situazione normativa, tuttavia, è stata modificata profondamente dal recepimento della direttiva 98/71.

4.2. Il decreto legislativo 95/2001: il requisito del valore artistico

Il decreto legislativo 95/2001 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva comunitaria 98/71. Tale decreto ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei disegni industriali.

In primo luogo, come si è osservato nel precedente capitolo, tale decreto ha eliminato il requisito dello “speciale ornamento” previsto all’art. 5 comma 1 della Legge Modelli, garantendo la protezione, ora definita come “disegno o modello”, al più generico “aspetto” di un prodotto, non rilevando più l’apporto di un miglioramento estetico:⁴⁴⁶ il requisito del carattere individuale, infatti, è indifferente al valore estetico-ornamentale della forma e dell'eventuale contributo di questa “al miglioramento dell'estetica dei prodotti industriali esauendosi nella mera percettibilità della differenza della forma rispetto alle forme note” .⁴⁴⁷

⁴⁴² AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 359, 643; P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, XI/3, Torino, 1974, 76

⁴⁴³ Cass. civ. sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516 cit. In tale sentenza, la Corte di Cassazione ha negato la protezione autoriale alla celeberrima “*chaise longue*” di Le Corbusier.

⁴⁴⁴ Cass. civ., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 47 con nota di RICOLFI. In tal caso la Cassazione ha riconosciuto la proteggibilità dal diritto d'autore, indipendentemente dal livello creativo, a disegni bidimensionali riprodotti su prodotti industriali, ritenendo che essi possano sempre essere scissi dal prodotto sul quale sono apposti. Nella specie si trattava di un disegno divisionista riprodotto su un tessuto.

⁴⁴⁵ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 359, 643, ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., 351; A. FITTANTE, *Il valore artistico dell'Industrial Design: l'arresto della Cassazione*, nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, in *Il Diritto Industriale*, 2016, VI, 527, 530; MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁴⁴⁶ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 336; S. CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del “valore artistico”*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 333

⁴⁴⁷ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 69; CASELLI, *ibidem*

In secondo luogo, il recepimento della direttiva ha abrogato il divieto di cumulo: innanzitutto, è stato soppresso il comma 2 dell'art. 5 della Legge Modelli, che vietava l'applicazione della normativa autoriale ai modelli ornamentali. Inoltre, l'art. 22 del d. lgs. 95/2001 ha eliminato la seconda parte del n. 4 dell'art. 2 l. aut. (i.e. la frase: "anche se applicate all'industria sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto a cui sono associate") aggiungendo, invece, un nuovo numero 10, che comprende nella protezione del diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Più precisamente, attraverso l'introduzione del n. 10, il legislatore italiano ha attuato l'art. 17 della direttiva, che ammette la tutela autoriale anche per i disegni e modelli, lasciando, tuttavia, agli Stati membri un margine di discrezionalità circa "l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere". Tale margine è stato applicato nel nostro ordinamento: si estende la protezione autoriale alle opere del disegno industriale, subordinandola, tuttavia, alla sussistenza del carattere creativo, condizione generale di accesso al diritto d'autore ex art. 1 l. aut., e di un requisito ulteriore: il valore artistico.⁴⁴⁸

Da un lato, il requisito del carattere creativo non ha posto particolari problemi: è stato ritenuto, in dottrina, un criterio pleonastico, mera ripetizione dei requisiti generali del diritto d'autore.⁴⁴⁹ Esso è stato tendenzialmente interpretato nel senso di "espressione della personalità dell'autore", come avviene, in generale, per tutte le opere proteggibili.⁴⁵⁰ Evidentemente, dunque, tale requisito non risulta particolarmente selettivo per le opere dell'*industrial design*.⁴⁵¹

D'altro lato, l'interpretazione del criterio del valore artistico, in assenza di definizione da parte del legislatore, ha comportato un lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza sulla sua corretta interpretazione.⁴⁵²

⁴⁴⁸ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza.*, cit., 359, 643; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 533

⁴⁴⁹ Si ricorda, infatti, che l'art. 1 l. aut. conferisce protezione alle "opere dell'ingegno di carattere creativo". Si veda G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 2002, 580; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁴⁵⁰ CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del "valore artistico"*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, cit.; Cass. civ. sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089 cit.

⁴⁵¹ M. STERPI, *Un enigma avvolto in un mistero: il concetto di "valore artistico" nella tutela del design tramite diritto d'autore*, in corso di pubblicazione in B. PASA (ed.), *Design, innovazione tecnologica e digitale. Proposta interdisciplinare per ripensare le tutele / Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Napoli, 2021, 326

⁴⁵² STERPI, *ibidem*; AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza.*, cit., 644; ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., 351; CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del "valore artistico"*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, cit.; MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve*

4.2.1. Un susseguirsi di interpretazioni

L'introduzione del requisito del valore artistico nel nostro ordinamento ha dato luogo a svariate interpretazioni, fondate sul presupposto comune che il cumulo tra disciplina sui disegni e modelli e diritto d'autore non possa essere indiscriminato. Tale presupposto si fonda su varie ragioni: *in primis*, una privativa monopolistica di lunga durata non è auspicabile nel settore dei prodotti di uso comune. Ancora, le imprese necessitano di certezza circa la sussistenza di diritti esclusivi sulla forma dei prodotti, meglio ottenibile con la registrazione rispetto a un diritto che sorge con la creazione dell'opera. Per finire, il n. 10 dell'art. 2 riserva la tutela autoriale solamente ad alcune opere del disegno industriale: quelle dotate di carattere creativo e valore artistico.⁴⁵³

Tra le varie interpretazioni del valore artistico, innanzitutto, è stata elaborata una tesi "conservatrice"⁴⁵⁴ che ridimensiona la portata innovativa del requisito, recuperando il criterio della scindibilità precedentemente vigente. Questa tesi si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 2 n. 10: esso prevede che le opere del disegno industriale, per beneficiare del diritto d'autore, devono avere valore artistico "di per sé". Ciò significa, secondo questo orientamento, che devono essere suscettibili di una valutazione estetica autonoma rispetto al carattere industriale del prodotto.⁴⁵⁵ La giurisprudenza, nelle prime applicazioni della novella del 2001, ha seguito questo orientamento.⁴⁵⁶

Secondo una diversa interpretazione, la protezione autoriale di un disegno o modello registrato è limitata alla sua destinazione ed uso come "oggetto artistico".⁴⁵⁷ La tutela, in questo senso, dovrebbe essere limitata a quegli oggetti di design dotati di un autonomo valore nel mercato dell'arte.⁴⁵⁸ Alcuni autori che aderiscono a questa tesi⁴⁵⁹ ritengono che, al fine di possedere

cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?, cit.; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁴⁵³ MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.

⁴⁵⁴ Espressione utilizzata da MORRI, *ibidem*

⁴⁵⁵ A. FITTANTE, *Carattere creativo e valore artistico*, nota a Trib. Monza, 16 luglio 2002 (ord.), in *Il Diritto Industriale*, 2003, I, 55. In tale sentenza i giudici hanno negato la tutela autoriale all'opera trasfusa nei mobili di Cassina poiché, pur riconoscendone la creatività, non è stata ritenuta possedere "in sé" "i connotati dell'espressione artistica, per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala".

⁴⁵⁶ Trib. Monza 23 aprile 2002, ord., in *Dir. aut.*, 2002, 433, con nota di A. FITTANTE *Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell'industrial design?*: in questa sentenza, il Tribunale di Monza esclude il valore artistico nei mobili di Le Corbusier, non essendo sufficiente la gradevolezza estetica per poter beneficiare della tutela; Trib. Monza, 16 luglio 2002 (ord.), cit.; Trib. Bari 27 ottobre 2003, ord. in *Sez. spec. P.I.*, 2004, I, 2, che nega il diritto d'autore su alcuni modelli di orologio. Si veda A. FITTANTE, *Il valore artistico dell'Industrial Design: l'arresto della Cassazione*, nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit.

⁴⁵⁷ AUTERI, SPADA, GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, cit., 277, tale tesi è stata sostenuta da Spada; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, 102

⁴⁵⁸ M. MONTANARI, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 7

⁴⁵⁹ MONTANARI, *ibidem*

un simile valore commerciale, gli oggetti debbano essere unici o limitati numericamente: sono conseguentemente esclusi gli oggetti dell'arte popolare o i "mobili progettati da architetti famosi ma riprodotti su scala industriale". Anche parte della giurisprudenza ha aderito a tale interpretazione, ritenendo che il requisito del valore artistico non comporti la necessità di una maggiore creatività in termini interpretativi, bensì "una diversa attitudine dell'oggetto stesso, il quale, oltre ad essere espressione di una personale rappresentazione dell'oggetto, ha pure l'ulteriore caratteristica di essere un oggetto artistico, avente un valore autonomo nell'ambito di un separato circuito, cioè quello degli oggetti d'arte".⁴⁶⁰

Infine, la tesi maggiormente condivisa in dottrina e giurisprudenza ritiene che il requisito del valore artistico subordini la tutela autoriale alla "fascia alta" del design, ovvero alle opere caratterizzate da un "particolare gradiente estetico".⁴⁶¹ Senonché tale regola contrasta con il principio di neutralità del diritto d'autore, il quale stabilisce che le opere sono protette a prescindere dal valore estetico o artistico di cui sono dotate. Questi, infatti, sono canoni indubbiamente soggettivi, che sollevano dubbi sul giudizio di chi possa stabilire se l'opera in questione sia sufficientemente "bella" o artistica". Un ulteriore problema è dato dalla creazione di un regime discriminatorio per le opere di design, per le quali, oltre al carattere creativo, sarebbe previsto un requisito ulteriore e di non agevole interpretazione.⁴⁶² Tuttavia, chi aderisce a questo orientamento ritiene che la regola generale, che ammette la tutela delle opere rientranti nel catalogo ex art. 2 l. aut. a prescindere da ulteriori considerazioni, possa prestarsi all'ambito dell'"arte pura", ma non sia trasferibile nell'ambito dell'arte applicata. Quest'ultima, infatti, è legata al mercato, che non potrebbe tollerare un diritto di esclusiva così lungo come quello autoriale senza un controllo di meritevolezza.⁴⁶³

Anche se giustificata in tal senso, permane la difficoltà di individuare lo standard che permette alle opere di design di beneficiare del diritto d'autore.⁴⁶⁴ Secondo Vanzetti e Di Cataldo, probabilmente la soluzione migliore è fare riferimento "ad una sorta di riconoscimento collettivo, deducibile da mostre, esposizioni, recensioni, valutazioni di esperti".⁴⁶⁵

Questa interpretazione, come si accennava, è prevalente anche in giurisprudenza. Già nel 2004 il Tribunale di Torino ha affermato che il requisito

⁴⁶⁰ Trib. Bologna 8 settembre 2005, ord., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 4983; nello stesso senso, si veda Trib. Firenze 4 aprile 2011, ord., in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 308, sempre riguardo ai mobili di Le Corbusier

⁴⁶¹ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 533; AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 359, 644; G. BONELLI, *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, 507, 518-519.

⁴⁶² R. ROMANO, *L'oggetto giuridico della tutela*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (diretto da), A. ZOPPINI (coordinato da), *Diritto civile. Volume IV - tomo I - Attuazione e tutela dei diritti. La concorrenza e la tutela dell'innovazione. Parte II – La tutela giuridica dell'innovazione*, Torino, 2009, 124, 133

⁴⁶³ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 533

⁴⁶⁴ VANZETTI, DI CATALDO, *ibidem*

⁴⁶⁵ VANZETTI, DI CATALDO, *ibidem*, 534

del valore artistico richiede “un’originalità più spiccata” sul piano estetico rispetto alle forme presenti sul mercato.⁴⁶⁶ Il Tribunale di Milano⁴⁶⁷ a partire dal 2006 ha ritenuto che il valore artistico “colloca la soglia di tutela ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o modello”. Inoltre, si precisa che “nel giudizio sul valore artistico dell’opera è opportuno rilevare nel modo più oggettivo possibile la sua percezione consolidata nella collettività e in particolare negli ambienti culturali in senso lato; così ad esempio, il valore artistico dell’opera è testimoniato dalla sua inclusione in molti musei importanti di arte contemporanea”. Si ribadisce, inoltre, l’inclusione dei modelli tridimensionali nella tutela autoriale e si sottolinea come il valore artistico non sia limitato dal carattere industriale del prodotto.⁴⁶⁸

Su tale scia interpretativa si pone un’altra sentenza del Tribunale milanese, avente ad oggetto la sedia Catifa 53 realizzata da Alberto Lievore per Arper. Il giudice ritiene che il valore artistico spetti alle opere capaci di suscitare un apprezzamento estetico prevalente rispetto alle specifiche funzionalità del prodotto “in misura superiore al normale contributo che il *designer* apporta all’aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti”. La qualità artistica è ritenuta dimostrabile dal “diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e costituisce espressione di tendenze e influenze di movimenti artistici”. Nel caso di specie, la sedia non è stata ritenuta meritevole di protezione, non avendo maturato riconoscimenti culturali come l’esposizione nei musei e non assumendo in sé “un valore rappresentativo di nuove tendenze artistiche dell’epoca attuale”, capace di differenziarla dai prodotti di design di ordinaria concezione.⁴⁶⁹

⁴⁶⁶ Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, in *AIDA*, 2005, 603

⁴⁶⁷ Trib. Milano, sez. IP, 28 novembre 2006, ord., in *AIDA*, 2007, 1004

⁴⁶⁸ *Ibidem*

⁴⁶⁹ Trib. Milano 22 febbraio 2010, ord., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5636, 219. Seguendo lo stesso indirizzo ermeneutico, si veda Trib. Milano 22 aprile 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5643, 313, avente ad oggetto alcuni monili; Trib. Bologna 30 agosto 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5835, 463, su alcuni decori musivi: anche tale Tribunale sottolinea la necessità di utilizzare parametri il più possibile oggettivi quali il riconoscimento dagli ambienti culturali, giungendo all’esclusione della protezione per i decori della specie; Trib. Milano 13 settembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5895, 1029 che riconosce tutela autoriale alla poltrona con poggiatesta dei *designer* Charles e Ray Eames (visibile sul sito: <https://www.europadesignfurniture.com/product.php~idx~~~869~~~Poltrona+Poggiatesta+Charles+Ray+Eames~.html>); Trib. Milano 12 settembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5902, 1112, in cui si ammette il valore artistico della lampada Arco dei fratelli Castiglioni (si veda la figura 6); Trib. Milano 17 settembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5903, 1134, che garantisce la protezione del diritto d’autore alla *Panton Chair* di Verner Panton (https://en.wikipedia.org/wiki/Panton_Chair#/media/File:Panton_Stuhl.jpg).



Figura 12. Un modello di Catifa 53 a 4 gambe. Fonte : <https://www.arper.com/ww/it/prodotti/collezioni/catifa-53-4-gambe>

Nonostante queste decisioni abbiano tentato di fare chiarezza sul requisito del valore artistico, non sono mancate interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. Lo stesso Tribunale di Milano, ad esempio, ha ammesso la tutela dei disegni bidimensionali a prescindere dalla destinazione industriale o meno, ai sensi dell'art. 2 n. 4 l. aut.⁴⁷⁰ e, di conseguenza, a prescindere dalla sussistenza del valore artistico.⁴⁷¹ In sostanza, i giudici milanesi ritengono che “la scindibilità, benché requisito espunto dal testo normativo, costituisce ancora il *discrimen* ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di cui al punto 4 piuttosto che quella di cui al punto 10”. In tal senso, la riproduzione seriale dell'opera non osta alla protezione, in quanto rientra nel diritto di riproduzione previsto dall'art. 13 l. aut. Questa tesi trova giustificazione nel dettato letterale dell'art. 2 n. 4, che tutela “le opere della scultura, della pittura, dell'arte e del disegno, della incisione e delle arti figurative similari”. Il riferimento alle “arti figurative similari” costituisce, in quest'ottica, una clausola residuale sufficientemente ampia da farvi rientrare le arti applicate all'industria.⁴⁷²

In tale panorama incerto si è inserita la Cassazione, sposando l'orientamento che richiede la dimostrazione del valore artistico tramite parametri oggettivi.

4.2.2. L'intervento della Cassazione: l'individuazione di criteri oggettivi per delimitare il valore artistico

La Corte di Cassazione, con sentenza 23292/2015,⁴⁷³ è intervenuta sulla questione concernente il requisito del valore artistico per la protezione autoriale delle opere di *industrial design*. La Suprema Corte ha ritenuto che tale requisito

⁴⁷⁰ Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di Impresa, ord., 4 febbraio 2015, in *Il Diritto Industriale*, 2015, VI, 565. Il caso riguardava dei “tessuti di altissima qualità, caratterizzati da motivi ed accostamenti cromatici tipici della tradizione africana e realizzati tramite la tecnica di colorazione “waxprint””.

⁴⁷¹ SANNA F., *La tutela d'autore dei disegni 'industriali' bidimensionali*, nota a Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di Impresa, Ord., 4 febbraio 2015, in *Il Diritto industriale*, 2015, VI, 565, 567

⁴⁷² SANNA, *ibidem*, 569

⁴⁷³ Cass. civ. sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, in italgiure.giustizia.it/sncass/

“non è suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti e che rivesta carattere esaustivo”. Per questo motivo, essa individua dei parametri il più possibile oggettivi cui il giudice può riferirsi per determinare la sussistenza del valore artistico, una sorta di “decalogo” per l’interprete.⁴⁷⁴

Secondo la Corte, “il criterio forse più rilevante appare essere quello del riconoscimento che l’oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità e della mera eleganza e gradevolezza delle forme”. Si tratta, dunque, del riconoscimento della collocazione dell’opera nella “fascia alta” del design⁴⁷⁵. Inoltre, gli Ermellini esemplificano alcune circostanze capaci di dimostrare il suddetto riconoscimento: “l’esposizione dell’opera in mostre o in musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore”.⁴⁷⁶

Un ulteriore parametro oggettivo è dato dalla “circostanza 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 lasciare intendere che al valore puramente commerciale si sia aggiunto nella valutazione del pubblico anche quello artistico”.⁴⁷⁷ Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, questi elementi sottolineano come il valore artistico sia in grado di attribuire al prodotto un valore diverso dalle sole caratteristiche funzionali.⁴⁷⁸

Infine, la Corte si rivolge alla circostanza che l’opera sia creata da un noto artista: ciò non implica necessariamente la creazione di un’opera dotata di valore artistico e viceversa, occorre riferirsi alla particolarità di ciascuna fattispecie.⁴⁷⁹

Nel caso di specie, avente ad oggetto le panchine “*Libre*” prodotte da Metalco, la Suprema Corte ritiene che la Corte d’Appello abbia applicato uno dei criteri oggettivi, più precisamente il riconoscimento dato dagli ambienti culturali e istituzionali, ritenendo l’esposizione alla Fiera di Shanghai insufficiente al fine di tale riconoscimento. Si tratta di un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

⁴⁷⁴ Espressione utilizzata da A. FITTANTE, *Il valore artistico dell'Industrial Design: l'arresto della Cassazione*, nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit., 534

⁴⁷⁵ CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del “valore artistico”*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, cit.

⁴⁷⁶ Cass. civ. sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit.

⁴⁷⁷ *Ibidem*

⁴⁷⁸ *Ibidem*

⁴⁷⁹ *Ibidem*



Figura 13. Le panchine Libre di Metalco.
Fonte :
<https://www.metalco.it/prodotto/libre-panchine-acciaio/?lang=en>

Infine, si può precisare come il valore artistico, inteso in questo modo, riprenda alcuni aspetti del discorso della critica d'arte. Più precisamente, ad oggi, la definizione stessa di arte è sempre più relazionale e sociologica: si considera arte ciò che l'ambiente culturale considera tale.⁴⁸⁰

La sentenza della Cassazione, dunque, segna uno “spartiacque” nel dibattito sul valore artistico, segnando un punto fermo sui parametri cui i giudici di merito dovranno fare riferimento per valutarne la sussistenza.⁴⁸¹

Tale orientamento viene ripreso dalla stessa Corte con la sentenza 7477/2017, avente ad oggetto le celebri statuine prodotte da Thun.⁴⁸²



Figura 14. Una delle famose statuine di Thun raffiguranti un angelo.
Fonte: https://www.thun.com/it_it/living/icone/angelo.html

In questa sentenza, la Corte ha ribadito la necessità di rilevare il valore artistico di un'opera tramite i parametri oggettivi identificati nella sentenza 23292 del 2015. Inoltre, sottolinea come il valore artistico non possa essere escluso dalla serialità della produzione dell'opera, trattandosi della caratteristica propria delle opere del disegno industriale, per le quali è previsto tale requisito aggiuntivo. In tal senso, riafferma la distinzione tra il n. 4 e il n. 10 dell'art. 2 l. aut.: il primo si riferisce ad un “prodotto della creatività [...] che deve trovare

⁴⁸⁰ STERPI, *Un enigma avvolto in un mistero: il concetto di “valore artistico” nella tutela del design tramite diritto d'autore*, cit., 326-327. In tal modo anche i prodotti “ready made”, tramite un processo di “transustanziazione” vengono trasformati da parte dell'artista, da oggetti funzionali preesistenti in opere d'arte tramite l'attribuzione di un titolo, l'apposizione della propria firma e l'esposizione in un museo (STERPI, *op.cit.*, 324)

⁴⁸¹ FITTANTE, *Il valore artistico dell'Industrial Design: l'arresto della Cassazione*, nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit., 534

⁴⁸² Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477 in italgiure.giustizia.it/sncass/

espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari” ed è destinato ad un mercato più ristretto rispetto a quello delle produzioni industriali; il secondo, invece, si riferisce ad opere che trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale. Di conseguenza, la Suprema Corte cassa la sentenza di appello che aveva negato il diritto d'autore ad alcune statuette di Thun fondandosi sull'erroneo presupposto che si tratterebbe di oggetti meramente decorativi e connotati da gradevolezza estetica, caratterizzati da una forma facilmente riproducibile in modo seriale.

Questo orientamento è stato ulteriormente confermato in una successiva decisione della Cassazione, avente ad oggetto delle statuine per il presepe.⁴⁸³

Anche i prodotti della moda, in quanto rientranti nel disegno industriale, sono stati sottoposti a questo indirizzo interpretativo circa il valore artistico.

Particolarmente significativa, sul punto, è la sentenza del Tribunale di Milano del 12 luglio 2016 avente ad oggetto il modello di doposci “Moon Boot”⁴⁸⁴.



Figura 15. Un modello "icona" dei Moon Boots. Fonte: <https://www.moonboot.com/italia/donna/the-icon/classic-icon/moon-boot-nylon-blue/#g1-1>

Il giudice milanese riconosce al modello in questione il valore artistico “in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in

⁴⁸³ Cass. civ. sez. I, ord., 12 gennaio 2018, n. 658 cit. Tra le sentenze di merito, si ricorda Trib. Torino, 31 gennaio 2019, in *Foro it.*, 2019, I, 1040, riguardo ai modelli di automobile Alfa Romeo Giulietta SZ e Lancia D24. La Corte precisa che essi, per quanto dotati di “altissimo pregio e notorietà”, erano stati oggetto di riconoscimento solo negli ambiti automobilistici da parte di *designer* del settore, non in ambienti culturali e artistici.

⁴⁸⁴ Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 12 luglio 2016, in *dirittodautore.it*. Il Tribunale non si riferisce esplicitamente alla sentenza 23292/2015 della Cassazione, ma si riferisce ad altre sentenze di merito il cui orientamento ermeneutico è ripreso dalla Suprema Corte.

relazione agli oggetti d'uso quotidiano.” A prova di ciò, il Tribunale sottolinea come il prodotto abbia ottenuto “premi nazionali e internazionali, sia stato fatto oggetto di pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano e internazionale”. Ancora, il prodotto è stato considerato favorevolmente da esperti e *designer*, oltre ad essere sempre stato molto apprezzato dal pubblico. Infine, la Corte ricorda che nel 2000 sono stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei cento simboli più significativi del design del ventesimo secolo a livello internazionale.

I Moon Boots, dunque, sono ritenuti un esempio di come il design industriale possa portare l'arte nel quotidiano, ammettendo la possibilità che i prodotti della moda siano considerati al pari di opere d'arte.⁴⁸⁵

Il Tribunale di Milano precisa, infine, che il valore artistico non viene acquisito *ex post*, ma la sua valutazione deve avvenire considerando l'eventuale valore iconico assunto nel momento storico e culturale in cui l'opera è stata creata. Nondimeno, “un'operazione di contestualizzazione riferita ad un momento storico anteriore avviene per definizione *ex post*”, come è stato rilevato da parte della dottrina.⁴⁸⁶

Tuttavia, a parte simili casi eccezionali riguardanti prodotti celeberrimi, la presenza del valore artistico, e conseguentemente del diritto d'autore, è tendenzialmente esclusa per i prodotti della moda, ritenuti non in grado di “storicizzare” il gusto di un periodo.⁴⁸⁷ Ad esempio, già nel 2009 il Tribunale di Bologna ha escluso la proteggibilità da parte del diritto d'autore, per mancanza del valore artistico, di un tessuto di Jean Paul Gaultier con un “disegno caratterizzato dalla forma e dimensione di farfalle, tutte variamente decorate e colorate, assemblate caoticamente in una sorta di spirale ascensionale, catalizzata dalla presenza di bolle, in un collage compositivo assolutamente inedito”.⁴⁸⁸ In particolare, il Tribunale ha escluso la presenza del valore artistico per mancanza di un riconoscimento collettivo “desumibile, ad esempio dall'esposizione in mostre, da recensioni, da valutazioni di esperti, ecc.”⁴⁸⁹

Un altro caso concernente il settore della moda riguarda la controversia tra Max Mara e Liu Jo⁴⁹⁰ avente ad oggetto dei piumini modulari.

⁴⁸⁵ CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del “valore artistico”*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, cit. Il rapporto tra arte e moda, inoltre, si è rafforzato particolarmente nell'ultimo periodo, anche grazie alla costituzione, da parte di alcune *maison* di Fondazioni, utili ad incrementare la rinomanza del marchio (GIUDICI, *Moda e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 27)

⁴⁸⁶ CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del “valore artistico”*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, cit. L'autrice si riferisce alla nota di commento a Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 6109, in cui si riconosce il diritto d'autore a dei modelli di sedie disegnati da Philippe Starck.

⁴⁸⁷ VARESE, BARABINO, *La tutela delle forme delle creazioni di moda: problematiche e prospettive*, cit., 95

⁴⁸⁸ Trib. Bologna, 30 marzo 2009, in *Dejure*

⁴⁸⁹ *Ibidem*. Si veda anche MAIETTA, *Il diritto della moda*, cit., 11

⁴⁹⁰ Corte appello Milano, sez. I, 5 maggio 2017, n. 1893 in *Dejure*

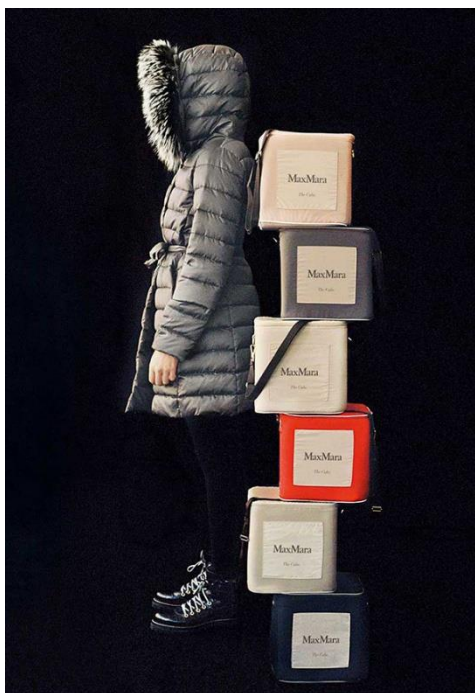


Figura 16. Il piumino "The Cube" di Max Mara con il caratteristico packaging a forma di cubo. Fonte: <https://it.maxmara.com/editorial/thecube>



Figura 17. Uno dei piumini della collezione "Les Plumes" di Liu Jo. Fonte: <https://www.dresslix.com/prodotto/piumino-liu-jo-les-plumes-de-liu-jo-nero-tg-42-s/>

Più precisamente, in tal caso la Corte d'Appello di Milano ha escluso la tutela autoriale del piumino modulare denominato "The Cube", commercializzato da Max Mara a partire dal 2008. Le caratteristiche principali di tale piumino, secondo la Corte, sono la compattabilità in una borsa a forma di cubo, dovuta alla particolare leggerezza e morbidezza del materiale con cui esso è realizzato, e la sua "modularità", cioè la caratteristica per cui al piumino possono essere applicati diversi accessori capaci di rendere il capo versatile permettendogli di assumere diverse configurazioni.

Tuttavia, la Corte non ha verificato se il piumino in sé possedeva i requisiti della creatività e del valore artistico ex art. 2 n. 10 l. aut., ma concentra la propria analisi sulla modularità del prodotto per verificare se essa possa costituire un elemento caratterizzante.⁴⁹¹ Poiché la modularità è un'idea da tempo diffusa nel settore della moda, secondo la Corte un tale elemento non sussiste. In tal senso, però, si discosta dall'orientamento dominante che ritiene sufficiente un apporto personale anche minimo da parte dell'autore per dimostrare la creatività.⁴⁹² Inoltre, il riconoscimento della critica nel mondo della moda, secondo la Corte, si riferisce all'oggetto nel complesso, compreso l'elemento della modularità, ma non legato esclusivamente ad esso. I giudici,

⁴⁹¹ P. P. MUIÀ, *Il caso dei piumini modulari: l'applicazione di un'idea già precedentemente impiegata esclude di per sé la tutela d'autore del prodotto di industrial design?* nota a App. Milano Sez. I, 5 maggio 2017 in *Il Diritto Industriale*, 2017, V, 433, 439

⁴⁹² MUIÀ, *ibidem*; Cass. civ. sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089 cit.; Cass. Civ. Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17795 cit.

dunque, prendono in esame uno dei parametri individuati dalla Cassazione⁴⁹³ (il riconoscimento della critica), senza tuttavia riferirsi esplicitamente al valore artistico. Ancora, la sentenza di Appello afferma che nel settore della moda è pacifica la ripresa a fasi alterne di “idee già presenti nel patrimonio di conoscenze del settore, per essere innovate e rilanciate”. Per essere tutelate dal diritto d'autore, tuttavia, tali reinterpretaioni devono essere “del tutto innovative”: nel caso di specie, la Corte sostiene che la serialità degli elementi caratterizzanti la modularità del prodotto (cappucci, cinture, polsini, maniche, bottoni) escludono che possa considerarsi una reinterpretaione innovativa del prodotto, escludendo la tutela d'autore.⁴⁹⁴ Tale conclusione contrasta apertamente con quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza Thun, secondo la quale la serialità è la caratteristica propria delle opere del disegno industriale, non idonea ad escluderne la tutela autoriale.⁴⁹⁵

È stato ritenuto che probabilmente la mancata analisi dei requisiti previsti dalla legge n. 633/1941 sia stata dettata dalla volontà della Corte d'Appello di trattare congiuntamente le domande delle appellanti (riguardanti il diritto d'autore, il marchio e la concorrenza sleale), scelta che ha causato un'argomentazione contraria all'orientamento della Cassazione.⁴⁹⁶

Nondimeno, altre applicazioni dei criteri stabiliti dalla Suprema Corte sono state meno infelici, confermando la prassi giurisprudenziale dell'applicazione di criteri oggettivi per valutare la sussistenza del valore artistico.⁴⁹⁷ Occorre chiedersi, in conclusione, se tale criterio, così interpretato, sia legittimo nella prospettiva europea in seguito alla sentenza *Cofemel*.⁴⁹⁸

4.2.3. Prospettive dopo la sentenza *Cofemel*

Nonostante il tentativo della giurisprudenza di ricondurre il valore artistico a parametri il più possibile oggettivi, esso non sfugge a numerose criticità.⁴⁹⁹

⁴⁹³ Cass. civ., Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit., 53; Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477, cit.

⁴⁹⁴ MUIÀ, *Il caso dei piumini modulari: l'applicazione di un'idea già precedentemente impiegata esclude di per sé la tutela d'autore del prodotto di industrial design?* nota a App. Milano Sez. I, 5 maggio 2017, cit., 440

⁴⁹⁵ Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477, cit.

⁴⁹⁶ MUIÀ, *Il caso dei piumini modulari: l'applicazione di un'idea già precedentemente impiegata esclude di per sé la tutela d'autore del prodotto di industrial design?* nota a App. Milano Sez. I, 5 maggio 2017, cit., 440

⁴⁹⁷ Tribunale Sez. spec. Impresa Bologna, 20 febbraio 2019, n. 457 in *Dejure* che nega il valore artistico in alcuni capi di abbigliamento, in quanto non sussiste alcun parametro oggettivo capace di dimostrarlo.

⁴⁹⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

⁴⁹⁹ FITTANTE, *Il valore artistico dell'Industrial Design: l'arresto della Cassazione*, nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit., 534-535; CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 19; M. BACCI, *Il Copyright applicato alla moda*, in *IPrights.it*, 22 settembre 2019, <https://www.iprights.it/copyright-modal/>

Innanzitutto, il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera, senza il bisogno di compiere alcuna formalità, ai sensi dell'art. 6 della legge 633/1941.⁵⁰⁰ Per converso gli indicatori cui si riferisce la corte, ad eccezione della creazione da parte di un noto artista, si manifestano solo successivamente.⁵⁰¹ Ad esempio, il riconoscimento del valore artistico da parte degli ambienti culturali, uno dei parametri richiamati dalla Cassazione,⁵⁰² si acquista con il tempo e in taluni casi può essere temporaneo. Potrebbe essere più opportuno considerare questi requisiti come mezzi di prova dell'esistenza del valore artistico, ma in ogni caso per le opere appena nate questa prova si rivelerebbe impossibile.⁵⁰³

Ancora, è stato rilevato che gli indicatori implicino necessariamente valutazioni extragiuridiche e soggettive da parte del giudice.⁵⁰⁴ Anche il criterio del valore di mercato, promosso dalla dottrina più restia ad ammettere il cumulo di tutela del disegno industriale,⁵⁰⁵ è valutabile *ex post*: nel caso in cui si debba discutere di un'opera appena immessa sul mercato, il giudice sarà costretto ad effettuare un giudizio prognostico.⁵⁰⁶

Nonostante ciò, occorre tenere presente la *ratio* del valore artistico: limitare una tutela indiscriminata delle opere di *industrial design* tramite il diritto d'autore. Quest'ultimo, si ricorda, prevede una protezione più estesa temporalmente rispetto a quella offerta ai disegni e modelli (settant'anni oltre la morte dell'autore contro una tutela massima di venticinque anni) ed automatica: in questo senso rischierebbe di porre un freno alla creatività stessa, piuttosto che incentivarla, in un settore comunque tutelato da norme specifiche oltre che dalla normativa sulla concorrenza.⁵⁰⁷ Il valore artistico, dunque, interviene per evitare i rischi identificati anche dall'Avvocato Generale Szpunar:⁵⁰⁸ l'inflazione della tutela offerta dal diritto d'autore e l'ostacolo alla libera concorrenza

⁵⁰⁰ Art. 6: "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

⁵⁰¹ BACCI, *Il Copyright applicato alla moda*, cit.; STERPI, *Un enigma avvolto in un mistero: il concetto di "valore artistico" nella tutela del design tramite diritto d'autore*, cit., 326

⁵⁰² Cass. civ., Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, cit., 53; Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477, cit.

⁵⁰³ BACCI, *Il Copyright applicato alla moda*, cit.

⁵⁰⁴ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 19

⁵⁰⁵ G. GHIDINI, *Sequential cumulation of copyright with protection of products of industrial design. A critique, and an alternative proposal*, in *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 2019, 2.2, 6, http://www.stockholmplawreview.com/wp-content/uploads/2019/12/Online_IP_nr-2_2019_A4.pdf; MONTANARI, *Idea, oggetto e valore artistico del design*, cit. si considera il valore di mercato come un indizio del valore artistico di un'opera, ritenendo che non sia possibile una tutela autoriale indiscriminata delle opere di design, ma, piuttosto, una privativa di durata ragionevole solo per le opere dotate di valore artistico secondo le regole di mercato.

⁵⁰⁶ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 19

⁵⁰⁷ BACCI, *Il Copyright applicato alla moda*, cit.

⁵⁰⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para

economica.⁵⁰⁹ Un ulteriore rischio che si vuole evitare è legato dell'affidamento dei terzi: numerosi progetti di design non si traducono in prodotti e il diritto d'autore non prevede alcuna forma di pubblicità, di conseguenza, un operatore potrebbe essere costretto ad abbandonare la realizzazione di un prodotto da un soggetto che ne abbia disegnato un altro simile prima di lui, nonostante non ne fosse a conoscenza, essendo questa una circostanza difficile da provare.⁵¹⁰

Nondimeno, ciò rischia di essere messo in discussione a seguito della sentenza *Cofemel*.⁵¹¹ Tale sentenza, si ricorda, ammette la tutela autorale, anche nel settore del disegno industriale, purché siano soddisfatte due esigenze: si deve trattare di un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore; inoltre, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione: è dunque necessario che l'oggetto sia identificabile con sufficiente precisione e oggettività.⁵¹² Tuttavia, come si ricorderà, la Corte di Giustizia si sofferma sulla legittimità di criteri *alternativi* all'originalità, non *aggiuntivi*, come il nostro valore artistico.⁵¹³

Più precisamente, la CGUE ritiene che il fatto che un oggetto possieda un "effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico" non possa essere un requisito alternativo all'originalità, essendo, tra l'altro, caratterizzato da un alto livello di soggettività.⁵¹⁴ Secondo parte della dottrina,⁵¹⁵ i giudici di Lussemburgo avrebbero escluso, dunque, la possibilità di rimettere la tutela autorale ad un requisito di tipo estetico-soggettivo del prodotto. Seguendo tale interpretazione, sarebbero possibili standard addizionali purché non rimessi alla soggettività dell'interprete che pregiudichi un'applicazione uniforme del criterio. Il valore artistico, di per sé, è generale e indeterminato, ma l'interpretazione giurisprudenziale volta a ricondurlo a criteri oggettivi potrebbe giustificare la sopravvivenza.

⁵⁰⁹ ALVANINI, *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit., 353; GALLI, *La tutela "europea" di diritto d'autore per le opere dell'industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit.

⁵¹⁰ GALLI, *ibidem*; C. GALLI, *Addio al valore artistico per le opere dell'industrial design?*, in *filodiritto.com*, 16 settembre 2019, <https://www.filodiritto.com/addio-al-valore-artistico-le-opere-dellindustrial-design>

⁵¹¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

⁵¹² CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 29, 48

⁵¹³ GALLI, *La tutela "europea" di diritto d'autore per le opere dell'industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit.; PEZZERA, *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.; RICOLFI, *La forma del prodotto nella giurisprudenza europea recente*, cit.; STERPI, *Un enigma avvolto in un mistero: il concetto di "valore artistico" nella tutela del design tramite diritto d'autore*, cit., 341

⁵¹⁴ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 53-55

⁵¹⁵ PEZZERA, *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

Secondo altri,⁵¹⁶ la formulazione dell'art. 2 n. 10 della legge 633/1941 andrebbe rivista ed epurata del requisito del valore artistico, con l'effetto di offrire tutela autoriale ad una maggior quantità di opere di design, giustificando l'esclusione, piuttosto, con un'attenta estromissione delle caratteristiche dettate esclusivamente dalla funzione tecnica,⁵¹⁷ oppure ancora con un vaglio più stringente sull'originalità, in generale, del prodotto.⁵¹⁸

Altri ancora, infine, affermano drasticamente un recepimento dell'*unité de l'art*⁵¹⁹ nel senso più esteso, che imporrà un ripensamento di temi discussi, tra cui quello dei c.d. incontri fortuiti (*i.e.* prodotti uguali o simili creati autonomamente da autori diversi), ai quali non sembra possibile applicare il criterio della prevenzione, che tutela il primo creatore.⁵²⁰ Inoltre, occorrerà precisare i confini tra ispirazione da un'opera esistente, legittima per il principio per cui il diritto d'autore protegge l'espressione e non l'idea,⁵²¹ ed elaborazione, per la quale è necessario, invece, il consenso dell'autore (*ex art. 18 l. aut.*): occorre un adattamento attento per evitare di incorrere nella protezione delle idee o degli aspetti utilitari del prodotto, i quali possono ottenere tutela solo tramite brevetto per invenzione.⁵²²

Sul punto si è espressa, di recente, la Corte di Cassazione, con una sentenza⁵²³ avente ad oggetto l'*interior design* di alcuni negozi di *make-up*, ritenuto proteggibile ai sensi dell'art. 2 n. 5 l. aut., *i.e.* in quanto disegno o opera dell'architettura. In un primo momento, la Corte afferma che la tutela per questa classe di opere non è riservata solo "ad una fascia elevata di creatività", come invece il legislatore ha espressamente previsto per le opere dell'*industrial design*. Nondimeno, successivamente riprende quanto affermato dalla Corte di Giustizia in *Cofemel*,⁵²⁴ stabilendo che per essere proteggibile dal diritto d'autore l'opera, appartenente a qualsiasi categoria, deve rispettare il solo requisito di originalità, a prescindere da un eventuale effetto estetico.

⁵¹⁶ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 24

⁵¹⁷ CASO, DORE, *ibidem*; N. MOSIELLO, *la Sentenza Cofemel: le implicazioni sul requisito del "valore artistico" e la tutela della forma funzionale*, in *Italy Intellectual Property Blog*, 16 aprile 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b9cea5ee-f06d-402a-8953-44210faf7c2b>. Si ricorda, però, che con la sentenza *Brompton* (CGUE, causa C- C-833/18) la Corte di Giustizia ha escluso la tutela autoriale solo delle caratteristiche dettate esclusivamente dalla funzione tecnica; è sufficiente, invece, un'espressione anche minima della personalità dell'autore per beneficiare della protezione (para 26-27,38).

⁵¹⁸ ROSATI, *CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality*, cit., 932; ROSATI, *The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright*, cit.

⁵¹⁹ GALLI, *La tutela "europea" di diritto d'autore per le opere dell'industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit.

⁵²⁰ GALLI, *ibidem*

⁵²¹ Art. 9 par 2 Trips Agreement

⁵²² GALLI, *La tutela "europea" di diritto d'autore per le opere dell'industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit.

⁵²³ Cass. civ. sez. I, 30 aprile 2020, n. 8433, cit. Il caso vedeva contrapposte le aziende produttrici di cosmetici Kiko e Wycon.

⁵²⁴ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

Lo stesso principio è ribadito dagli Ermellini nella sentenza *Casucci*⁵²⁵ avente ad oggetto un regolamento disciplinante “un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale”.⁵²⁶ La cassazione, con un ragionamento simile a quello della Corte di Giustizia nel caso *Brompton*,⁵²⁷ ritiene che anche un’opera di carattere tecnico, in principio, possa beneficiare del diritto d’autore, laddove soddisfi il requisito di originalità. Nel caso di specie, tuttavia, essa non è stata riconosciuta.

In conclusione, sembra che la giurisprudenza italiana, tramite la Suprema Corte, abbia recepito gli orientamenti della CGUE in materia di cumulo tra la protezione autoriale e dei disegni e modelli, ampliando, di fatti, l’ambito di tutela del diritto d’autore.

5. L’ORDINAMENTO FRANCESE E LA *THÉORIE DE L’UNITÉ DE L’ART*

La Francia è considerata il Paese promotore dell’*unité de l’art*, ovvero il principio che stabilisce che nel diritto d’autore non è possibile discriminare tra i diversi tipi di opera: l’arte è una sola, a prescindere dal fatto che sia “pura” o applicata all’industria.⁵²⁸ Si prospetta, dunque, un cumulo di protezione per le opere delle arti applicate tra la normativa specifica e la tutela autoriale. Tale cumulo, inizialmente inteso come parziale dal legislatore, è stato però interpretato dalla giurisprudenza, sulla scorta della dottrina, come totale e automatico, causando la confusione dei requisiti dei diversi regimi di tutela. Solo recentemente la giurisprudenza ha ammesso la parzialità del cumulo, distinguendo le condizioni di protezione.⁵²⁹

⁵²⁵ Cass. civ. sez. I, 29 maggio 2020, n. 10300, in *italgiure.giustizia.it/sncass/*

⁵²⁶ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 9. Nella specie, il regolamento riguarda un servizio di anticontraffazione.

⁵²⁷ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

⁵²⁸ KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 8; KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 9; P. MARTINI-BERTHON, *L’unité de l’Art et son cumul total de protection*, sur *ip-partners.over-blog.com*, 22 ottobre 2010, <http://ip-partners.over-blog.com/article-l-unite-de-l-art-et-son-cumul-total-de-protection-59430557.html>; MORRI, *Le opere dell’industrial design tra diritto d’autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.; GALLI, *La tutela “europea” di diritto d’autore per le opere dell’industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, cit.; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d’Autonomia. Uno studio Comparato nell’Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁵²⁹ KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 8

5.1. Origini della teoria e prime applicazioni

Le prime leggi sul diritto d'autore francesi, risalenti al 1791⁵³⁰ e al 1793,⁵³¹ proteggevano rispettivamente il diritto di rappresentazione in pubblico spettante agli autori delle commedie e il diritto esclusivo di vendere, far vendere e distribuire le proprie opere degli autori "*d'écrits en tout genre*", dei compositori, dei pittori e dei disegnatori.⁵³² In assenza di una previsione specifica, non era chiaro se le opere dell'arte applicata rientrassero nella protezione.⁵³³

Per contrastare l'emergere di numerosi atti di pirateria, i commercianti di seta di Lione invocarono una protezione specifica. Venne adottata, di conseguenza, la legge del 18 marzo 1806,⁵³⁴ che stabiliva un sistema di deposito dei disegni industriali capace di assicurare al titolare di mantenere la proprietà sugli stessi.⁵³⁵ Inizialmente il sistema di registrazione avveniva presso un *conseil de prud'hommes* a Lione ed era limitato ai disegni sui tessuti di seta dei commercianti *lyonnais*, ma successivamente venne esteso dalla giurisprudenza per includere dapprima tutti i disegni bidimensionali⁵³⁶ e, in seguito, anche i modelli tridimensionali.⁵³⁷

Tuttavia, nulla era precisato con riguardo all'eventuale cumulo di protezione tra la legge del 1793 e quella del 1806. Per risolvere le prime controversie sul punto, i giudici fecero ricorso a diversi criteri: la destinazione industriale o meno dell'opera;⁵³⁸ il carattere artistico dell'opera;⁵³⁹ il modo di riproduzione dell'opera (per cui la riproduzione meccanica escludeva il diritto d'autore);⁵⁴⁰ il carattere accessorio o meno dell'opera rispetto ai disegni o modelli; infine, la qualità dell'autore (se commerciante, doveva applicarsi il diritto specifico).⁵⁴¹

Uno dei criteri proposti, sostenuto con ardore da Pouillet, era l'*unité de l'art*, per cui, come si accennava in precedenza, l'arte è una sola, non bisogna distinguere tra l'arte pura e quella applicata: entrambe possono beneficiare

⁵³⁰ Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles

⁵³¹ Décret du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs (Recueil Duvergier, page 35)

⁵³² KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 9; U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010, 181-184

⁵³³ KAMINA, *ibidem*; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 10

⁵³⁴ Loi du 18 mars 1806 portant établissement d'un conseil de prudhommes à Lyon (Recueil Duvergier, page 382).

⁵³⁵ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 9

⁵³⁶ CE, avis du 30 mai 1823, citato da KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 11

⁵³⁷ Cass. civ., 25 nov. 1881 : *DP* 1885, jurispr. p. 81. Si veda KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 11

⁵³⁸ Cass. crim., 18 août 1868 : *Ann. propr. ind.* 1869, p. 191, riguardo ad alcuni gioielli

⁵³⁹ Cass. crim., 14 juin 1891 : *Ann. propr. ind.* 1891, p. 388

⁵⁴⁰ Cass. crim., 30 déc. 1865 : *Ann. propr. ind.* 1867, p. 46

⁵⁴¹ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 9 ; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 11-12

della protezione del diritto d'autore, che, di conseguenza, potrà cumularsi con il diritto dei disegni e modelli.⁵⁴²

Sotto la spinta della dottrina favorevole alla teoria di Pouillet e dei professionisti del settore, il legislatore intervenne con la legge dell'11 marzo 1902,⁵⁴³ consacrando il principio dell'*unité de l'art*. Infatti, tale normativa estendeva la tutela della legge del 1793 agli architetti, scultori e *designer*, "a prescindere dal merito o dalla destinazione dell'opera".⁵⁴⁴ Dunque, si ammetteva la tutela autoriale per qualsiasi tipologia di opera, ponendo fine al dibattito giurisprudenziale precedente. Tuttavia, nulla era precisato a proposito del cumulo con la protezione dei disegni e modelli: il principio dell'unità dell'arte, infatti, semplicemente consente la tutela autoriale per tutte le opere.⁵⁴⁵ Sul cumulo intervenne la legge sui disegni e modelli del 14 luglio 1909⁵⁴⁶ prevedendo che la protezione che conferiva, subordinata all'epoca al solo requisito della novità,⁵⁴⁷ non pregiudicava il godimento dei diritti di cui alla legge sul diritto d'autore del 1793 come modificata nel 1902: si trattava di un cumulo assoluto.⁵⁴⁸

Tuttavia, tale legge non precisava ancora il campo di applicazione della legge del 1793, causando problemi interpretativi in giurisprudenza, soprattutto con riguardo alle opere della moda, delle quali, inizialmente, i giudici escludevano la protezione come opere artistiche, con l'eccezione dei costumi per il teatro, considerati opere d'arte "per destinazione".⁵⁴⁹ A partire dagli anni Trenta, però, la Cassazione opera un *revirement*, ammettendone la tutela autoriale,⁵⁵⁰ sulla scorta di alcune decisioni dei giudici di merito.⁵⁵¹

L'industria della moda fu poi oggetto di una protezione ulteriore da parte della legge n. 52-300 del 12 marzo 1952,⁵⁵² la cui tutela si aggiunse a quella delle leggi del 1793 e del 1909.⁵⁵³

⁵⁴² POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, cit., n. 28 ; E. POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, 1^{ère} éd., 1879, n. 38

⁵⁴³ Loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire (JO du 14 mars 1902)

⁵⁴⁴ "*quels que soient le mérite et la destination de l'œuvre*". Tale principio si trova ancora oggi codificato all'art. L112-1 del Code de la Propriété Intellectuelle (Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 portant code de la propriété intellectuelle (JO du 3 juillet 1992)), come precisa KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 13

⁵⁴⁵ KAHN, *ibidem*

⁵⁴⁶ Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles (JO du 19 juillet 1909)

⁵⁴⁷ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 27

⁵⁴⁸ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 9; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 13

⁵⁴⁹ Si veda, ad esempio, CA Paris, 11 mars 1909 : *Ann. propr. ind.* 1909, p. 234; F. DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*, in *Juris art etc.* 2017, n°52, p.40

⁵⁵⁰ Cass. crim., 8 déc. 1934 : *Ann. propr. ind.* 1937, p. 251

⁵⁵¹ T. Civ., 28 janv., 1920, *Gaz. Pal.* 1920, 1, p.178 ; T. Corr. Seine, 10 mars 1930, *Gaz. Pal.* 1930, 1, p. 798

⁵⁵² Loi n°52-300 du 12 mars 1952 réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure (JO du 13 mars 1952)

⁵⁵³ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 9; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 15. Tale legge è stata poi abrogata nel 1992, durante la stesura del *Code de la propriété*

In seguito, la legge dell'11 marzo 1957⁵⁵⁴ incluse espressamente, all'art. 2, tra le categorie di opere protette dal diritto d'autore, le opere dell'arte applicata.⁵⁵⁵ Tale legge, che ribadiva l'*unité de l'art*, stabilì più precisamente i diritti economici e morali degli autori, ma non codificò il requisito dell'originalità, che rimase giurisprudenziale, e non chiarì la portata del cumulo. Conseguentemente, le corti furono libere di ammettere un cumulo automatico e totale tra le due protezioni,⁵⁵⁶ portando ad una assimilazione e confusione tra i requisiti di accesso alle due discipline (originalità, da un lato, e novità, dall'altro).⁵⁵⁷ mentre la legge, di fatto, li manteneva distinti.⁵⁵⁸ L'abrogazione della legge n. 57-298 e la sua codificazione nel CPI del 1992 non mutò minimamente tale orientamento ermeneutico.⁵⁵⁹

Nondimeno, l'assimilazione dei requisiti di proteggibilità non era esente da critiche, promosse da una profonda riflessione dottrinale, in particolare con riguardo alle conseguenze che ne derivavano.⁵⁶⁰ Innanzitutto, come si è visto, l'assimilazione si discostava dal testo legislativo, che prevedeva requisiti distinti per i due regimi.⁵⁶¹ In secondo luogo, alla tutela dei disegni e modelli veniva assegnato un ruolo di secondo piano, poiché entrambi i regimi proteggevano il medesimo oggetto, ma il diritto d'autore conferiva una tutela immediata, dal momento della creazione, senza bisogno di formalità, e molto più lunga.⁵⁶² In questo senso la registrazione, ormai divenuta "dichiarativa di un diritto di fatto già esistente e legittimamente azionabile in giudizio", era utilizzata semplicemente per facilitare la prova della paternità dell'opera.⁵⁶³

L'interpretazione giurisprudenziale favorevole ad un cumulo assoluto e automatico ha persistito anche nei primi anni seguenti il recepimento della direttiva 98/71, evolvendosi solo recentemente.

intellectuelle. Ad oggi, la tutela per le creazioni di moda è espressamente prevista nel CPI francese, all'art. L112-2, n. 14, che riprende l'espressione "*créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure*".

⁵⁵⁴ Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (JO 14 mars 1957)

⁵⁵⁵ Tale articolo venne poi trasposto nell'attuale L112-2 CPI, che al numero 10 prevede, appunto, le opere dell'arte applicata.

⁵⁵⁶ Cass. crim., 11 avr. 1975, n° 74-91.695, sur *legifrance.gouv.fr*

⁵⁵⁷ CA Paris, 17 mars 1988 : *RTD civ.* 1989, p. 203. In tale sentenza, avente ad oggetto un modello di spray, la Corte affermava che l'autore, conferendo un aspetto nuovo al modello, vi aveva impresso la propria personalità, dunque si trattava di un oggetto originale.

⁵⁵⁸ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 27 ; H. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, Paris, 3e éd., 1978, 106 ; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 18

⁵⁵⁹ Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-19.178, sur *legifrance.gouv.fr*. La Cassation ritiene che non possa essere conferita tutela se l'oggetto è nuovo laddove non si verifichi anche l'originalità e dunque l'espressione della personalità dell'autore.

⁵⁶⁰ T. LAMBERT, *L'unité de l'art désunie*, Études, RJ com. 2004-2, n.8. ; KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 28 ; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁵⁶¹ KAMINA, *Arts appliquées*, cit., n. 27 ; DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, cit., 106 ; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 18

⁵⁶² CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

⁵⁶³ CORTESI, *ibidem*

5.2. L'*Ordonnance* del 25 luglio 2001 e il progressivo affermarsi di un cumulo parziale

La direttiva comunitaria 98/71 è stata recepita in Francia con l'*Ordonnance* n. 2001-670 del 25 luglio 2001.⁵⁶⁴ Essa ha modificato il diritto dei disegni e modelli, disponendo che l'oggetto della tutela è l'*aspetto* del prodotto⁵⁶⁵ laddove soddisfatti i criteri della novità⁵⁶⁶ e del carattere proprio⁵⁶⁷. In tal modo, i requisiti di accesso alla protezione sono stati sensibilmente oggettivati.⁵⁶⁸ In particolare, il carattere proprio è definito come "un'impressione generale particolare e differente scaturita nell'attento osservatore nel percepire un disegno o modello rispetto all'insieme dei disegni e modelli dallo stesso conosciuti" e la stessa terminologia rimanda ad un'idea di oggettivizzazione.⁵⁶⁹ Ancora, il legislatore francese, con la scelta del carattere "proprio" rispetto a quello "individuale" previsto dal legislatore europeo e da quello italiano, ha voluto ulteriormente rimarcare l'esclusione di un criterio di tipo soggettivo.⁵⁷⁰

Sono previste, inoltre, due eccezioni, che non trovano corrispettivo nel diritto d'autore,⁵⁷¹ vale a dire l'esclusione dalla protezione dei disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume⁵⁷² e di quelli dettati esclusivamente dalla funzione tecnica.⁵⁷³ Dunque, l'ambito di applicazione della normativa sui disegni e modelli è più limitato rispetto a quello del diritto d'autore.⁵⁷⁴

In aggiunta, si stabilisce il carattere costitutivo della registrazione,⁵⁷⁵ dimostrando così la volontà del legislatore di "conferire i diritti in base ad un criterio estraneo a quello della creazione".⁵⁷⁶

La durata della protezione è di cinque anni rinnovabili per ulteriori cinque anni fino ad un massimo di venticinque,⁵⁷⁷ durata sensibilmente inferiore a quella del diritto d'autore.

⁵⁶⁴ Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications (JO 28 juill. 2001)

⁵⁶⁵ Art. L511-1 CPI

⁵⁶⁶ Art. L511-2 CPI

⁵⁶⁷ Art. L511-4 CPI

⁵⁶⁸ CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.; KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 20

⁵⁶⁹ CORTESI, *ibidem*. L'autrice osserva come il legislatore francese, all'art. L-511-4, abbia preferito utilizzare la formula di *observateur averti* piuttosto che l'utilizzatore informato.

⁵⁷⁰ CORTESI, *ibidem*

⁵⁷¹ KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 20

⁵⁷² Art. L511-7 CPI

⁵⁷³ Art. L511-8 CPI

⁵⁷⁴ KAMINA, *Arts appliqués*, cit., n. 30

⁵⁷⁵ Art. L511-9 CPI

⁵⁷⁶ L. BENABOU, *Les nouveaux critères de protection des dessins et modèles: une protection sur mesure?*, in *Droit et Patrimoine*, n. 100, janvier 2002, p.45; CORTESI, *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, cit.

Inoltre, l'art. L513-2 conferma la possibilità del cumulo con il diritto d'autore, riprendendo l'art. 1 della legge del 1909.⁵⁷⁸ Tuttavia, ancora una volta il legislatore non ne precisa la portata,⁵⁷⁹ causando il persistere di diverse posizioni dottrinali. Da un lato, alcuni ritengono che il cumulo debba rimanere totale e assoluto, con l'assimilazione dei requisiti di proteggibilità.⁵⁸⁰ Dall'altro, la dottrina prevalente tende a riconoscere la consacrazione di un cumulo parziale, per cui i requisiti di entrambi i regimi devono sussistere per ottenere entrambe le tutele,⁵⁸¹ o quantomeno una limitazione degli effetti del cumulo totale.⁵⁸²

Nonostante ciò, le corti inizialmente hanno confermato le proprie interpretazioni precedenti all'*Ordonnance* del 2001⁵⁸³, comportando un perdurare della confusione, assimilando ormai non solo originalità e novità, ma anche il carattere proprio.⁵⁸⁴

Solo nell'ultimo decennio si è lentamente affermato anche in giurisprudenza un cumulo parziale tra il diritto d'autore e dei disegni e modelli.⁵⁸⁵ Le corti hanno, dunque, iniziato a distinguere tra le condizioni di proteggibilità del *Livre I* del CPI (sul diritto d'autore) da quelle del *Livre V* (sui disegni e modelli). In taluni casi i giudici hanno negato la protezione del diritto d'autore a un disegno industriale anche qualora questo non benefici della tutela dei disegni e modelli,⁵⁸⁶ seguendo gli orientamenti della cassazione in tema di originalità.⁵⁸⁷ Ad esempio, il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi ha ritenuto il modello di una tuta eventualmente proteggibile tramite il regime dei disegni e

⁵⁷⁷ Art. L513-1 CPI

⁵⁷⁸ Art. L513-2 : "Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder."

⁵⁷⁹ KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 20

⁵⁸⁰ Tra essi, F e P. Greffe nella nona edizione dell'opera *Traité des dessins et modèles* del 2014, richiamata da KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 21. Tali autori sostengono che il carattere proprio sia stato introdotto per facilitare l'assimilazione dei regimi e debba essere interpretato come originale.

⁵⁸¹ KAHN, *ibidem*; J. PASSA, *Traité de la propriété industrielle*, 2^{ème} ed., Paris, 2009 ; A. E. KAHN, *Art appliqué : l'affirmation d'un cumul partiel entre droit d'auteur et droit des dessins et modèles*, obs. sous Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885, in *Dalloz IP/IT* 2017 p.400

⁵⁸² KAMINA, *Arts appliqués*, cit., n. 32

⁵⁸³ Cass. com. 21 oct. 2008, *Propriété ind.* 2009. Comm. 16, note F. Greffe. La Cassation afferma quanto segue : "la cour d'appel, faute d'avoir examiné si ces modèles étaient originaux, comme portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui constitue une condition du droit à protection d'un modèle, quel que soit le fondement juridique revendiqué par le demandeur à l'action en contrefaçon, n'a pas donné de base légale à sa décision".

⁵⁸⁴ KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 21

⁵⁸⁵ KAHN, *Art appliqué : l'affirmation d'un cumul partiel entre droit d'auteur et droit des dessins et modèles*, obs. sous Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885, cit.; KAMINA, *Arts appliqués*, cit. n. 32

⁵⁸⁶ KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 25

⁵⁸⁷ Tra le altre, Cass. civ. 1^{re}, 15 mai 2015, n° 13-28.116, sur *legifrance.gouv.fr*, sulla famosa borsa di Longchamp (<https://www.longchamp.com/it/it/products/borsa-da-spalla-l-L1899089556.html>)

modelli, non sollevato nel caso di specie, ma non dal diritto d'autore, in quanto non sussiste l'originalità.⁵⁸⁸

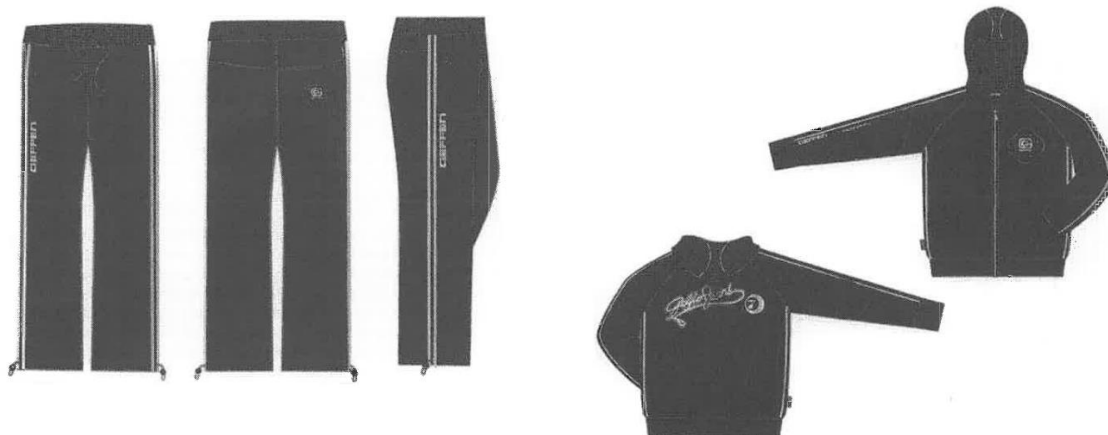


Figure 18 e 19. I modelli di pantaloni e felpe della tuta del caso di specie.

Fonte: KAHN, *The copyright/design interface in France*, cit., 26-27

Tale orientamento è stato confermato dalla *Cassation*, dapprima dalla *Chambre criminelle*,⁵⁸⁹ seguita poi dalla *Chambre civile*.⁵⁹⁰

I giudici di merito hanno tendenzialmente seguito gli orientamenti della *Cassation*,⁵⁹¹ anche se non sono mancati giudizi in senso contrario.⁵⁹² Con la conferma della condanna della confusione dei criteri da parte anche della *Chambre commerciale*,⁵⁹³ sembra che la giurisprudenza francese abbia definitivamente consacrato il cumulo parziale.⁵⁹⁴

⁵⁸⁸ TGI Paris, ch. 1^e, 1^e sec., 11 janv. 2011, *Comm. com. électr.*, 2011, chron. 8, obs. A. E. Kahn

⁵⁸⁹ Cass. crim. 13 déc. 2011, n° 10-80.623, sur *legifrance.gouv.fr*. In questa sentenza la Corte precisa che l'art. 17 della direttiva 98/71 e l'art. L. 513-2 del CPI non impongono un cumulo totale e automatico tra i diritti, bensì parziale, ammissibile solo se sono rispettati i requisiti di entrambe le discipline. Si veda sul punto KAMINA, *Arts appliqués*, cit., n. 32. Nello stesso senso Cass. crim. 26 nov. 2013, n° 12-81.700, sur *legifrance.gouv.fr*

⁵⁹⁰ Cass. civ. 1^e, 5 avr. 2012, n° 10-27.373, sur *legifrance.gouv.fr*

⁵⁹¹ Tra le giurisprudenze di merito si segnala CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 fév. 2013, n° 11-02.407 sur la base de données *Dalloz*, avente ad oggetto un modello di scarpa di Dior. In tale sentenza si precisa come le condizioni di protezione di un modello sono specifiche e diverse rispetto a quelle del diritto d'autore. Alla fine, è confermata la titolarità di entrambe le tutele, ma sulla base dei requisiti specifici di ogni regime.

⁵⁹² Ad esempio CA Paris, P. 5, ch. 1, 15 janv. 2014, n° 12-19.106, sur la base de données *LexisNexis*

⁵⁹³ Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885, *Dalloz IP/IT* 2017 p.400, obs. A. E. Kahn. Si tratta della prima volta che tale *Chambre* condanna in maniera netta la deduzione dell'originalità dal carattere proprio, in un caso avente ad oggetto una borsa contenente dei pneumatici, mentre in precedenza era stata più vaga: Cass. com. 10 fév. 2015, n° 13-27.225, sur *legifrance.gouv.fr*; Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-15.286, sur *legifrance.gouv.fr*. In quest'ultima sentenza, avente ad oggetto un paio di collant, la Suprema Corte sottolinea la necessità di valutare la sussistenza dei requisiti di entrambe le discipline.

⁵⁹⁴ KAHN, *Art appliqué : l'affirmation d'un cumul partiel entre droit d'auteur et droit des dessins et modèles*, obs. sous Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885, cit.

Occorre chiedersi, a questo punto, quali siano gli effetti delle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

5.3. La recente giurisprudenza UE: quale rilevanza per l'ordinamento francese?

Naturalmente, l'effetto principalmente discusso in questo scritto della sentenza *Cofemel*,⁵⁹⁵ che porta a ritenere che un'opera sia proteggibile dal diritto d'autore laddove soddisfi il requisito di originalità a prescindere da ulteriori requisiti richiesti solo per alcune categorie di opere, non è rilevante, bensì piuttosto scontato, nel Paese promotore dell'*unité de l'art*.⁵⁹⁶ A tale conclusione, la giurisprudenza francese era arrivata da tempo.⁵⁹⁷

Ciò non significa, tuttavia, che tale sentenza non abbia una qualche rilevanza, come sottolinea parte della dottrina francese.⁵⁹⁸ Difatti, stabilendo che il cumulo è possibile soltanto in alcune situazioni⁵⁹⁹ e ribadendo che un oggetto può beneficiare del diritto d'autore se originale,⁶⁰⁰ la CGUE afferma chiaramente il principio del cumulo parziale. Tale statuizione non dovrebbe sorprendere, in quanto il legislatore europeo e i vari legislatori nazionali hanno da sempre subordinato le discipline dei disegni e modelli e del diritto d'autore alla presenza di requisiti distinti.⁶⁰¹ In questo senso, *Cofemel* conferma la recente evoluzione giurisprudenziale francese.

Inoltre, escludendo qualsiasi riferimento a criteri soggettivi di apprezzamento dell'originalità,⁶⁰² come quelli legati all'estetica o all'artisticità di un'opera, la Corte sembra rinviare a criteri oggettivi di protezione dell'oggetto di tutela.⁶⁰³ Ciò è rilevante per la giurisprudenza francese, che ritiene tendenzialmente che il creatore di un'opera, per ottenere tutela autoriale, debba dimostrare in giudizio, in modo soggettivo, i dettagli delle proprie intenzioni, senza limitarsi ad una descrizione oggettiva della creazione.⁶⁰⁴ D'altra parte, alcune corti hanno progressivamente abbracciato una valutazione meno

⁵⁹⁵ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

⁵⁹⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *Unité de l'art et définition de l'œuvre originale : la CJUE dissipe des incertitudes*, note à CJUE 12 sept. 2019, aff. C-683/17, *Cofemel*, in *RTD Com.* 2020 p.54.

⁵⁹⁷ Cass. civ. 1e, 15 avr. 1982, n° 80-15.403, sur *legifrance.gouv.fr*. In tale sentenza, la Cassazione afferma: "*la protection légale s'étend à toute oeuvre procédant d'une création intellectuelle originale, indépendamment de toute considération d'ordre esthétique ou artistique*"; nello stesso senso Cass. crim. 9 oct. 1974, n° 72-93.686, sur *legifrance.gouv.fr*

⁵⁹⁸ A. E. KAHN, *Un an de droit de la mode*, Comm. com. électr. n°9, 2020, chron. 9

⁵⁹⁹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 52

⁶⁰⁰ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 29

⁶⁰¹ KAHN, *Un an de droit de la mode*, 2020, cit., n. 3

⁶⁰² CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 33

⁶⁰³ KAHN, *Un an de droit de la mode*, 2020, cit., n. 4, 6

⁶⁰⁴ A. E. KAHN, *Un an de droit de la mode*, Comm. com. électr. n° 9, 2019, chron. 10, n. 1. Tra la giurisprudenza, si ricorda TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 24 mai 2018, n° 14-14.890: *Propri. intell.* 2019, n° 71, p. 83, obs. P. Massot, che nega la protezione a quattro modelli di abiti a causa di una dimostrazione troppo oggettiva e tecnica, in cui l'autore non avrebbe dimostrato il proprio sforzo creativo.

rigorosa dell'originalità, ammettendone una dimostrazione anche in termini oggettivi, concedendo più facilmente la protezione ai sensi del *Livre I*.⁶⁰⁵

Nonostante ciò, non sembra che le corti abbiano inteso trarre questo insegnamento dalla decisione della CGUE: il *Tribunal de Grande Instance* di Nanterre, infatti, nella causa tra Cartier e un salone di *coiffure* che esponeva e vendeva dei braccialetti che secondo Cartier violavano il suo diritto d'autore, afferma che la decisione *Cofemel*⁶⁰⁶ non ha modificato il diritto positivo francese sul requisito di originalità. Seguendo un ragionamento non del tutto lineare, ritiene che Cartier abbia fornito un'interpretazione personale e dettagliata degli elementi originali, così che non possa ritenersi soggettiva nel senso inteso dalla CGUE, non implicando valutazioni estetiche: l'esplicitazione delle caratteristiche originali, secondo la corte, oggettivizza l'originalità, determinandone i contorni. Dunque, l'originalità sarebbe oggettiva per effetto di una esplicitazione che rimane soggettiva, provenendo dal titolare della creazione.⁶⁰⁷ Il TGI, dunque, non rinuncia all'esigenza di esplicitazione soggettiva dell'originalità.⁶⁰⁸ Nel caso di specie, in ogni caso, essa si considera avvenuta.

La sentenza del TGI di Nanterre è rilevante anche perché, pur ricordando la distinzione tra il criterio di originalità, proprio del diritto d'autore, e il criterio di novità, proprio della disciplina dei disegni e modelli, sottolinea che la presenza di anteriorità può essere indirettamente rilevante anche nel diritto d'autore.⁶⁰⁹ Il *Tribunal* rileva, infatti, che la presenza di *antériorités* non esclude da sola il diritto d'autore, come la loro assenza non dimostra l'originalità di un'opera. Nondimeno, esse incidono sulla valutazione dell'originalità, in particolare nei settori, come la moda o la gioielleria, in cui le creazioni si fondano sulla combinazione di elementi preesistenti.⁶¹⁰ Dunque, la presenza di *antériorités* contribuisce a valutare gli elementi della combinazione in cui l'autore ha espresso la propria personalità.⁶¹¹ Questa conclusione sembra discostarsi dalla giurisprudenza che ritiene la novità irrilevante per il diritto d'autore, subordinato

⁶⁰⁵ CA Paris, P. 5, ch. 2, 19 oct. 2018, n° 17-00906, sur la base de données *LexisNexis*. La corte riconosce l'originalità di un costume da bagno, negata in primo grado, contraffatto dalla celebre società di biancheria intima Etam. Nello stesso senso, CA Paris, P. 5, ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17-07613: *Propri. intell.* 2018, n° 69, p. 73, obs. P. de Candé. Qui si ritiene il motivo di pizzi e merletti originale nonostante la descrizione oggettiva fornita dalla società Dentelle, condannando Mango a risarcire il danno per la contraffazione. Ancora, TGI Paris, 3^e ch., 1^e sect., 20 déc. 2018, n° 15-16014 : *Propri. intell.* 2019, n° 71, p. 84, obs. P. de Candé, che vede contrapposte Chanel e Moschino, riconoscendo l'originalità della borsa 2.55 di Chanel nonostante la descrizione oggettiva.

⁶⁰⁶ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

⁶⁰⁷ KAHN, *Un an de droit de la mode*, 2020, cit., n. 6

⁶⁰⁸ KAHN, *ibidem*

⁶⁰⁹ Nello stesso senso si era già espressa CA Paris, P. 5, ch. 2, 27 janv. 2017, n° 16-03357: *Comm. com. électr.* 2017, chron. 10, n° 6, obs. A. E. Kahn

⁶¹⁰ Occorre precisare, infatti, che per i prodotti della moda, che ricordiamo ricompresi tra le categorie protette dall'art. L112-2 CPI, al n° 14, l'originalità viene declinata sulla combinazione di elementi preesistenti (DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*, cit.). Dunque, non occorre valutare l'originalità su ogni singolo componente, bensì effettuare una valutazione d'insieme sull'aspetto del prodotto, dato dalla combinazione dei vari elementi (CA Paris, P. 5, ch. 1, 12 mai 2015, n° 14-11.880: sur la base de données *LexisNexis*).

⁶¹¹ Sul punto si veda KAHN, *Un an de droit de la mode*, 2020, cit., n. 7

alla sola originalità,⁶¹² ma, in realtà, non è estranea alle decisioni dei giudici di merito, i quali, pur non dichiarandolo espressamente, nell'analisi dell'originalità tendono a valutare anche la sussistenza di elementi anteriori.⁶¹³ Come sottolinea Kahn, dunque, "la novità non è da opporre all'originalità, ma da distinguere da essa":⁶¹⁴ tra i due requisiti non vi è un rapporto di reciprocità, ma bisogna ammettere che per le arti applicate l'originalità implichi la novità.⁶¹⁵

Per quanto riguarda, invece, la sentenza *Brompton*,⁶¹⁶ che, come si ricorderà, ha stabilito che il diritto d'autore è escluso per le forme dettate esclusivamente dalla funzione, ma è ammesso per le forme funzionali laddove residui l'originalità, intesa come espressione della personalità dell'autore, frutto delle sue scelte libere e creative, si può affermare che essa abbia adottato una soluzione conosciuta alla *jurisprudence* francese.⁶¹⁷ Il diritto d'autore è stato, infatti, ammesso a tutela di alcune forme utilitaristiche, ad esempio le cuciture colorate dei jeans, in contrasto con il colore del tessuto,⁶¹⁸ e una giacca a vento di K-Way.⁶¹⁹ Ancora, più recentemente la *Cassation* ha ribadito che non può escludersi il diritto d'autore per una forma funzionale senza verificare l'eventuale sussistenza dell'originalità.⁶²⁰ La protezione del *Livre I* è stata, invece, negata per alcune forme puramente funzionali, per esempio in un caso concernente un vasetto di yogurt,⁶²¹ la cui forma era stata considerata necessaria per resistere a forme di pressione laterali e verticali.

Inoltre, anche l'esclusione della teoria della molteplicità delle forme, operata dalla CGUE,⁶²² per cui non basta la possibilità di scelte alternative per decretare l'originalità, non rappresenta una novità nel diritto francese.⁶²³

⁶¹² CA Paris, pôle 5, ch. 2, 29 nov. 2019, n° 18-04.181, sur la base de données *LexisNexis*

⁶¹³ CA Paris, pôle 5- 2, 18 oct. 2019, n° 18-08.962, sur la base de données *LexisNexis*, controversia tra Dior e Zara su un paio di occhiali da sole, ritenuti originali in quanto i modelli preesistenti opposti in giudizio si distinguono per una serie di caratteristiche; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 24 sept. 2019, sur la base de données *LexisNexis*, su un vestito in stile Charleston, in cui si afferma che le anteriorità sono indifferenti nel diritto d'autore, ma l'originalità deve valutarsi con riguardo alle opere già conosciute per stabilire se l'opera di cui si chiede la protezione se ne discosti come risultato di uno sforzo creativo, espressione della personalità dell'autore.

⁶¹⁴ KAHN, *Un an de droit de la mode*, 2020, cit., n. 7

⁶¹⁵ C. BERNAULT, *Objet du droit d'auteur – Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2)*, in *Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique*, Lexis-Nexis, Fasc. 1135, n. 32 ; F. GLAIZE, *Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles*, in *Prop. Ind.* n° 10, Octobre 2020, 8, n. 22

⁶¹⁶ CGUE, causa, C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

⁶¹⁷ F. POLLAUD-DULIAN, *Droit d'auteur sur la forme d'un vélo : c'est plié !*, note à CJUE 11 juin 2020, aff. C-833/18, *Brompton Bicycle*, in *RTD Com.* 2020 p.621

⁶¹⁸ Cass. com. 13 déc. 1994, n° 92-21.204, sur *legifrance.gouv.fr*

⁶¹⁹ Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-16.236, sur *legifrance.gouv.fr*

⁶²⁰ Cass. civ. 1e, 14 févr. 2008, n° 07-12.176, sur *legifrance.gouv.fr*

⁶²¹ Cass. com., 29 mai 1980, n° 78-14.283, sur *legifrance.gouv.fr*

⁶²² CGUE, causa, C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 32

⁶²³ POLLAUD-DULIAN, *Droit d'auteur sur la forme d'un vélo : c'est plié !*, note à CJUE 11 juin 2020, aff. C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit. ; Cass. civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 11-24.273, *RTD com.* 2014. 106, obs. F. Pollaud-Dulian

In conclusione, la sentenza *Brompton*⁶²⁴ non ha introdotto novità significative nel diritto francese. Piuttosto, la Corte di Giustizia, adottando l'*unité de l'art*, è giunta a conclusioni conformi alla giurisprudenza francese.⁶²⁵

Dopo aver analizzato il cumulo tra la protezione del diritto d'autore e dei disegni e modelli per le opere dell'*industrial design* negli Stati di nostro interesse, nel prossimo capitolo si porrà attenzione, più nello specifico, al settore della moda, valutando gli effetti che tale cumulo può provocare.

⁶²⁴ CGUE, causa, C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

⁶²⁵ J.-C. GALLOUX, P. KAMINA, *Droit des dessins et modèles interne et communautaire (janvier 2019 - juin 2020)*, in *Recueil Dalloz* 2020 p.1588 n. 4

CAPITOLO 3. MODA E DISEGNO INDUSTRIALE: PROFILI DI UNA SPECIFICITÀ

I prodotti dell'industria della moda rientrano nella categoria del disegno industriale.⁶²⁶ Tali prodotti, infatti, sono destinati all'uso quotidiano e caratterizzati, al contempo, da una forma esteticamente apprezzabile. La destinazione pratica dei capi è volta, innanzitutto, a coprire e proteggere il corpo,⁶²⁷ ma, come si è visto in precedenza, la funzione della moda non è limitata a ciò: attraverso il proprio modo di vestire, l'individuo segnala la sua volontà di appartenere ad un determinato *status* e crea una propria identità.⁶²⁸ Inoltre, i prodotti della moda sono funzionali a rendere più attraente chi li indossa, sia attraverso caratteristiche tridimensionali, come il tessuto o la forma del capo, che bidimensionali, come i colori e le linee.⁶²⁹

Nondimeno, il settore della moda è peculiare. Esso è caratterizzato, infatti, da un'ambivalenza: da un lato, vi è l'ispirazione collettiva, costituente il *trend*; dall'altro, vi è un contributo personale da parte del *designer* e degli individui.⁶³⁰ La compresenza di questi elementi rende controversa la proteggibilità dei prodotti della moda tramite gli strumenti della proprietà intellettuale. Da una parte, la moda fa riferimento, per definizione, a ciò che viene imitato, ovvero alla copia dei *trend* del momento, vi è un continuo rinnovo stagionale per stare al passo con le nuove tendenze, spesso ispirate alle stagioni precedenti.⁶³¹ L'imitazione, dunque, sembra essere un fenomeno inerente al mondo della moda.⁶³² D'altra parte, tuttavia, i *fashion design* sono frutto della creatività dei *designer*, che hanno interesse a proteggere le proprie creazioni.⁶³³

Per molto tempo si è discusso sulla protezione più adeguata dei prodotti dell'industria della moda: in particolare, se dovessero essere assimilati alle altre

⁶²⁶ MAIETTA, *Il diritto della moda*, cit., 71; CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 7

⁶²⁷ MAYS, *The art we wear*, cit., 301

⁶²⁸ BOGNI, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, cit., 329; TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 307; MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, cit., 385; E. VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 7, Issue 10, October 2012, 728, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jps132>

⁶²⁹ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 54-56. Ad esempio, un abito stretto in vita, ma ampio sui fianchi è utile a nascondere determinate imperfezioni, oppure si pensi alle linee verticali, utilizzare per slanciare e snellire la figura.

⁶³⁰ M. MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 13, Issue 8, August 2018, 657, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpy002>

⁶³¹ MALAURIE-VIGNAL, *ibidem*.

⁶³² M. MALAURIE-VIGNAL, V. AZARD, *Concurrence déloyale, parasitisme, et mode*, in *Prop. industr.* 2014, étude 13, 19-23, n. 6

⁶³³ MAYS, *The art we wear*, cit., 302

creazioni delle arti applicate, se dovessero beneficiare di una protezione *sui generis*, oppure ancora se dovessero essere oggetto di una tutela limitata.⁶³⁴

I vari ordinamenti di nostro interesse hanno adottato diversi approcci: gli Stati Uniti hanno disposto una protezione limitata, nonostante i numerosi tentativi di prevedere, a livello legislativo, una tutela *sui generis*, mentre l'Unione Europea ha preferito non prevedere una disciplina specifica per le creazioni della moda, rientranti nel settore del disegno industriale, protetto dalla disciplina apposita sui disegni e modelli ed eventualmente dal diritto d'autore. In particolare, la tutela dei disegni e modelli non registrati è uno strumento particolarmente utile per il settore della moda.⁶³⁵ Il cumulo con il diritto d'autore, inoltre, offre ulteriori possibilità di protezione, in particolare alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia,⁶³⁶ che hanno subordinato l'accesso alla tutela autoriale, per qualsiasi opera, al requisito della originalità, ampliandone, di fatto, la portata.

Un aspetto particolarmente interessante è costituito dal fatto che, nonostante la diversità delle discipline, il settore della moda è in continua espansione, tanto in America quanto in Europa, con una continua spinta verso l'innovazione.⁶³⁷ Ciò ci permette di interrogarci sull'opportunità di una tale *under- o overprotection* nel settore.

1. GLI STATI UNITI E IL *LOW IP REGIME*

Negli Stati Uniti, come si è visto in precedenza, non c'è una tutela *sui generis* dell'*industrial design*, né, più nello specifico, dei design dell'industria della moda. Dunque, essi potranno, eventualmente, beneficiare della protezione di *trade dress*, *design patent*, o *copyright* laddove ne soddisfino i requisiti.⁶³⁸ Tali forme di proprietà intellettuale, tuttavia, garantiscono solo una tutela limitata alle creazioni della moda. La maggior parte dei *fashion design*, infatti, non è protetta dai diritti di proprietà intellettuale, di conseguenza, la loro copia è lecita e diffusa.⁶³⁹

⁶³⁴ VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 728

⁶³⁵ VAN KEYMEULEN, *ibidem*; A. TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 13, Issue 4, April 2018, 303, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpy020>

⁶³⁶ Si fa riferimento a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit. e CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

⁶³⁷ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1689; MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 658

⁶³⁸ HUDIS, SIGNORE, *Protection of Industrial Designs in the United States*, cit., 1; VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 728

⁶³⁹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1689

Si tratta di una costante nel settore dell'abbigliamento: il design dei capi è copiato o reinterpretato da altre aziende, in particolare da *retailers* come H&M, che offrono versioni economiche di abiti di altri *designer*.⁶⁴⁰ Inoltre, vi sono numerose aziende, negli Stati Uniti, che fondano il proprio business sulla copia di abiti di note *maison* o indossati da celebrità.⁶⁴¹ Gli stessi *magazine* dedicati alla moda, tra cui *Marie Claire*, propongono rubriche dedicate ad abiti di tendenza nelle passerelle con il corrispettivo più economico.⁶⁴²



Figure 20, 21. Un esempio della rubrica "Splurge v. Steal" del magazine *Marie Claire*. Fonte: RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1708, 1709

⁶⁴⁰ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*, 1705

⁶⁴¹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 20. Gli autori fanno l'esempio di Faviana, azienda che ripropone, copiandoli, gli abiti dei vari red carpet, in una sezione del proprio sito ad essi dedicata (<https://faviana.com/celebrity>, si veda RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 3)

⁶⁴² RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 20; RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1705-1711

La direttrice del magazine L.J. Seymour aveva sostenuto che la rubrica riproponesse una situazione analoga a quella che si incontra in un grande magazzino, in cui su un piano si trovano le creazioni dei *designer* rinomati e su un altro le imitazioni economiche, o “*interpreted looks*”.⁶⁴³

Per questo motivo, le imprese preferiscono puntare sulla difesa del marchio rispetto alla tutela del design in sé, incorporando il logo anche nel disegno del capo.⁶⁴⁴ In ogni caso, però, queste tecniche non sono sufficienti ad evitare la pratica della copia dei *fashion design*, in quanto residua un’ampia porzione di oggetti che non sono protetti dal *trademark*.⁶⁴⁵

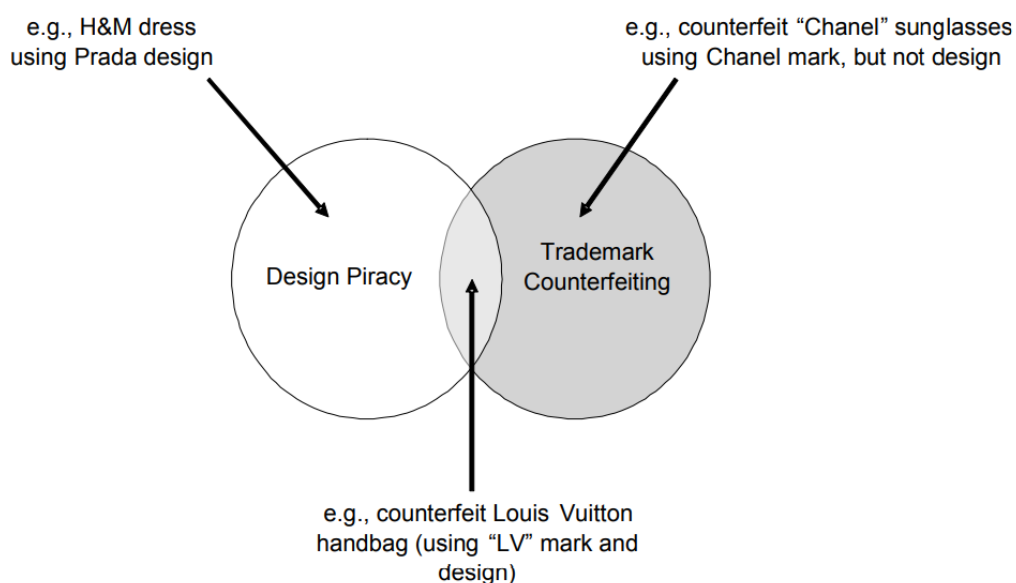


Figura 22. Il rapporto tra contraffazione del marchio, illecita, e copia del design, lecita negli Stati Uniti.
Fonte: RUSTIALA, SPRIGMAN: *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1702

Nonostante ciò, e nonostante alcuni tentativi di intervento da parte del legislatore, la situazione è rimasta invariata.⁶⁴⁶ Inoltre, l’industria della moda

⁶⁴³ E. FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti* in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 354, 355

⁶⁴⁴ Ad esempio, il logo viene ripreso nella fantasia del capo (si pensi alle borse di Louis Vuitton, caratterizzate dalla ripetizione del marchio “LV”), oppure nei bottoni. Si veda RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1701-1702

⁶⁴⁵ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*

⁶⁴⁶ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1699; MAYS, *The art we wear*, 304

statunitense è particolarmente florida, con un valore di mercato, nel 2019, pari a 367,93 miliardi di dollari.⁶⁴⁷

Secondo alcuni autori,⁶⁴⁸ ciò trova giustificazione nel cosiddetto “*piracy paradox*”, per cui la copia dei design sarebbe paradossalmente benefica per l’industria della moda. Secondo altri, invece, sarebbe più opportuno un intervento del legislatore.⁶⁴⁹ In tale contesto, si è aggiunta la sentenza *Star Athletica*⁶⁵⁰ della *Supreme Court*, con la definizione degli standard di applicazione del *copyright* sugli *useful articles*.

1.1. Il *piracy paradox*

La teoria utilitaristica, in voga negli Stati Uniti, volta a giustificare l’esistenza della proprietà intellettuale, tende ad interpretare la copia come un fattore contrario all’innovazione, senza alcun effetto incentivante. Nonostante ciò, nel mondo della moda si assiste al paradosso per cui, nonostante le copie siano estremamente diffuse, il settore è sempre prolifero e competitivo, e sembra, piuttosto, essere stimolato dalla facilità della copia.⁶⁵¹ Tra i fattori che contribuiscono a tale paradosso vi è l’*induced obsolescence*, per cui la presenza di un alto numero di copie porta alla saturazione del mercato e conseguentemente al desiderio di innovazione, e l’*anchoring*, per cui, tramite la diffusione dei prodotti copiati, viene definito il trend della stagione, dal quale il trend successivo dovrà discostarsi per poter emergere.⁶⁵²

1.1.1. Un’eccezione alla welfare theory giustificativa della proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono un’esclusiva a vantaggio del titolare, escludendone l’oggetto dal beneficio del pubblico. Vi sono, tendenzialmente, quattro teorie giustificative di tali diritti.⁶⁵³

⁶⁴⁷ Statista, *Apparel and footwear market size in the United States, China, and Western Europe in 2019*, <https://www.statista.com/statistics/995215/apparel-and-footwear-market-size-by-selected-market/>

⁶⁴⁸ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1689

⁶⁴⁹ G. CRESTO, *A Design of its Own: How to Protect the Fashion Industry* (March 11, 2018). *American Intellectual Property Law Association (AIPLA) Quarterly Journal*, Forthcoming, <https://ssrn.com/abstract=3219968>

⁶⁵⁰ *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002 (2017)

⁶⁵¹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1689; RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 21

⁶⁵² TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 312

⁶⁵³ BOYLE, JENKINS, *Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook*, cit., 1; FISHER W., *Theories of intellectual property*, <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf>, 1

In primo luogo, la teoria utilitaristica, o *welfare theory*, prevalente negli Stati Uniti⁶⁵⁴ e fondata sulle opere di Bentham,⁶⁵⁵ sostiene che lo scopo del legislatore, anche nella formulazione della proprietà intellettuale, sia quello di promuovere il benessere della società.⁶⁵⁶ Si ritiene, infatti, che la diffusione della conoscenza benefici alla collettività nel complesso. Per raggiungere tale scopo occorre trovare un giusto equilibrio tra il conferimento di diritti esclusivi all'autore e l'accesso del pubblico alla creazione.⁶⁵⁷ Più precisamente, i prodotti dell'ingegno sono facilmente copiabili, trattandosi, perlopiù, di beni non escludibili e non rivali: è costoso escludere altri dal fruirne ed è possibile che più consociati ne beneficino contemporaneamente.⁶⁵⁸ Di conseguenza, vi è il rischio che i creatori non riescano a recuperare gli alti costi di creazione dell'opera (i costi fissi), ovvero il tempo e lo sforzo necessari a tale scopo, essendo minati dai copiatori, che sostengono solo i costi di riproduzione (costi marginali), sensibilmente inferiori. Tale rischio disincentiva lo sforzo creativo: il legislatore deve quindi intervenire garantendo diritti esclusivi, limitati nel tempo, ai creatori.⁶⁵⁹ Il diritto di esclusiva, dunque, nella prospettiva utilitaristica consiste in un incentivo alla creazione individuale.⁶⁶⁰

Un'altra teoria che si può definire consequenzialista è la *cultural theory*, o teoria della pianificazione sociale. La proprietà intellettuale, in questa prospettiva, dovrebbe sviluppare una cultura plurale e meritevole di promozione da parte del sistema giuridico. Tale teoria si fonda sulle considerazioni aristoteliche sulla virtù e ritiene la proprietà intellettuale come strumento per lo sviluppo di una società pluralistica e democratica.⁶⁶¹

Le altre due teorie giustificative rientrano in una prospettiva più individualista.

La teoria della giustizia, o *fairness theory*, considera, in una prospettiva giusnaturalistica, il diritto di esclusiva come l'espressione del diritto naturale di

⁶⁵⁴ Nella costituzione statunitense vi è la cosiddetta "IP clause" (Article 1, Section 8, Clause 8) che dispone quanto segue: "*To promote the Progress of Science and Useful arts, by securing, for limited Times, to Authors and Inventors, the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*". Il riferimento allo scopo di promuovere il progresso della conoscenza e delle arti richiama la *utilitarian theory*.

⁶⁵⁵ J. BENTHAM, *A Manual of Political Economy*, New York, 1839

⁶⁵⁶ W. FISHER, *Theories of intellectual property*, 2001, <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf>, 1

⁶⁵⁷ FISHER, *ibidem*

⁶⁵⁸ G. PASCUZZI, R. CASO, *Diritto d'autore nell'era digitale* in G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, IV ed., Bologna, 2016, 145, 147

⁶⁵⁹ W. LANDES, R. POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, 18 *J. Legal Stud.* 325, 354 (1989), www.jstor.org/stable/3085624; FISHER, *Theories of intellectual property*, cit., 2; PASCUZZI, CASO, *Diritto d'autore nell'era digitale*, cit., 147

⁶⁶⁰ M. LIBERTINI, *Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale*, in *L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi*, V Convegno Annuale dell'Associazione Italiana Dei Professori Universitari Di Diritto Commerciale "Orizzonti Del Diritto Commerciale", 2014, http://orizzontideldirittocommerciale.it/media/24803/libertini_m_paper_definitivo.pdf, 6

⁶⁶¹ PASCUZZI, CASO, *Diritto d'autore nell'era digitale*, cit., 149; FISHER, *Theories of intellectual property*, cit., 4

ciascun individuo al godimento dei frutti del proprio lavoro, anche intellettuale.⁶⁶² Questa teoria nasce dagli scritti di Locke, per cui chi lavora la terra, che è un bene comune, si unisce ad essa, quindi il frutto del suo lavoro diventa appropriabile.⁶⁶³

Infine, la teoria della personalità, che si fonda sulle opere di Kant e Hegel, ritiene che i diritti di proprietà intellettuale possono essere giustificati sia poiché proteggono dall'appropriazione o la modifica di oggetti in cui gli autori hanno impresso la propria personalità, sia poiché “creano condizioni sociali ed economiche favorevoli all'attività intellettuale creativa, che a sua volta è importante per la fioritura umana”.⁶⁶⁴ Dunque, nel momento in cui il soggetto infonde la propria personalità nell'oggetto, esso diventa appropriabile. Tale teoria è principalmente sostenuta nei Paesi dell'Unione Europea.⁶⁶⁵

Comunque giustificati, i diritti di proprietà intellettuale garantiscono un'esclusiva sull'oggetto del diritto, consentendo al titolare di vietarne ad altri la copia in assenza del proprio consenso.

In particolare, secondo la prospettiva della *welfare theory*, la diffusione delle copie dovrebbe disincentivare l'innovazione.⁶⁶⁶ La diffusione di comportamenti consistenti nella continua usurpazione dei design altrui dovrebbe comportare una crisi nell'industria della moda. Quest'ultima dovrebbe subire danni economici causati dall'esaurimento degli investimenti e dell'innovazione, minacciata dallo “spettro di un'imitazione facile e veloce”.⁶⁶⁷ Tuttavia, la *fashion industry* americana si è sviluppata notevolmente dalla metà del secolo scorso. Inoltre, nonostante l'onnipresenza della copia, vi è una sempre maggiore possibilità di scelta tra design diversi ed originali.⁶⁶⁸ Ciò esclude la possibilità di sostenere che l'industria in questione sia caratterizzata da una limitazione nell'innovazione o nei design.

Raustiala e Sprigman ammettono, nondimeno, la possibilità di un danno subito da alcuni *designer*,⁶⁶⁹ ma, in pura ottica consequenzialista, guardano alle conseguenze, positive, sull'industria in generale.

⁶⁶² LIBERTINI, *Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale*, cit., 5

⁶⁶³ FISHER, *Theories of intellectual property*, cit., 2-3; J. LOCKE, *Due trattati sul governo*, 1689, *Il secondo trattato*, §§ 26, 27

⁶⁶⁴ FISHER, *Theories of intellectual property*, cit., 3

⁶⁶⁵ Si pensi alla nozione di opera elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come “frutto della personalità dell'autore” e “frutto delle sue scelte libere e creative” (CGUE, causa C-145/10, *Painer*, cit., para 89)

⁶⁶⁶ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1689

⁶⁶⁷ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 21

⁶⁶⁸ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*

⁶⁶⁹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*, 21, 47; TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 312; RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1727; RAUSTIALA K., SPRIGMAN C. J., *The Piracy Paradox Revisited*, 61 Stan. L. Rev. 1261 (2009), *UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 09-11, Virginia Law and Economics Research Paper No. 2009-10*, <https://ssrn.com/abstract=1404247>, 1209. In quest'ultima opera, gli autori sostengono quanto segue: “*Fashion piracy may be parasitic on original designs, but it*

La copia, dunque, pur essendo un luogo comune della *fashion industry*, non ne ha distrutto l'incentivo alla creazione, ma, al contrario e paradossalmente, stimola notevolmente l'innovazione.⁶⁷⁰ Ciò è dovuto alle caratteristiche peculiari del settore della moda ed in particolare ai fenomeni di *induced obsolescence* e *anchoring* che la caratterizzano.

1.1.2. *Induced obsolescence* e *anchoring*: fattori contributivi del paradosso

I capi di abbigliamento, come si è visto, sono beni posizionali.⁶⁷¹ Tali beni sono interdipendenti dagli acquisti degli altri consociati. Essi si caratterizzano per un doppio aspetto: la loro desiderabilità cresce se un numero ristretto di persone li possiede, ma diminuisce laddove diventino di dominio del grande pubblico.⁶⁷² Ciò contribuisce ad implementare il *fashion cycle*, che può essere brevemente descritto nei termini seguenti: gli *early adopters* o *high-status individuals* acquistano un capo, che diventa un mezzo per segnalare il proprio *status* sociale: conseguentemente, la domanda di tale capo aumenta, anche tra le classi sociali inferiori o coloro che desiderano imitare gli *early adopters*. Tuttavia, man mano che un maggior numero di consumatori acquista il bene, esso perde il suo valore posizionale. Dunque, gli *early adopters* individuano nuovi oggetti da acquistare, particolarmente costosi o insoliti, per distinguersi dalla massa. In questo modo, inizia un nuovo ciclo.⁶⁷³

Secondo i promotori del *piracy paradox*, la rapida e gratuita appropriazione di un numero ingente di design comporta la diffusione più rapida dei design stessi e degli stili. Dunque, la copia permette di erodere più velocemente il valore posizionale del bene, spingendo chi opera nel settore ad elaborare nuovi design per far fronte all'obsolescenza indotta dei precedenti, stimolando, cioè, l'innovazione e la creatività. Se la copia non fosse lecita, il *fashion cycle* avverrebbe più lentamente.⁶⁷⁴

Più nel dettaglio, la liceità della copia promuove, in quest'ottica, l'obsolescenza dei design per due motivi. Innanzitutto, le copie sono tendenzialmente di qualità inferiori all'originale e permettono la riproduzione dei design a prezzi sensibilmente inferiori, consentendone l'accesso alla massa, con il conseguente declassamento del bene, non più riservato ad un'*élite*.⁶⁷⁵ In

is a parasite that does not kill its host: though it may weaken individual designers it also, paradoxically, strengthens the industry and drives its evolution".

⁶⁷⁰ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 21

⁶⁷¹ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 307

⁶⁷² RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1719

⁶⁷³ S. SCAFIDI, *Intellectual Property and Fashion Design*, 1 *Intellectual Property and Information Wealth*, 115, 125 (2006), <https://ssrn.com/abstract=1309735>; RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 43

⁶⁷⁴ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1722. Gli autori riportano un'affermazione di Miuccia Prada significativa sul punto: "We let others copy us. And when they do, we drop it."

⁶⁷⁵ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*, 1722-1723

questo senso, dunque, le copie promuovono la democratizzazione del *fashion design*.⁶⁷⁶ In secondo luogo, la liceità della copia permette di creare dei nuovi design, ispirati dai precedenti: si tratta dell'ambito delle opere derivate, tradizionalmente riservate, nel *copyright*, all'autore. Le differenti versioni del design originale, nondimeno, contribuiscono alla diffusione di quest'ultimo, laddove vi rimangano, almeno parzialmente, riconducibili.⁶⁷⁷

Ci si può chiedere, allora, perché le aziende non effettuino autonomamente tale riproduzione dei design a prezzi più bassi, tramite una strategia di discriminazione del prezzo interna all'impresa. Alcune aziende, di fatti, adottano questa pratica tramite la creazione di *bridge lines*: si pensi ad esempio, a Giorgio Armani ed Emporio Armani, oppure Max Mara e Max & Co. Altre, invece, come ad esempio Gucci o Chanel, non seguono tale strategia nell'ottica della protezione della qualità e rinomanza del *brand*.⁶⁷⁸ Secondo alcuni autori, alcune case di moda non combattono le copie ritenendo che la qualità dei propri prodotti e il proprio *know-how* siano semplicemente inimitabili.⁶⁷⁹ Inoltre, con riguardo al settore del lusso, è stato sostenuto in dottrina che la vendita delle imitazioni incrementa la popolarità dei *luxury items*, permettendo alle aziende di aumentare il prezzo.⁶⁸⁰ Ancora, alcuni studiosi ritengono che l'acquisto di capi contraffatti incoraggi il consumatore a comprare, in seguito, i prodotti originali.⁶⁸¹ I prodotti del lusso, dunque, non subirebbero conseguenze negative dalle copie.⁶⁸²

In ogni caso, secondo Raustiala e Sprigman, considerando il carattere ciclico della *fashion industry*, la posizione delle varie aziende non è stabile: chi è copiato può diventare colui che copia e viceversa, in un ciclo continuo di cui, nel lungo periodo, beneficia l'industria tutta nel suo complesso.⁶⁸³

Il secondo fattore principale costitutivo del paradosso è l'*anchoring*. Tale ancoraggio riduce i termini di informazione del consumatore sui *trend* del momento, permettendogli di essere *à la page*.⁶⁸⁴ Infatti, nonostante la varietà di *fashion design*, ogni stagione è caratterizzata da una serie di *trend* che ne definiscono lo stile.⁶⁸⁵ Questi *trend* sono il frutto della combinazione di processi di copia, ispirazione, comunicazione con i dettaglianti e la stampa. Ogni *trend* implica la copia, trattandosi di una serie di oggetti con caratteristiche simili

⁶⁷⁶ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 659

⁶⁷⁷ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1724

⁶⁷⁸ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1724

⁶⁷⁹ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 659

⁶⁸⁰ MALAURIE-VIGNAL, *ibidem*

⁶⁸¹ J. BARNETT, *Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property and the Incentive Thesis*, 91 Va. L. Rev. 1381, 1390 (2005), <https://ssrn.com/abstract=704721>

⁶⁸² MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 659

⁶⁸³ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*, 1724, 1728

⁶⁸⁴ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 47

⁶⁸⁵ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1728

ampiamente venduti in un determinato momento. La copia, dunque, è essenziale per la moda: essa “crea i trend ancorando la nuova stagione ad un numero limitato di temi”, riutilizzabili dagli operatori del settore.⁶⁸⁶ L’ancoraggio, dunque, stimola gli acquisti informando il consumatore circa le tendenze della stagione.⁶⁸⁷

In conclusione, la combinazione dei due elementi qui esposti, l’*induced obsolescence* e l’*anchoring*, strettamente legati, permettono lo sviluppo di un mercato che volge sempre all’innovazione anche grazie, paradossalmente, alla presenza costante delle copie: si tratta, appunto, del *piracy paradox*.⁶⁸⁸

1.2. Le critiche al paradosso e la richiesta di un diritto *sui generis*

Le riflessioni sull’esistenza di un *piracy paradox* non hanno beneficiato di un unanime consenso in dottrina.

È stato osservato, infatti, che nell’industria della moda le aziende competono soprattutto tramite i *design concepts* e l’immagine del *brand*. I nuovi *designer* che si affacciano sul mercato devono costruire la propria credibilità tramite la coerenza dei propri design e il marketing che li supporta. L’immagine del *brand*, per poter avere efficacia attrattiva nei confronti dei consumatori, deve essere unica ed identificabile. Nondimeno, mentre i grandi *designer* del passato hanno avuto decenni di tempo a disposizione per costruire l’immagine del proprio marchio, oggi i nuovi *designer* difficilmente riescono a creare un’immagine unica, data la facilità e la velocità con cui le copie entrano nel mercato delle industrie del *fast fashion*.⁶⁸⁹ Con la diffusione delle grandi catene e lo sviluppo della tecnologia e di internet, infatti, le copie possono essere vendute molto rapidamente, se non addirittura prima che le collezioni delle passerelle giungano nei negozi.⁶⁹⁰

A ciò si collega il fatto che se le copie entrano nel mercato nello stesso momento dell’originale, si diluisce l’effetto di novità e il successo di quest’ultimo. Inoltre, l’azienda subirà un danno reputazionale, poiché il design verrà associato al *trend* in generale, piuttosto che alla fonte originale. Dunque, la

⁶⁸⁶ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 48; P. H. NYSTROM, *Economics of fashion*, New York, 1928, 26. Tale autore afferma che in assenza di imitazione non potrebbe esistere la moda.

⁶⁸⁷ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, cit., 48

⁶⁸⁸ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *ibidem*

⁶⁸⁹ L. HOWARD, *An Uningenious Paradox: Intellectual Property Protections for Fashion Designs*, 32 *Colum. J. L. & Arts* 101, 119 (2009), <https://ssrn.com/abstract=1424723>

⁶⁹⁰ CRESTO, *A Design of its Own: How to Protect the Fashion Industry*, cit., 27; HOWARD, *An Uningenious Paradox: Intellectual Property Protections for Fashion Designs*, cit., 111. L’autrice riporta la dichiarazione di una fornitrice di Forever 21, azienda celebre per i propri *knockoffs*, che afferma come le basti inviare una mail con la foto dell’abito che le interessa alla propria fabbrica segnalando la sua volontà di produrre un abito simile ed in circa sei settimane è pronto per essere venduto. Diversamente, per gli abiti di una qualità superiore sono normalmente necessari dai tre ai quattro mesi.

connessione tra design e *designer* si diluisce, se non addirittura si perde.⁶⁹¹ Tale danno alla reputazione non sarebbe negativo solo per l'impresa, ma anche per la collettività: se i rapporti tra i consumatori e le imprese non potessero essere agevolati dalla reputazione, lo scambio e la cooperazione risulterebbero più difficili, a discapito dell'interesse generale.⁶⁹²

La rapidità della copia, inoltre, limita il valore che l'azienda più rinomata promette al consumatore tramite l'imposizione di un prezzo più alto.⁶⁹³ Le industrie del lusso, dunque, possono soffrire una "normalizzazione".⁶⁹⁴ Ancora, se, da un lato, si è sostenuto che il mercato dei prodotti usurpativi e degli originali non coinvolge gli stessi clienti, poiché chi si può permettere gli originali non è interessato alla copia di inferiore qualità, dall'altro ciò non è sempre vero, poiché vi sono anche capi che vengono copiati, mantenendo comunque un buon livello di qualità, per un prezzo, seppur inferiore all'originale, comunque significativo. Il consumatore che potrebbe permettersi entrambi i prodotti, dunque, talvolta sceglie di proposito la copia.⁶⁹⁵

Ancora, l'affermazione di Raustiala e Sprigman per cui la libertà di copiare è data per scontato ad ogni livello della *fashion industry*⁶⁹⁶ non prende in considerazione la presenza delle norme sociali che regolano l'*high fashion*.⁶⁹⁷ I media del settore, infatti, tendono a criticare aspramente un *designer* conosciuto che copi un altro, anche se si tratta di un *designer* sperimentale.⁶⁹⁸ Al contrario, i *knockoff designer* non si considerano vincolati da tali norme sociali, non facendo parte della "*high fashion community*". Diversamente rispetto agli altri stilisti, essi non ottengono più successo se creano un'immagine

⁶⁹¹ HOWARD, *An Uningenious Paradox: Intellectual Property Protections for Fashion Designs*, cit., 111-112

⁶⁹² TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 312. La reputazione è definita come segue: "la reputazione è un giudizio socialmente condiviso, che si diffonde col passaparola, circa una persona, un'organizzazione, o un intero Paese. Si determina sulla base dei comportamenti passati e proietta nell'immediato futuro l'attesa che alcuni di essi potranno ripetersi. A livello d'impresa si parla di capitale reputazionale per sottolineare come i comportamenti coronati da successo generino aspettative favorevoli, anche nei confronti dei prodotti nuovi offerti da quella determinata impresa. La buona reputazione concorre, così, alla formazione del reddito prospettico, proprio come ogni capitale economico". Essa può degradarsi e richiede una continua manutenzione (TRONCONI, *ibidem*, 306).

⁶⁹³ R. C. PICKER, *Of Pirates and Puffy Shirts: A Comment on the Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, University of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 328 (2007) <https://ssrn.com/abstract=959727>, 6

⁶⁹⁴ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 661

⁶⁹⁵ MALAURIE-VIGNAL, *ibidem*

⁶⁹⁶ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1716

⁶⁹⁷ HOWARD, *An Uningenious Paradox: Intellectual Property Protections for Fashion Designs*, cit.,

⁶⁹⁸ Ad esempio, Marc Jacobs fu oggetto di numerose critiche per essersi ispirato a *designer* meno famosi come Martin Margiela e Rei Kawakubo di Comme des Garçons (HOWARD, *ibidem*)

di marca: piuttosto, incrementano le proprie vendite tanto più la copia è simile all'originale.⁶⁹⁹

Inoltre, secondo parte della dottrina, non è sufficiente considerare l'efficienza economica nella valutazione del *low IP regime*, ma bisogna considerare anche altri fattori, tra i quali i principi di dignità e proporzionalità nella valutazione della necessità di una protezione del *designer*.⁷⁰⁰

Infine, nonostante Raustiala e Sprigman considerino la situazione politicamente stabile,⁷⁰¹ i numerosi appelli e proposte legislative per un diritto sui generis per i *fashion design* dimostra che gli operatori del settore non sono soddisfatti dal regime di *low protection*.⁷⁰²

Già negli anni Trenta del secolo scorso veniva fondata, a New York, la *Fashion Originators Guild of America* (FOGA), associazione promossa dal *designer* e imprenditore Maurice Rentner per promuovere la collaborazione tra produttori e commercianti al fine di diffondere e proteggere le originalità stilistiche.⁷⁰³ Infatti, all'inizio del Novecento, gli Stati Uniti erano noti per l'importazione della moda francese ed europea, con la diffusione di imitazioni che contribuivano all'abbassamento del prezzo e permettevano ad ogni classe sociale di accedere al design.⁷⁰⁴ Tuttavia, alcuni *designer* iniziarono ad investire nelle innovazioni stilistiche per ottenere un vantaggio sul mercato, desiderando, però, proteggere le proprie creazioni. In assenza di un regime *sui generis* di protezione previsto dalla legge, la FOGA prevedeva un sistema di registrazione dei modelli originali con l'autorizzazione ad etichettare ogni capo prodotto con uno speciale marchio di autenticità controllato dalla gilda.⁷⁰⁵

⁶⁹⁹ HOWARD, *ibidem*

⁷⁰⁰ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 661. In Francia, i *designer* sono protetti anche dal diritto d'autore, beneficiando conseguentemente dei diritti morali.

⁷⁰¹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1699

⁷⁰² PICKER, *Of Pirates and Puffy Shirts: A Comment on the Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 4; C. S. HEMPHILL, J. S. GERSEN, *The Law, Culture, and Economics of Fashion*, 61 *Stan. L. Rev.* 1147 (2009), *Columbia Law and Economics Working Paper No. 344*, *Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 627*, *Harvard Public Law Working Paper No. 09-63*, <https://ssrn.com/abstract=1323487>

⁷⁰³ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 314

⁷⁰⁴ TRONCONI, *ibidem*; MAYS, *The art we wear*, cit., 303. Si tratta di una dinamica simile a quanto avvenuto con le opere letterarie: nei primi anni di colonizzazione dell'America, infatti, si copiavano liberamente le opere europee. Con l'emergere di una cultura letteraria locale, tuttavia, si iniziò a richiedere una più rigida applicazione della *copyright law* (FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, cit., 356).

⁷⁰⁵ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 314



Figura 23. Un esempio di etichetta che certifica la registrazione del design presso la gilda. Fonte: https://vintagefashionguild.org/label-resource/fashion-originators-guild/?__cf_chl_captcha_tk__=f0de99a8b2dfd6185a507d77fb8214c97cccdf

L'efficacia del sistema prevedeva l'accordo con i commercianti di vendere solo i prodotti con tale etichetta, pubblicizzati anche sulle riviste di moda, mentre la gilda trattava solo con i commercianti ai quali non fosse attribuito un "cartellino rosso", che indicava che il soggetto aveva venduto dei capi copiati. Tuttavia, con l'adozione di un codice di "*fair practices*" si oltrepassò l'iniziale obiettivo di contrastare la pirateria dei capi, regolando invece i rapporti tra produttori e commercianti per quanto concerneva, ad esempio, gli sconti, o la limitazione della pratica di cancellazione degli ordini e dei resi.⁷⁰⁶ Ciò giustificò l'intervento della *Federal Trade Commission*, conclusosi con la sentenza della *Supreme Court*⁷⁰⁷ in cui si riteneva che la FOGA violasse le *Sherman*⁷⁰⁸ and *Clayton*⁷⁰⁹ Acts a tutela dell'antitrust. La gilda venne conseguentemente sciolta.⁷¹⁰

Successivamente, dal 1941 al 1983, vennero presentate settantatré proposte di legge per tutelare i *fashion design*, senza ottenere l'approvazione del Congresso.⁷¹¹

Più di recente, sono state formulate ulteriori proposte legislative.⁷¹²

Nel 2006, è stata introdotta la proposta di legge denominata "*Design Piracy Prohibition Act*" (DPPA). Tale proposta intendeva emendare il *Vessel Hull Design Protection Act* (VHDPA) includendo nella protezione i *fashion design*, definiti come "l'aspetto complessivo di un capo di abbigliamento, incluso il suo ornamento".⁷¹³ Essi erano considerati ammissibili alla tutela del *copyright* per una durata di tre anni. Tale impostazione sembrava richiamare la durata

⁷⁰⁶ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 315

⁷⁰⁷ *Fashion Originator's Guild of America, Inc. v. Federal Trade Commission*, 312 U.S. 457, 468 (1941).

⁷⁰⁸ Sherman Antitrust Act (1890) codified at 15 U.S.C. §§ 1-38.

⁷⁰⁹ Clayton Antitrust Act (1914) codified at 15 U.S.C. §§ 12-27

⁷¹⁰ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 315

⁷¹¹ TRONCONI, *ibidem*; R. SCHMIDT, *Designer law: Fashioning a remedy for design piracy*, 30 *UCLA L. Rev.* 861, 863 (1983)

⁷¹² TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 315; MAYS, *The art we wear*, cit., 304-305

⁷¹³ Design Piracy Prohibition Act, H.R. 2033, 110th Cong. (2007)

della protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati prevista dal regolamento n. 6/2002, con la rilevante differenza per cui nell'Unione Europea si tratta di una protezione *sui generis* per l'*industrial design*, mentre negli *States* si trattava di una limitazione di durata del *copyright*.⁷¹⁴ Si garantiva ai *designer* la possibilità di agire contro le copie *substantially similar* eseguite con consapevolezza che il design fosse protetto. Tale standard era lo stesso utilizzato nel *copyright* in generale, di conseguenza, rischiava di essere troppo severo e di precludere la formazione dei trend. La stessa *fashion industry* non era soddisfatta da tale proposta legislativa: i *retailers* ritenevano che avrebbe comportato l'aumento di "*frivolous lawsuit*". I *designer* del lusso, al contrario, supportavano la proposta, ritenendo che fosse la giusta soluzione per prevenire il danno reputazionale ed economico da essi subito a causa delle copie.⁷¹⁵ Nondimeno, la proposta legislativa non ebbe successo.

Un'ulteriore proposta è stata avanzata nel 2010, con l'*Innovative Design Protection And Piracy Prevention Act* (IDPPPA). Anche tale *bill* intendeva ammettere i *fashion design*, definiti nello stesso modo del DPPA, alla protezione del VHDP. La portata era meno ampia del DPPA, incontrando in tal modo il favore di parte della dottrina e della Camera di Commercio.⁷¹⁶ Tale legge avrebbe protetto gli oggetti risultati dalla creatività del *designer* con una variazione unica, distinguibile, non casuale e non funzionale rispetto a design precedenti per prodotti simili per un periodo di tre anni dopo che il design era reso pubblico.⁷¹⁷ Questa impostazione richiama la disciplina europea prevista dal regolamento comunitario n. 6/2002.⁷¹⁸ Inoltre, non vi era necessità di registrazione,⁷¹⁹ ma si richiedeva che il pubblico fosse messo a conoscenza dell'esistenza del design con l'imposizione di un'etichetta indicante "*protected design*".⁷²⁰ In assenza di tale etichetta, non era possibile agire in giudizio. Tuttavia, tali requisiti somigliavano alla novità e non ovvietà del *patent*, rendendo tale protezione inadeguata per le creazioni della moda. Inoltre, lo standard proposto, *virtually similar*, ponendosi a metà strada tra il *substantially*

⁷¹⁴ S. BELTRAMETTI, *Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a Comparison with the Protection Available in the European Community*, 8 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 147, 168 (2010), <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol8/iss2/1>

⁷¹⁵ MAYS, *The art we wear*, cit., 305; BELTRAMETTI, *Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a Comparison with the Protection Available in the European Community*, 157

⁷¹⁶ C. DANIELS, *Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry's Quest for Design Protection?*, 20 U. Miami Bus. L. Rev. 113, 136 (2012) <http://repository.law.miami.edu/umblr/vol20/iss1/5>; MAYS, *The art we wear*, 304-305

⁷¹⁷ Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act, H.R. 3728, 111th Cong. (2010).

⁷¹⁸ TRONCONI, *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, cit., 315

⁷¹⁹ Tale circostanza è stata ritenuta particolarmente favorevole per la protezione delle creazioni di moda, considerando il loro carattere ciclico e la breve vita di cui dispongono. Si veda al proposito, il commento di S. SCAFIDI, *IDPPPA: Introducing the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act a.k.a. Fashion Copyright*, in *counterfeitchic.com* (August 6, 2010), <http://counterfeitchic.com/2010/08/introducing-the-innovative-design-protection-and-piracy-prevention-act.html>

⁷²⁰ DANIELS, *Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry's Quest for Design Protection?*, cit., 141

similar che avrebbe ampliato troppo la protezione e il *virtually identical* che avrebbe invece permesso la sopravvivenza di molti *knockoffs*, era considerato non sufficientemente chiaro e potenzialmente causa di confusione per le corti.⁷²¹ Anche tale proposta fu infruttuosa.

Ad essa seguì l'*Innovative Design Protection Act* (IDPA) del 2012,⁷²² piuttosto simile all'IDPPPA, con l'aggiunta di alcuni requisiti procedurali.⁷²³ Nemmeno tale *bill* ebbe successo.

Secondo alcuni autori, la ragione per cui i numerosi tentativi di offrire protezione ai *fashion design* non è mai andata a buon fine risiede nel fatto che i *designer* non siano sufficientemente potenti.⁷²⁴ L'industria della moda, infatti, è costituita da numerosi *stakeholders*, portatori di interessi diversi: le aziende produttrici, che vorrebbero una protezione più ampia, ma anche i grandi magazzini e altri rivenditori, desiderosi di offrire una varietà di stili per un prezzo che i consumatori siano disposti a pagare. Questi ultimi sono interessati a beneficiare delle ultime tendenze senza pagare il prezzo dei prodotti di *haute couture*.⁷²⁵ Negli Stati Uniti, è stato osservato, i *retailers* hanno più potere rispetto ai *designer*, di conseguenza, gli interessi dei primi vengono fatti prevalere anche a livello legislativo, a scapito dei secondi.⁷²⁶ Per questo motivo, numerosi autori ritengono più opportuno un effettivo intervento legislativo volto ad introdurre un diritto *sui generis*.⁷²⁷

1.3. Il caso *Star Athletica*

Si è visto in precedenza che la *United States Supreme Court*, nel caso *Star Athletica v. Varsity Brands*, è intervenuta per chiarificare il concetto di *separability* al fine di determinare l'accesso alla protezione del *copyright* delle *artistic features* di uno *useful article*.⁷²⁸ La corte, in sostanza, ritiene che se una caratteristica di uno *useful article* è proteggibile dal *copyright* di per sé laddove

⁷²¹ MAYS, *The art we wear*, cit., 306, DANIELS, *Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry's Quest for Design Protection?*, cit., 143

⁷²² Innovative Design Protection Act, S. 3523, 112th Cong. (2012)

⁷²³ MAYS, *The art we wear*, cit., 306

⁷²⁴ HEMPHILL, GERSEN, *The Law, Culture, and Economics of Fashion*, cit., 1184

⁷²⁵ MAYS, *The art we wear*, cit., 302-303

⁷²⁶ PICKER, *Of Pirates and Puffy Shirts: A Comment on the Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 6. L'autore cita il grande potere lobbistico di Wal-Mart.

⁷²⁷ HEMPHILL, GERSEN, *The Law, Culture, and Economics of Fashion*, cit., 1184; MAYS, *The art we wear*, cit., 311; CRESTO, *A Design of its Own: How to Protect the Fashion Industry*, cit., 11; BELTRAMETTI, *Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a Comparison with the Protection Available in the European Community*, cit., 168

⁷²⁸ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002, 1010 (2017): "an artistic feature of the design of a useful article is eligible for copyright protection if the feature (1) can be perceived as a two- or three-dimensional work of art separate from the useful article and (2) would qualify as a protectable pictorial, graphic, or sculptural work either on its own or in some other medium if imagined separately from the useful article".

immaginata separatamente dallo *useful article*, allora dovrebbe essere protetta.⁷²⁹

Tale decisione, però, non ha risolto i dubbi sulla tutelabilità delle opere al contempo funzionali e artistiche, come i *fashion design*. La formulazione del test da parte della Corte si presta facilmente ad un'interpretazione volta alla *overprotection* tramite il *copyright* nei design incorporati ad uno *useful article*.⁷³⁰ Infatti, la sentenza è stata interpretata da molti esponenti della *fashion industry* come un invito ad espandere la tutela autoriale per il settore dell'abbigliamento.⁷³¹

Questo, però, non è lo strumento più adatto alla protezione delle creazioni della moda. Ciò è vero, innanzitutto, per la durata: settant'anni oltre la vita dell'autore è decisamente inadatto agli scopi dell'industria, trattandosi di creazioni che spesso vivono per una stagione o poco più.⁷³² Ciò è stato riconosciuto anche da Justice Breyer nella *dissenting opinion*,⁷³³ secondo il quale la tutela del *copyright* potrebbe comportare l'aumento dei prezzi ed un generale danno all'industria della moda.

Alcuni autori, inoltre, ritengono che la *Supreme Court* non abbia riconosciuto che anche elementi artistici come delle linee, delle forme, o degli accostamenti di colori possano essere funzionali ad influenzare la percezione di chi li indossa. Si tratterebbe, in questo senso, di elementi non separabili dalla funzione ed il *copyright* diverrebbe uno strumento per introdurre dei "*backdoor patents*" senza il rispetto delle relative condizioni.⁷³⁴

Infine, si ricorda che le recenti sentenze che hanno applicato *Star Athletica* in alcune cause concernenti capi di abbigliamento,⁷³⁵ pur interpretando in modo difforme il test della corte, hanno generalmente confermato un'ampia attribuzione della tutela autoriale.

In conclusione, secondo alcuni autori il problema risiede nella previsione stessa di un'analisi sulla separabilità. Tale analisi, per quanto inevitabile, in

⁷²⁹ J. C. GINSBURG, *The Whole is More Public Domain than the Parts?: US Copyright Protection for Works of Applied Art Under Star Athletica's Imagination Test*, 166 U. Pa. L. Rev. 83, 90 (2017), *Columbia Public Law Research Paper* No. 14-558 (2017), <https://ssrn.com/abstract=3036142>; CRESTO, *A Design of its Own: How to Protect the Fashion Industry*, cit., 11

⁷³⁰ L. LEVI, *The New Separability*, 20 Vand. J. Ent. & Tech. L. 709, 713 (2018), *University of Miami Legal Studies Research Paper* No. 17-28, https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1581&context=fac_articles

⁷³¹ LEVI, *ibidem*; M. MADISON, *Two Cheers for Copyright*, *Madisonian* (Mar. 27, 2017), <http://madisonian.net/2017/03/27/two-cheers-for-copyright/>; H. M. FREEMAN, *A Big Cheer for Cheerleader Uniforms*, *The Fashion Industry Law Blog* (Mar. 22, 2017), <https://fashionindustrylaw.com/2017/03/22/a-bigcheer-for-cheerleader-uniforms/>

⁷³² MAYS, *The art we wear*, cit., 307-308

⁷³³ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002, 1030 (2017)

⁷³⁴ BUCCAFUSCO, FROMER, *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, cit., 94

⁷³⁵ *Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd.*, No. 16 Civ. 1498 PGG, 2017 WL 2829752, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2017); *Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc.*, 319 F. Supp. 3d 754 (D.N.J. 2018); *Silvertop Assocs. v. Kangaroo Mfg.*, 931 F.3d 215 (3d Cir. 2019)

quanto prevista dal legislatore, sarebbe una “*useless inquiry*”, ponendosi in contrasto con lo scopo stesso dell’*industrial design*, che è proprio quello di fondere al meglio estetica e utilità.⁷³⁶

2. L’UNIONE EUROPEA E LA PROTEZIONE DEI DISEGNI E MODELLI, ANCHE NON REGISTRATI

Nell’ordinamento comunitario, a differenza di quello statunitense, si prevede una disciplina *sui generis* dell’*industrial design*. In particolare, la direttiva 98/71 ha inteso armonizzare le varie discipline nazionali concernenti la protezione dei disegni e modelli. In seguito, tramite il regolamento n. 6/2002, è stata introdotta la tutela dei disegni e modelli comunitari, con effetti validi nell’intero territorio dell’Unione.⁷³⁷

Più precisamente, il regolamento ha definito due vie per ottenere una protezione paneuropea dei disegni e modelli: i disegni e modelli comunitari registrati (o RCD dall’inglese *registered community design*) e i disegni e modelli comunitari non registrati (o UCD, *unregistered community design*).⁷³⁸

Il regolamento riprende in gran parte le disposizioni della direttiva succitata: il disegno o modello è definito come “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”,⁷³⁹ mentre per “prodotto” si intende “qualsiasi oggetto industriale o artigianale”.⁷⁴⁰ L’inclusione dei prodotti artigianali, nel mondo della moda, significa includere anche i prodotti “fatti a mano”, garantendo protezione alla tradizione dei piccoli artigiani e, allo stesso tempo, agli abiti di *haute couture*.⁷⁴¹

Tale definizione di disegno o modello potrebbe ammettere, in principio, la tutela, al contempo, di disegni e modelli ornamentali o estetici e di disegni o modelli funzionali.⁷⁴² Nondimeno, l’art. 8 del regolamento esclude espressamente dalla protezione “le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”. Tale esclusione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia, nel caso *Doceram*,⁷⁴³ nel senso che, per

⁷³⁶ E. SMITHEY, *The borderlands of copyright: The useful-article doctrine in light of Star Athletica v. Varsity Brands*, 87(2) *UMKC L. Rev.* 461, 474 (2019). Per dirla con le parole del *Second Circuit* nel caso *Brandir*, “the highest goal of modern industrial design [...] is [...] the harmonious fusion of function and aesthetics” (*Brandir Int’l, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*, cit., 1147).

⁷³⁷ Art. 1 regolamento (CE) n. 6/2002

⁷³⁸ MAYS, *The art we wear*, cit., 308

⁷³⁹ Art. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 6/2002

⁷⁴⁰ Art. 3 lett. b

⁷⁴¹ VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 730

⁷⁴² VAN KEYMEULEN, *op.cit.*, 730-731

⁷⁴³ CGUE, causa C-395/16, *Doceram*, cit., para 32

determinare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto sono determinate solo dalla funzione tecnica, deve stabilirsi che la funzione tecnica è l'unico fattore che ha determinato tali caratteristiche, non essendo rilevante l'esistenza di disegni o modelli alternativi. In tal modo, i giudici di Lussemburgo hanno preferito la teoria della causalità rispetto a quella della molteplicità delle forme, piuttosto in voga nelle corti nazionali.⁷⁴⁴

Per essere ammesso alla tutela, il disegno o modello deve essere nuovo e avere carattere individuale.⁷⁴⁵ Ai sensi dell'art. 5, il disegno o modello è considerato nuovo se nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico prima della prima divulgazione, per l'UCD, oppure prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione, per il RCD. I disegni e modelli, inoltre, sono considerati identici "quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti".⁷⁴⁶

L'ulteriore requisito del carattere individuale sussiste, ex art. 6, "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". È stato osservato che tale requisito è più esigente rispetto alla novità, in quanto nega la protezione per quei design che producano un effetto *déjà vu*, a prescindere dai dettagli.⁷⁴⁷ Per esempio, in un caso concernente degli zoccoli presentato alla Commissione di Ricorso dell'UAMI (oggi divenuto EUIPO), la Commissione ha ritenuto che la differenza del cinturino di chiusura sia tale da rappresentare una differenza irrilevante: lo zoccolo, con o senza il cinturino, produrrebbe sull'utilizzatore informato la stessa impressione generale.⁷⁴⁸

In particolare, l'utilizzatore informato è generalmente considerato in dottrina come il consumatore finale del prodotto, più informato rispetto al consumatore medio, ma meno rispetto all'esperto del settore.⁷⁴⁹ La Corte di Giustizia, si ricorda, nel caso *PepsiCo*⁷⁵⁰ ha evidenziato come l'utilizzatore informato sia distinto dal consumatore medio, nozione applicabile in materia di marchi, e dalla persona competente materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite, applicabile in tema di brevetti. Si tratta, invece, di una nozione intermedia: l'"utilizzatore informato" è "un utilizzatore dotato non già di

⁷⁴⁴ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit.

⁷⁴⁵ Art. 4 regolamento (CE) n. 6/2002

⁷⁴⁶ Art. 5 par. 2 regolamento (CE) n. 6/2002

⁷⁴⁷ C.-H. MASSA, A. STROWEL, *Community Design: Cinderella Revamped*, in *European Intellectual Property Review*, 2003, n. 2, 68, 73, <http://hdl.handle.net/2078.3/138322>, 73

⁷⁴⁸ UAMI, Terza Commissione di Ricorso, procedimento R 9/2008-3, *Crocs*, 26 marzo 2010, <http://deguidelines.dkpto.dk/media/46017/0009-2008-3.pdf>; VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 730

⁷⁴⁹ MASSA, STROWEL, *Community Design: Cinderella Revamped*, cit., 73; VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 731

⁷⁵⁰ CGUE, causa C-281/10 P, *PepsiCo*, cit.

un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato".⁷⁵¹ Egli, dunque, "conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza".⁷⁵²

Nel caso *Karen Millen*,⁷⁵³ avente ad oggetto dei disegni non registrati di un top di maglia nero e di una camicia a righe, in una variante blu e in una marrone⁷⁵⁴, il giudice irlandese del rinvio definisce l'utilizzatore informato come "*a woman with a keen sense of fashion, a good knowledge of designs of women's tops and shirts previously made available to the public, alert to design and with a basic understanding of any functional or technical limitations on designs for women's tops and shirts*".⁷⁵⁵ La successiva sentenza della Corte di Giustizia è ulteriormente rilevante: i giudici di Lussemburgo, infatti, hanno stabilito che nella valutazione del carattere individuale di un disegno l'impressione generale sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata da più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente, e non da una combinazione di elementi isolati.⁷⁵⁶

Inoltre, il paragrafo 2 del regolamento n. 6/2002 dispone che "nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello". Ciò significa che se la libertà del *designer* è limitata da considerazioni funzionalistiche, saranno sufficienti delle differenze anche lievi per giustificare una diversa impressione generale.⁷⁵⁷ Per quanto riguarda il settore della moda, spesso le considerazioni funzionali impediscono ai *designer* di esprimere al massimo la propria creatività: gli abiti devono pur sempre essere indossati e vi sono dei *dress code* che non possono essere ignorati. Dunque, nel *fashion sector*, sarà sufficiente un dettaglio significativo, ad esempio una *zip oversize*, per generare un'impressione generale differente rispetto ai disegni e modelli precedenti e, dunque, giustificare la tutela.⁷⁵⁸

⁷⁵¹ CGUE, causa C-281/10 P, *PepsiCo*, cit., para 53

⁷⁵² CGUE, causa C-281/10 P, *PepsiCo*, cit., para 59. Si veda anche E. DERCLAYE, *EU Design Law: Transitioning Towards Coherence? 15 Years of National Case Law* (March 19, 2019) in N. BRUUN, G. DINWOODIE, M. LEVIN & A. OHLY, *Transition and Coherence in Intellectual Property law*, Cambridge, Forthcoming. <https://ssrn.com/abstract=3355353>, 4

⁷⁵³ CGUE, causa C-345/13, *Karen Millen*, 19 giugno 2014, ECLI:EU:C:2014:2013

⁷⁵⁴ CGUE, causa C-345/13, *Karen Millen*, cit., para 15

⁷⁵⁵ *Karen Millen Ltd v Dunnes Stores* [2007] IEHC 449, 21 December, 2007, <https://www.casemine.com/judgement/uk/5da0524c4653d07dedfd5639>; VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 731

⁷⁵⁶ CGUE, causa C-345/13, *Karen Millen*, cit., para 35

⁷⁵⁷ VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 732

⁷⁵⁸ VAN KEYMEULEN, *ibidem*; F. FISCHER, *Design law in the European fashion sector*, in *Wipo Magazine*, February 2008, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0006.html



Figura 24. Mega Zipper (registered Community Design no. 000823414-0002. OHIM). Fonte: FISCHER, *Design law in the European fashion sector*, cit.

La disciplina dei disegni e modelli si rivela particolarmente utile per le creazioni del settore della moda, in particolare la disciplina degli UCD. Un disegno e modello che soddisfi i requisiti sopra esposti, infatti, gode automaticamente e gratuitamente della protezione conferita ai disegni e modelli non registrati dal momento della sua prima divulgazione per i successivi tre anni.⁷⁵⁹ Tale previsione è stata considerata da alcuni autori una “*marvellous innovation*” per i prodotti con un ciclo di vita breve, come nel settore della moda o della cosmetica.⁷⁶⁰ Essi, infatti, necessitano di una protezione immediata contro le copie, ma per un periodo di tempo limitato, spesso coincidente con una sola stagione.⁷⁶¹ Secondo uno studio condotto nel Regno Unito, infatti, in media i diritti sui design beneficiano all’impresa per quattro anni.⁷⁶²

Tuttavia, talvolta i capi possono riscuotere un grande successo ed essere riproposti anche negli anni successivi. In questo senso il regolamento sui disegni e modelli comunitari è ulteriormente utile all’industria della moda con la previsione del “periodo di grazia”, *i.e.* il primo anno dalla data di divulgazione, entro il quale il *designer* può valutare se procedere alla registrazione.⁷⁶³ In tale anno, dunque, i *designer* hanno la possibilità di ponderare la possibilità di registrare e quali disegni o modelli meritino tale protezione rafforzata.⁷⁶⁴ La registrazione consente la protezione del disegno o modello per una durata di

⁷⁵⁹ Art. 11 regolamento n. 6/2002. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, la divulgazione si ritiene sussistere se il disegno o modello “è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza”

⁷⁶⁰ VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 729; FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, cit., 357; S. MONSEAU, *European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy*, 48 *Am. Bus. L. J.* 27, 61 (2011), <https://doi.org/10.1111/j.1744-1714.2010.01111.x>

⁷⁶¹ GIUDICI, *Moda e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 25; HANSEN, *Design Patents and Copyrights for Designs on Useful Articles*, cit.; FISCHER, *Design law in the European fashion sector*, cit.; TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, cit., 304

⁷⁶² UK IPO Report: *The Economics of Design Rights* (2011), Chapter 1: J. Haskel and A. Pesole, *Design Services, Design Rights and Design Life Lengths in the UK*, p. 20, <https://www.gov.uk/government/publications/the-economics-of-design-rights>

⁷⁶³ Art. 7 par. 2 regolamento (CE) n. 6/2002

⁷⁶⁴ FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, cit., 357

cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni fino ad un massimo di venticinque, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 6/2002. Inoltre, i *fashion designer* possono trarre particolare beneficio dalla possibilità di effettuare una domanda di registrazione multipla, per cui con una sola registrazione si possono comprendere più disegni o modelli, senza un limite massimo.⁷⁶⁵

Occorre ricordare, in seguito, che la portata della protezione è diversa per i RCD e gli UCD: mentre il disegno o modello comunitario registrato "conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso",⁷⁶⁶ permettendo, dunque, al titolare di agire anche contro terzi in buona fede che abbiano creato oggetti simili dopo la data di registrazione, il disegno o modello comunitario non registrato tutela contro le copie evidenti e in mala fede.⁷⁶⁷ Inoltre, colui che vuole difendere in giudizio un disegno o modello comunitario non registrato è gravato dall'onere della prova.⁷⁶⁸

Nello specifico, deve provare innanzitutto la data della divulgazione. Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 11 del regolamento, un disegno o modello si considera divulgato "se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità". La Corte di Giustizia, nel caso *Gautzsch*, ha ritenuto che un UCD potesse essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, "qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore".⁷⁶⁹

In secondo luogo, colui che vuole difendere in giudizio un UCD deve provare la titolarità del diritto, poiché la presunzione di titolarità prevista dall'art. 17 del regolamento vale solo per i disegni o modelli comunitari registrati. Il *designer* dovrà, dunque, dimostrare come e da chi è stato creato il disegno o modello in oggetto.⁷⁷⁰

Il *designer* deve, in seguito, provare l'oggetto della protezione, identificando il disegno o modello in questione. Tale onere è stato delimitato dalla Corte di Giustizia in *Karen Millen*: nelle azioni per contraffazione, il titolare

⁷⁶⁵ Art. 37 regolamento (CE) n. 6/2002. In particolare, ai sensi del paragrafo 2, la domanda di registrazione multipla è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Tuttavia, rispetto al pagamento di una tassa per ogni disegno, verosimilmente si tratta di una previsione economicamente più vantaggiosa. Si veda anche FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, cit., 357

⁷⁶⁶ Art. 19 par. 1 regolamento (CE) n. 6/2002

⁷⁶⁷ Art. 19 par. 4 regolamento (CE) n. 6/2002. Si veda FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, cit., 357

⁷⁶⁸ TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, cit., 306

⁷⁶⁹ CGUE, causa C-479/12, *Gautzsch*, 13 febbraio 2014, ECLI:EU:C:2014:75, para 30

⁷⁷⁰ TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, cit., 307

di un disegno o modello comunitario non registrato non deve provarne in maniera analitica le differenze rispetto ai modelli anteriori, essendo sufficiente la mera indicazione degli elementi che gli conferiscono il carattere individuale.⁷⁷¹

Infine, il *designer* è gravato dall'onere di provare che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello.⁷⁷² Tuttavia, se tale onere è eccessivamente gravoso avente riguardo al caso di specie, è ammissibile il ricorso "a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono un temperamento o un'attenuazione dell'onere della prova", ciò al fine di garantire l'effettività della disciplina.⁷⁷³

In ogni caso, la protezione conferita da un disegno o modello comunitario "si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa", prendendo in considerazione "il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello".⁷⁷⁴ Tendenzialmente, le corti garantiscono la protezione per i disegni e modelli comunitari, sia registrati che non registrati, contro le copie pressoché identiche, ad esempio create da un *knockoff designer*, ma permettono le "opere derivate" di aziende, come Zara o H&M, che si ispirano ad un nuovo trend, ad esempio la lunghezza di una gonna o la prevalenza di un determinato colore.⁷⁷⁵ In tal modo, il diritto dell'Unione Europea opera un bilanciamento tra protezione e libertà creativa.⁷⁷⁶

Tale bilanciamento è stato attuato dal Tribunale dell'Unione Europea anche in un caso in cui H&M ha contestato la validità di un modello di borsa registrato da Yves Saint Laurent, sulla base di un proprio modello anteriore.⁷⁷⁷ Nonostante il riconoscimento dell'ampio margine di libertà del *designer* nella realizzazione di una borsa, si considera che esso non possa "di per sé determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello".⁷⁷⁸ Più precisamente, è stato ritenuto che l'impressione generata prodotta dalle borse di YSL fosse diversa rispetto a quelle di H&M sulla base di differenze quali la diversa lavorazione e la presenza di angoli più spigolosi, da una parte, e più rotondeggianti, dall'altra. Ancora, il modello di YSL si presta all'utilizzo esclusivamente "a mano", mentre il modello di H&M può essere portato anche a

⁷⁷¹ CGUE, causa C-345/13, *Karen Millen*, cit., para 47; VARESE, BARABINO, *La tutela delle forme delle creazioni di moda: problematiche e prospettive*, cit., 96

⁷⁷² TISCHNER, *ibidem*, 306

⁷⁷³ CGUE, causa C-479/12, *Gautzsch*, cit., para 44

⁷⁷⁴ Art. 10 regolamento (CE) n. 6/2002

⁷⁷⁵ VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, cit., 734; MONSEAU, *European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy*, cit., 59-60

⁷⁷⁶ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 661

⁷⁷⁷ TUE, causa T-525/13, *H&M*, 10 settembre 2015, ECLI:EU:T:2015:617

⁷⁷⁸ TUE, causa T-525/13, *H&M*, cit., para 32

tracolla.⁷⁷⁹ Il Tribunale dell'Unione Europea, dunque, ha ammesso la coesistenza dei due modelli in questione.⁷⁸⁰



Figura 24. Alcune immagini relative al modello di YSL. Fonte: TUE, causa T-525/13, H&M, cit.

⁷⁷⁹ TUE, causa T-525/13, H&M, cit., para 37-39

⁷⁸⁰ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 661

Secondo alcuni autori, tuttavia, il regolamento n. 6/2002 costituirebbe “a *pervasive but unutilized regulation*” e non sarebbe di gran beneficio all’industria della moda.⁷⁸¹ Il fatto che non tutti i *fashion designer* decidano di registrare, però, può essere facilmente giustificato sulla base del fatto che, considerando il carattere stagionale della maggior parte dei *fashion design*, si preferisca evitare di sostenere i costi e i tempi di attesa della registrazione, potendo godere comunque della tutela offerta dai disegni e modelli comunitari non registrati.⁷⁸² In questo senso, gli svantaggi dei disegni e modelli registrati richiamano quelli dei *design patent* statunitensi, tuttavia, sono più vantaggiosi rispetto ad essi, poiché in ogni caso i costi sono inferiori e la soglia di accesso alla protezione è più bassa.⁷⁸³ Inoltre, il fatto che non vi siano numerose sentenze avente ad oggetto disegni e modelli comunitari non registrati può giustificarsi sulla base del fatto che i *designer* sono più consapevoli dei diritti reciproci ed evitano, di conseguenza, di copiarsi a vicenda. Si può affermare, dunque, che i disegni e modelli non registrati siano particolarmente utili alla promozione dell’innovazione in quanto incentivano l’ispirazione reciproca, senza che questa sfoci nella copia.⁷⁸⁴

In conclusione, la protezione comunitaria per i disegni e modelli non registrati è stata creata con l’intento di soddisfare le richieste e le necessità di industrie relative a prodotti con un ciclo di vita breve.⁷⁸⁵ Ancora, con l’armonizzazione della disciplina dei disegni e modelli, intenzionata a prendere in considerazione, bilanciandoli, i diversi interessi coinvolti,⁷⁸⁶ il legislatore europeo intendeva limitare il ricorso alla tutela del diritto d’autore, non altrettanto armonizzato e meno attento ai bisogni del settore.⁷⁸⁷

Nondimeno, la protezione *sui generis* dei disegni e modelli non ha limitato il progressivo ampliarsi, in parallelo, della tutela autoriale, anche per il settore della moda. La sentenza *Cofemel* della Corte di Giustizia⁷⁸⁸ segna, a questo proposito, un’ulteriore apertura.

⁷⁸¹ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1741

⁷⁸² MONSEAU, *European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy*, cit., 60

⁷⁸³ MONSEAU, *ibidem*, 60-61. Si ricorda che i requisiti per la protezione dei disegni e modelli sono la novità e il carattere individuale ex art. 4 regolamento (CE) n. 6/2002, mentre un *article of manufacture* può essere oggetto di un *design patent* se nuovo, originale e ornamentale (35 U.S.C. § 171 (a)). Trattandosi di una branca della *patent law*, inoltre, la verifica dei requisiti avviene con particolare rigore e attenzione.

⁷⁸⁴ MONSEAU, *ibidem*, 61

⁷⁸⁵ TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, cit., 304

⁷⁸⁶ EU Commission, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission*. III/F/5131/91-EN, June 1991. <http://aei.pitt.edu/1785/>, 42. Si tratta, in particolare, degli interessi dei *designer*, dei *retailers* e dei consumatori. Si veda TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, cit., 304

⁷⁸⁷ EU Commission, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission*, cit., 151.

⁷⁸⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

3. IL CUMULO DI PROTEZIONI: IL RISCHIO DI UNA TUTELA TROPPO ESTESA

La Corte di Giustizia, in *Cofemel*, ha stabilito che anche le opere dell'arte applicata, per poter beneficiare della protezione autoriale, devono soddisfare solo il requisito dell'originalità, intesa come creazione intellettuale propria dell'autore. Inoltre, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione.⁷⁸⁹ Nella successiva sentenza *Brompton*, i giudici di Lussemburgo hanno precisato che anche un oggetto connotato da una intrinseca funzione tecnica può beneficiare del diritto d'autore, laddove residui un margine in cui l'autore ha espresso la propria personalità.⁷⁹⁰ Si tratta evidentemente di un ampliamento della tutela autoriale nell'ambito dell'*industrial design*.

Più precisamente, la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 17 della direttiva 98/71 e l'art. 96 del regolamento n. 6/2002 restringendo il margine di discrezionalità inizialmente attribuito dal legislatore europeo nel determinare le condizioni e i requisiti di proteggibilità per l'attribuzione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale.⁷⁹¹ Dunque, un prodotto di *industrial design*, e conseguentemente del settore della moda, potrà beneficiare, oltre alla protezione offerta dalla disciplina sui disegni e modelli, comunitaria o nazionale, anche della tutela autoriale qualora soddisfi il requisito di originalità.

Tuttavia, a causa della soglia tendenzialmente bassa per soddisfare tale requisito, si prospetta un rischio di sovraprotezione, con il conseguente rafforzamento del monopolio dei titolari dei diritti sui disegni e modelli.⁷⁹²

Nello specifico, la soglia di accesso al diritto d'autore è talmente bassa che un disegno o modello che possieda carattere individuale, sarà normalmente ritenuto anche originale.⁷⁹³

Il diritto d'autore, rispetto alla disciplina sui disegni e modelli, presenta ulteriori vantaggi, oltre alla facile soddisfazione del requisito di originalità: per l'accesso alla tutela, infatti, non sono necessarie formalità, quali la registrazione, e la durata della protezione è sensibilmente più lunga: settant'anni oltre la vita dell'autore, rispetto ai venticinque ottenuti per i disegni e modelli tramite svariate registrazioni o ai tre ottenuti senza registrazione.⁷⁹⁴

⁷⁸⁹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 29-30

⁷⁹⁰ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 26

⁷⁹¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 47-48

⁷⁹² CHURCH, DERCLAYE, STUPFLER, *Design Litigation in the EU Member States: Are Overlaps With Other Intellectual Property Rights and Unfair Competition Problematic and Are SMEs Benefiting From the EU Design Legal Framework?*, cit., 3

⁷⁹³ FABBIO, *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, II, 45

⁷⁹⁴ FABBIO, *ibidem*

Si comprende, allora, il rischio, prospettato anche dall'Avvocato Generale in *Cofemel*,⁷⁹⁵ che il diritto d'autore estrometta il ricorso al diritto dei disegni e modelli. Più verosimilmente, si ritiene che esso possa aggiungersi alla registrazione come disegno o modello in quanto quest'ultima mantiene alcuni benefici: informa i terzi della sussistenza e del perimetro dei diritti, garantisce una presunzione di validità ai sensi dell'art. 85 comma 1 del regolamento n. 6/2002, e non c'è bisogno di provare che il convenuto abbia copiato il design dell'attore, ex art. 19 del regolamento.⁷⁹⁶

Ciò non toglie il rischio di prevalenza del regime più rigoroso, il diritto d'autore, a scapito del diritto sui disegni e modelli, con il conseguente superamento degli obiettivi di quest'ultima disciplina.⁷⁹⁷ Come ricordato dall'Avvocato Generale Szpunar, la protezione *sui generis* dei disegni e modelli "è adatta alla specificità di questi oggetti destinatari di tutela, vale a dire oggetti utilitari correnti e prodotti in massa che possono, nondimeno, presentare anche alcune caratteristiche estetiche originali e meritevoli di protezione. Tale tutela ha una durata sufficiente a consentire di rendere redditizio l'investimento costituito dall'elaborazione del disegno o del modello, senza però limitare in modo eccessivo la concorrenza. Parimenti, le condizioni di concessione di detta protezione, relative all'originalità e alla novità, come pure il criterio con cui individuare un atto di contraffazione, che è quello dell'impressione generale, sono in linea con la realtà dei mercati in cui si collocano tali oggetti".⁷⁹⁸

Il cumulo di protezione con il diritto d'autore potrebbe presentare anche problemi in termini di concorrenza tra imprese.⁷⁹⁹ La tutela del design tramite il diritto d'autore, infatti, genera un vantaggio monopolistico per il titolare dei diritti e uno svantaggio per i concorrenti, i quali devono sostenere il costo necessario alla ricerca e alla progettazione di soluzioni formali alternative e altrettanto valide per poter competere sul mercato.⁸⁰⁰ Il problema concorrenziale è legato, in particolare, alla possibile tutela autoriale di opere in parte funzionali e all'eccessiva durata della protezione.⁸⁰¹

Nell'ambito del design, infatti, sussiste un interesse alla caduta in pubblico dominio. Ciò è vero sia per la previsione, da parte del legislatore, di

⁷⁹⁵ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 52

⁷⁹⁶ DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit., INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 797; KUR, *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, cit., 296

⁷⁹⁷ CHURCH, DERCLAYE, STUPFLER, *Design Litigation in the EU Member States: Are Overlaps With Other Intellectual Property Rights and Unfair Competition Problematic and Are SMEs Benefiting From the EU Design Legal Framework?*, cit., 4

⁷⁹⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 51

⁷⁹⁹ FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 - "Geburtsstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit.; DERCLAYE, *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?*, cit

⁸⁰⁰ AUTERI e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 642

⁸⁰¹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 26

una tutela limitata nel tempo, ma anche per l'interesse economico, sociale e culturale connesso alle dinamiche specifiche dell'innovazione imprenditoriale e dell'evoluzione del gusto in questo settore. La caduta in pubblico dominio permetterebbe imitazioni lecite di un certo stile, consentendo la soddisfazione di una domanda differenziata e sempre più ampia. Al tempo stesso, si permetterebbe la diffusione dell'innovazione estetica in modo parallelo all'“innovazione del gusto”.⁸⁰²

Dal cumulo di protezione, infine, deriva l'incertezza del diritto: l'impresa concorrente potrebbe non essere in grado di determinare se il disegno industriale, la cui protezione *sui generis* sia scaduta, sia protetto anche dal diritto d'autore.⁸⁰³

Le considerazioni fin qui esposte possono essere a maggior ragione sostenute con riguardo ad un settore peculiare quale quello della moda.⁸⁰⁴ Come si è più volte ribadito, si tratta di un'industria fondata sulla continua ispirazione ad altri prodotti.⁸⁰⁵ Lo stesso *fashion cycle* presuppone l'emergere di alcuni capi di tendenza, che costituiscono il *trend* cui l'intera filiera si ispira per una determinata stagione⁸⁰⁶. Tali *trend*, inoltre, spesso sono ispirati a tendenze del passato⁸⁰⁷ (ad esempio, le spalline imbottite degli anni Ottanta, o i pantaloni a zampa degli anni Settanta).

Un'estensione della protezione a qualsiasi capo dotato di un minimo livello di originalità limiterebbe la possibilità di creare nuovi abiti a causa del rischio di incorrere nella copia di capi proposti in passato, anche da stilisti sconosciuti. Ogni investimento sostenuto comporterebbe, allora, un notevole rischio.⁸⁰⁸ Infatti, oltre al rischio di incorrere nella violazione dei diritti d'autore, in caso di piccole variazioni all'opera originaria, si incorrerebbe anche nella creazione non consentita di opere derivate, laddove vi fosse una maggiore demarcazione rispetto alla prima.⁸⁰⁹ La possibilità di creare opere derivate, *i.e.* elaborazioni di carattere creativo di un'opera, rientra nei diritti esclusivi conferiti all'autore ex art. 18 l. aut.

Nondimeno, si potrebbe obiettare che il rischio di iper-protezione autoriale sia mitigato dal più difficile riconoscimento della violazione in giudizio. Una soglia bassa di originalità, infatti, potrebbe essere utile anche al presunto contraffattore, la cui opera potrebbe riconoscersi altrettanto originale e meritevole di tutela al pari dell'opera presunta oggetto di contraffazione.

⁸⁰² FABBIO, *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*, cit.

⁸⁰³ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 52

⁸⁰⁴ BACCI, *Il Copyright applicato alla moda*, cit.

⁸⁰⁵ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 657

⁸⁰⁶ MALAURIE-VIGNAL, *ibidem*; SCAFIDI, *Intellectual Property and Fashion Design*, cit., 43

⁸⁰⁷ MALAURIE-VIGNAL, *Could fashion copies become lawful?*, cit., 657

⁸⁰⁸ BACCI, *Il Copyright applicato alla moda*, cit.

⁸⁰⁹ GHIDINI, *Sequential cumulation of copyright with protection of products of industrial design. A critique, and an alternative proposal*, cit., 9

Tuttavia, ciò non elimina il persistere del problema di una tutela eccessivamente lunga, contraria alla logica dell'industrial design e alla razionalità dell'intero sistema.⁸¹⁰ In particolare, la tutela *sui generis* dei disegni e modelli è stata creata proprio per rispondere alle esigenze delle imprese del settore dell'*industrial design*, bilanciando, però, con le esigenze di leale concorrenza tra le imprese. Più nello specifico, la tutela dei disegni e modelli non registrati trova la sua *ratio* nella tutela più consona alle industrie *saisonnières*, come la moda. Sfugge, allora, la ragione di questa estensione della protezione del diritto d'autore, che renderà verosimilmente priva di significato la tutela dei disegni e modelli non registrati: a parità di assenza di intervento attivo da parte del titolare, questi sarà piuttosto incline a pretendere la tutela più ampia del diritto d'autore.⁸¹¹

In assenza di un intervento legislativo volto ad affrontare queste problematichità, spetterà alle corti nazionali interpretare il cumulo di protezione in modo da evitare una protezione eccessiva.

Nondimeno, le recenti sentenze della Corte di Cassazione italiana sul tema sembrano sposare l'orientamento della Corte di Giustizia, riconoscendo l'originalità quale unico requisito per beneficiare del diritto d'autore, ampliandone, di fatto, la tutela.⁸¹²

Più utile sembra il riferimento alla giurisprudenza francese, che negli ultimi anni ha adottato un approccio più rigoroso alla verifica dell'originalità, necessità che sembra sottintendere anche l'Avvocato Generale Szpunar,⁸¹³ in particolare con riguardo alle creazioni di moda.⁸¹⁴

Più precisamente, l'originalità, nel *fashion sector*, è apprezzata con riguardo alla combinazione degli elementi presenti.⁸¹⁵ Infatti, se si dovesse valutare ogni singolo elemento, sarebbe facilmente ritenuto comune o banale: il principio di proporzionalità, allora, giustifica la valutazione dell'originalità sull'insieme del prodotto.⁸¹⁶

Nondimeno, la valutazione da parte dei giudici è rigorosa, effettuata considerando minuziosamente le circostanze del caso di specie.⁸¹⁷

⁸¹⁰ CASO, DORE, *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, cit., 29

⁸¹¹ E. DERCLAYE, *A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?*, in E. DERCLAYE, *The Copyright/Design Interface. Past, present and future*, Cambridge, 2018, 421, 450; TISCHNER, *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, cit., 313

⁸¹² Cass. civ. sez. I, 30 aprile 2020, n. 8433, cit.; Cass. civ. sez. I, 29 maggio 2020, n. 10300, cit.

⁸¹³ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, cit., para 54

⁸¹⁴ DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*; cit.

⁸¹⁵ CA Paris, P. 5, ch. 1, 12 mai 2015, n° 14-11.880, cit.

⁸¹⁶ DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*; cit.

⁸¹⁷ DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*; cit. Si veda, ad esempio, CA Paris, P. 5, ch. 2, 25 oct. 2013, n° 13-02.338 sur la base de données LexisNexis. In tale sentenza, la Corte d'Appello riconosce che la borsa denominata "Voyage" e la versione

È colui che lamenta la presunta violazione dei propri diritti che deve provare, nel dettaglio, in cosa consista l'originalità, senza che sia possibile, per il giudice, sostituirsi alle sue carenze.⁸¹⁸

Ciononostante, i giudici francesi sono piuttosto inclini a riconoscerla, ammettendo i capi alla tutela del diritto d'autore.⁸¹⁹ In tal modo, questa protezione si aggiunge a quella dei disegni e modelli, che in Francia possono beneficiare anche di un "deposito semplificato".⁸²⁰ Tale forma di deposito è concepita a beneficio delle industrie *"qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits"*.⁸²¹ Esso è relativamente poco oneroso e permette di proteggere fino a cento disegni o modelli, senza bisogno di pubblicazione, per tre anni. Durante questo periodo, la riproduzione è segreta. Al termine dei tre anni il titolare potrà decidere di pubblicare i modelli di successo, rispettando le formalità previste dall'art. R512-3 del CPI. L'interesse primario è quello di costituire la prova dell'antioriorità rispetto ad eventuali disegni e modelli successivi.⁸²²

L'ordinamento francese, quindi, stimola ulteriormente il ricorso alla disciplina dei disegni e modelli, anche e soprattutto per le creazioni di industrie stagionali come la moda. Al tempo stesso, tuttavia, la giurisprudenza tendenzialmente ammette anche la tutela autoriale, garantendo al titolare il godimento dei diritti esclusivi sulle proprie creazioni per tutta la durata della propria vita e i settant'anni successivi, rispetto ai venticinque previsti per i disegni e modelli.

denominata "Trip" si distinguono per una combinazione peculiare dei propri elementi e *"l'ordonnancement des formes géométriques choisies et leur caractère modulable, alliés à la valorisation des éléments d'attache et de protection ainsi qu'à l'accentuation délibérée des composantes intérieures traduisent, dans l'agencement singulier qui est le leur, un parti-pris esthétique porteur de l'empreinte personnelle de son auteur"*. In senso negativo, si veda Cass. civ. 1e, 2 oct. 2013, n° 12-21.095, sur legifrance.gouv.fr, in cui la Cassation ritiene che la Cour d'appel abbia correttamente ritenuto che la combinazione degli elementi della T-shirt fosse sprovvista di originalità, trattandosi di *"un col « tunisien » ou « marocain », avec une encolure finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant découpé pour créer un bord franc, l'apposition de boutons nacrés d'un côté de l'encolure et, en symétrie, des boutonnieres sur l'autre côté, la superposition de coutures six fils, des découpes bords francs aux manches et au bas du vêtement"*.

⁸¹⁸ CA Paris, P.5, ch. 1, 19 janv. 2016, n° 14-10.676, sur la base de données LexisNexis. La corte, in una controversia tra una società specializzata nella creazione di pizzi e merletti, anche a beneficio di abiti di aziende famose, contro H&M, ribadisce che *"Il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur de caractériser l'originalité de cette création"*. In senso analogo CA Paris, P. 5, ch. 1, 22 Mars 2016, n° 14-26.251 sur la base de données LexisNexis, avente ad oggetto alcuni vestiti di Mango: *"les oeuvres artistiques bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur du simple fait de leur création mais [...] il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur de caractériser l'originalité de cette création, c'est à dire de caractériser un effort créatif reflétant l'empreinte de la personnalité du créateur"*.

⁸¹⁹ DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*; cit. L'autrice nota che su otto decisioni rese da TGI e corti d'appello su capi d'abbigliamento, la metà ammetteva il diritto d'autore.

⁸²⁰ Artt. L512-2 e R512-4 del *code de la propriété intellectuelle*.

⁸²¹ ART. L512-2 CPI

⁸²² DONAUD, *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?*; cit.

Si comprende, dunque, come il rischio di una protezione troppo estesa sussista e come la valutazione più rigorosa da parte delle corti nazionali del requisito dell'originalità probabilmente non sarà sufficiente a scongiurarlo.

CONCLUSIONI

Il disegno industriale consiste nella produzione seriale di oggetti caratterizzati al tempo stesso da una destinazione pratica e da una forma esteriore peculiare. I prodotti della moda costituiscono, in questo senso, un esempio di *industrial design*.

La compresenza dell'elemento estetico e dell'applicazione industriale rende tali prodotti "ibridi", ponendoli a metà strada tra opere dell'ingegno e creazioni industriali.⁸²³ Conseguentemente, si è posto il problema dello strumento di tutela della proprietà intellettuale più adatto a proteggerli: una tutela autoriale, valorizzante l'aspetto più squisitamente artistico del prodotto; oppure una tutela *sui generis*, oppure ancora una tutela brevettuale, valorizzanti, queste ultime, il carattere industriale del prodotto.

L'analisi effettuata in questo scritto ha inteso comparare le differenti forme di protezione proposte dagli ordinamenti statunitense, europeo, italiano e francese ai prodotti di *industrial design* e, nello specifico, ai prodotti della moda, in quanto settore peculiare. In tale industria, infatti, l'imitazione gioca un ruolo rilevante: lo stesso ciclo di vita della moda si basa sull'emergere di un *trend* che verrà poi ripreso, con qualche variazione, dalle varie aziende per un'intera stagione, per poi essere abbandonato con l'emergere del *trend* successivo. Sono emerse due considerazioni: da un lato, una protezione troppo rigorosa rischierebbe di limitare il funzionamento del *fashion cycle*, dall'altro, una protezione inconsistente rischierebbe di limitare la produttività dei *designer*, in particolare quelli emergenti.

Nello specifico, si è intesa valutare l'opportunità di un diritto specifico concernente il disegno industriale e la moda e l'eventuale necessità di un cumulo di protezione con una tutela ampia e di lunga durata come quella autoriale.

Con riguardo all'ordinamento statunitense, si è osservato che non è prevista una protezione specifica per i disegni industriali. Il *designer* potrà eventualmente ottenere un *design patent*, i cui requisiti di proteggibilità, i lunghi tempi di attesa per il rilascio e i costi relativi ne fanno uno strumento particolarmente oneroso. Nello specifico, esso non risulta adatto alle esigenze dell'industria, ed in particolare di quella della moda, considerando il suo carattere stagionale. I prodotti della moda, inoltre, difficilmente possono soddisfare il requisito di novità, poiché spesso si tratta di una combinazione di elementi preesistenti.

In alternativa, un *designer* statunitense può far ricorso ad un *trade dress*, i.e. "l'immagine complessiva e l'aspetto generale del prodotto",⁸²⁴ la cui durata è potenzialmente infinita. Il *design* non è protetto di per sé, ma solo fintantoché abbia acquisito distintività tramite l'uso nel mercato e sia riconducibile ad una determinata fonte, acquistando il cosiddetto *secondary meaning*. Esso è solo

⁸²³ MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, cit.

⁸²⁴ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, cit., 765

raramente dimostrabile nel caso dei prodotti dell'industria della moda, in cui i consumatori non sono sempre capaci di ricondurlo alla sua fonte. Di conseguenza, il *trade dress* offre protezione solo ad una porzione limitata di *fashion design*.

Infine, il *copyright* offre una protezione della durata pari a settant'anni oltre alla vita dell'autore al design di uno *useful article* laddove soddisfi la *separability clause* prevista nella sezione 101 del *Copyright Act*. Più precisamente le caratteristiche pittoriche, grafiche o scultoree incorporate nel design devono poter essere identificate separatamente, ed essere capaci di esistere indipendentemente dagli aspetti utilitaristici dell'oggetto. Tale *separability clause* è stata interpretata nel caso *Star Athletica* dalla *Supreme Court* nel senso che "una caratteristica incorporata nel design di uno *useful article* è proteggibile dal *copyright* solo se la caratteristica (1) può essere percepita come un'opera bidimensionale o tridimensionale separata dallo *useful article*, e (2) sarebbe qualificabile come un'opera pittorica, grafica o scultorea proteggibile – autonomamente o fissata in altro mezzo di espressione tangibile – se immaginata separatamente dallo *useful article* in cui è incorporata".⁸²⁵ La Corte, nel caso di specie, ammette la separabilità della combinazione di linee e colori su una divisa per cheerleader. Il fatto che non si sia pronunciata sull'originalità, requisito principale del *copyright*, ha causato delle *misinterpretations* da parte dei giudici che hanno applicato lo standard proposto. Inoltre, la *Supreme Court*, pur essendosi pronunciata su divise per cheerleader, non ha affrontato il problema del risolto che tale sentenza potrà avere nell'ambito della moda. Un'interpretazione ampia, infatti, potrebbe portare all'applicazione del *copyright* anche per i *fashion design*, tutela che, secondo i *dissenting judges*, è stata esclusa dal Congresso.

Il settore della moda negli Stati Uniti, dunque, è retto da un *low IP regime* in quanto, come si è visto, i *fashion design* non godono di una tutela specifica, bensì possono beneficiare delle tre tutele elencate se ne soddisfano i requisiti. Inoltre, eventualmente le imprese possono far ricorso alla *trademark law* se il marchio è incorporato nel design. Nondimeno, secondo alcuni autori,⁸²⁶ l'industria non risulta danneggiata dalla scarsa protezione per l'operare del cosiddetto *piracy paradox*, per cui la facilità della copia dei *fashion design* non danneggia l'industria della moda, ma al contrario incentiva la creazione. Innanzitutto, la rapida diffusione delle copie porta all'obsolescenza indotta del capo. In tal modo, il capo in questione diventa accessibile alla massa dei consumatori, perdendo il ruolo di identificatore di un determinato *status* sociale che inizialmente ne aveva causato il successo. Questo processo, che si verifica normalmente nel *fashion cycle*, è accelerato dalla presenza dei *knockoffs*. Inoltre, la diffusione delle copie permette ai consumatori di conoscere più in fretta i *trend* della stagione, diminuendo il costo dell'informazione. La diffusione delle copie permette, dunque, la più facile emersione dei *trend*, dai quali i capi della stagione successiva dovranno discostarsi per poter emergere.

⁸²⁵ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, cit., 1007

⁸²⁶ RAUSTIALA, SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, cit., 1689

Tuttavia, è stato osservato che tale teoria non prende sufficientemente in considerazione il ruolo dei singoli *designer*, concentrandosi sull'efficienza globale dell'industria. I *designer*, infatti, difficilmente riuscirebbero a mantenere o costruire un'immagine del proprio *brand* e dei propri prodotti tramite i quali competere sul mercato. Lo stesso valore promesso ai consumatori verrebbe intaccato da una rapida diffusione di prodotti simili se non identici a prezzi inferiori. I numerosi tentativi di apportare una modifica legislativa volta ad introdurre una protezione più significativa ai *fashion design* dimostrano come gli operatori del settore non siano soddisfatti dalla situazione attuale.

Sembra auspicabile, dunque, l'introduzione di una protezione specifica, se non esclusivamente per le creazioni dell'industria della moda, quanto meno per i disegni industriali in generale, svincolata dalle restrizioni imposte sul *patent*, sul *trademark* e sul *copyright* e che si sostituisca, in tale settore, alle forme tradizionali della proprietà intellettuale.

Volgendo l'attenzione all'ordinamento europeo, si è osservato che, in questo caso, una protezione *sui generis* esiste: si tratta della disciplina sui disegni e modelli. Innanzitutto, il legislatore comunitario ha disposto l'armonizzazione delle discipline nazionali sul tema, tramite la direttiva 98/71. In seguito, con il regolamento n. 6/2002, è stata prevista una disciplina dei disegni e modelli comunitari registrati e non registrati. Questi ultimi, che garantiscono al titolare una protezione per una durata di tre anni, senza il bisogno di eseguire alcuna formalità, sono particolarmente utili per rispondere ai bisogni di industrie stagionali come quella della moda, in cui non sempre si è in grado di conoscere, a priori, quelle che saranno le creazioni di successo e per le quali abbia senso il concetto di protezione. Anche la previsione del "periodo di grazia" di un anno, dopo la prima divulgazione, per procedere alla registrazione si rivela particolarmente utile in questo senso.

Inoltre, sia la direttiva⁸²⁷ che il regolamento,⁸²⁸ conformemente alla Convenzione di Berna,⁸²⁹ ammettono il cumulo della protezione dei disegni e modelli con il diritto d'autore. In particolare, la normativa comunitaria lascia agli Stati Membri un margine di discrezionalità per quanto riguarda le condizioni dell'ammissione alla tutela autoriale "compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere". Di conseguenza, gli Stati Membri hanno interpretato tale cumulo in diversi modi.

In Italia, l'intervento della direttiva ha portato all'abbandono del criterio della scindibilità, per cui le opere dell'arte applicata erano protette se il loro valore artistico era scindibile dal carattere industriale del prodotto.⁸³⁰ Con il d. lgs. 95/2001 si è introdotto il numero 10 dell'art. 2 l. aut., che dispone la protezione delle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Il requisito del valore artistico ha presentato non pochi problemi interpretativi per l'evidente contrasto con il

⁸²⁷ Art 17 direttiva 98/71/CE

⁸²⁸ Art. 96 par. 2 regolamento (CE) n. 6/2002

⁸²⁹ Art. 2 par. 4 della Convenzione

⁸³⁰ Art. 2 n. 4 l. aut. ante 2001

principio di neutralità del diritto d'autore, il quale stabilisce che le opere sono protette a prescindere dal loro merito artistico. La valutazione circa il grado di meritevolezza estetica implica una valutazione soggettiva e porta ad interrogarsi su chi debba esercitare tale giudizio. La Cassazione ha precisato, a partire dal 2015, che il valore artistico deve essere individuato con riferimento a parametri il più possibile oggettivi, come l'esposizione dell'opera in mostre o musei, o la pubblicazione su riviste specializzate. Tuttavia, i tentativi di oggettivizzazione non sfuggono a critiche, *in primis* perché non risolvono il conflitto con il principio di neutralità, e poi perché tendenzialmente si manifestano solo con il tempo e sono difficili da valutare in caso di opera appena immessa sul mercato.

Nondimeno, il criterio del valore artistico ha il pregio di evitare un accesso indiscriminato alla tutela autoriale. In particolare, con riguardo alle creazioni dell'industria della moda, tale criterio ha permesso di limitare la protezione del diritto d'autore solo a quei capi "iconici", considerati al pari di opere d'arte.

L'ordinamento francese, *en revanche*, è considerato il pioniere del principio dell'*unité de l'art*, per cui non è possibile discriminare tra opere dell'arte "pura" o opere dell'arte "applicata": l'arte è una sola e qualsiasi opera può ottenere tutela autoriale.⁸³¹ Tale principio, inizialmente promosso dalla dottrina, venne poi previsto dal legislatore all'inizio del secolo scorso. La portata del cumulo, però, non venne precisata. Di conseguenza, le corti elaborarono una giurisprudenza volta ad ammettere un cumulo totale e automatico delle due discipline, causando l'assimilazione e la confusione tra i diversi requisiti di accesso, mantenuti distinti dal legislatore. Il recepimento della normativa comunitaria inizialmente non causò il mutare di tali orientamenti ermeneutici, nonostante la previsione di una disciplina più dettagliata per i disegni e modelli. Negli ultimi anni, tuttavia, si è lentamente fatta strada, in giurisprudenza, la consapevolezza della distinzione dei requisiti, ammettendo un cumulo parziale, nel senso che un determinato oggetto, per beneficiare del cumulo di protezione, deve soddisfare i requisiti di entrambe le discipline.

Occorre precisare, inoltre, che i prodotti della moda, nell'ordinamento francese, sono espressamente ammessi alla tutela autoriale ai sensi dell'art. L112-2 n. 14 del *code de la propriété intellectuelle*. Come si è visto, i *fashion design* sono raramente nuovi: essi riprendono delle caratteristiche di altri design, più o meno recenti. Conseguentemente, la giurisprudenza francese valuta l'originalità con riguardo alla combinazione degli elementi presenti, poiché, se presi singolarmente, raramente potrebbero essere considerati originali. Tale valutazione è rigorosa e attenta ai dettagli di ciascun singolo capo, tuttavia, l'originalità è tendenzialmente riconosciuta.

Di fronte a normative nazionali così differenziate, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta per armonizzare le discipline sul diritto d'autore dei diversi Stati membri. Nella sentenza *Cofemel*, ha affermato che

⁸³¹ POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, cit., n. 28 ; POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, cit., n. 38

un'opera è protetta dal diritto d'autore se originale, ovvero, come intesa dalla sua giurisprudenza, se costituisce espressione della personalità dell'autore, frutto delle sue scelte libere e creative. L'ammissione del cumulo di tutele, previsto dall'art. 17 della direttiva 98/71, implica che anche le opere del disegno industriale possano godere della tutela autoriale se soddisfano il requisito di originalità.

Tale sentenza, pur soffermandosi sulla legittimità di requisiti *alternativi* all'originalità, non aggiuntivi, sembra escludere il riferimento a criteri diversi rispetto all'originalità, ammettendo, dunque, qualsiasi opera, purché originale, alla tutela autoriale, in un apparente richiamo all'*unité de l'art*. Tuttavia, la Corte di Giustizia ricorda un limite: se la realizzazione di un oggetto è stata dettata da considerazioni di carattere tecnico, l'autore non potrà compiere le proprie scelte libere e creative, di conseguenza l'opera non potrà ritenersi originale. Alcuni autori⁸³² vedevano in questa esclusione una possibile limitazione ad una protezione indiscriminata di qualsiasi oggetto dotato di originalità, la cui soglia, si ricorda, è bassa: è sufficiente un minimo sforzo creativo.

Nondimeno, la Corte di Giustizia, con la successiva sentenza *Brompton*, precisa che un oggetto può essere protetto dal diritto d'autore "anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative".⁸³³ Conseguentemente, la tutela autoriale è esclusa solo qualora le componenti di un oggetto siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica. Dunque, è sufficiente un minimo apporto di originalità affinché un oggetto, dotato anche di componenti funzionali, goda del diritto d'autore.

Le recenti pronunce della Corte di Giustizia, quindi, nell'intento di armonizzare ulteriormente il diritto degli Stati membri, escludono requisiti diversi dall'originalità per poter beneficiare della tutela autoriale, estendendone, di fatto, l'ambito di applicazione.

Tale estensione, che ammette qualsiasi opera del disegno industriale frutto di un minimo di creatività dell'autore a tale tipo di tutela, comporta un rischio di iper-protezione, con il sollevamento di numerose problematiche, più volte affrontate nelle pagine precedenti.

Innanzitutto, il diritto d'autore potrebbe estromettere o limitare il ricorso alla tutela dei disegni e modelli, in quanto esente da formalità e proteggibile per una durata maggiore. Inoltre, la tutela dei disegni e modelli non registrati non avrebbe più senso di esistere: a parità di assenza di intervento attivo da parte del titolare, questi pretenderà, verosimilmente, la tutela più ampia del diritto d'autore.

Ancora, l'ammissione indiscriminata del cumulo comporterebbe il rischio di incertezza del diritto: un'impresa non potrebbe sapere con certezza se il

⁸³² INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 808

⁸³³ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 26

prodotto dell'impresa concorrente, una volta scaduta la tutela specifica dei disegni e modelli, sia al contempo protetta dal diritto d'autore.

Inoltre, un'eccessiva tutela autoriale avrebbe risvolti negativi per la concorrenza tra imprese. Il vantaggio monopolistico del titolare dei diritti, infatti, costringe i concorrenti a sostenere il costo necessario alla ricerca e alla progettazione di soluzioni formali alternative per poter competere sul mercato. Di fronte ad una lunga durata e ad un monopolio anche su prodotti in parte funzionali, il problema si accresce. La caduta in pubblico dominio, invece, permetterebbe imitazioni lecite di un certo stile, consentendo di soddisfare una domanda differenziata e più ampia.

Tali rischi possono essere a maggior ragione temuti con riguardo al settore della moda, fondato su un ciclo alla cui base vi è l'imitazione di capi di tendenza. La protezione del diritto d'autore, in tale settore, potrebbe ridurre l'incentivo alla creazione, specialmente da parte dei nuovi *designer*, timorosi di incorrere nella violazione dei diritti altrui. In particolare, tra i diritti esclusivi conferiti all'autore vi sono anche i diritti sulle elaborazioni dell'opera, le cosiddette opere derivate. Nel mondo della moda, fondato sull'ispirazione reciproca, il rischio che un capo venga considerato "elaborazione" di un altro è particolarmente rilevante.

Le problematiche relative all'eccessiva protezione, da parte del diritto d'autore, nel settore del disegno industriale e della moda sono state evidenziate anche con riguardo all'ordinamento americano, con l'evidente differenza che, negli *States*, non esiste una protezione *sui generis*.

Alla luce delle considerazioni svolte in questo elaborato, sembra di poter ritenere che nessuna delle protezioni esistenti negli Stati Uniti (*design patent*, *trade dress* e *copyright*) di cui possono godere il disegno industriale e la moda sembra la più consona per tutelare tali creazioni. Ciascuna delle tre forme succitate, infatti, è strettamente legata ai diritti "madre" di proprietà intellettuale da cui deriva (il *patent*, il *trademark* e, appunto, il *copyright*), non conformandosi del tutto alle esigenze del settore.

Più opportuno sarebbe, allora, creare un diritto *sui generis*, un *design right* svincolato dalle logiche e dai costi del *patent*, più consono ai bisogni dell'industria.⁸³⁴ In tal senso, la disciplina europea dei disegni e modelli potrebbe costituire un modello per gli Stati Uniti. In particolare, sarebbe utile prevedere una registrazione, per soddisfare le esigenze di certezza delle imprese concorrenti, tuttavia essa non dovrebbe presentare gli stessi costi elevati del rilascio di un *patent*, in modo da poter essere più facilmente accessibile ai *designer*. Ancora, la previsione di una durata della protezione modulabile dal titolare, come avviene in Europa, tramite registrazioni successive, ma non infinite, si adatterebbe particolarmente ai prodotti dell'*industrial design*: sulla base del loro successo nel mercato, il titolare potrebbe decidere se richiedere un ulteriore periodo di protezione o lasciare entrare il prodotto nel pubblico dominio. Tale ingresso dovrebbe comunque

⁸³⁴ HEMPHILL, GERSEN, *The Law, Culture, and Economics of Fashion*, cit., 1184-1185

avvenire dopo una serie di registrazioni, per un periodo massimo che potrebbe essere, come per i disegni e modelli europei, di venticinque anni, in modo da salvaguardare le esigenze della concorrenza tra imprese. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche una disciplina per gli *unregistered design*, di breve durata, della quale possano beneficiare le industrie della moda, della cosmetica o i giocattoli, i cui prodotti non hanno lunga vita nel mercato.⁸³⁵ Nel frattempo, nell'auspicio di un intervento legislativo da parte del Congresso, le corti dovrebbero evitare di interpretare estensivamente *Star Athletica* per ammettere gli *useful articles* alla tutela del *copyright*, soprattutto per quanto riguarda i *fashion design*, onde escludere effetti distorsivi anti-concorrenziali e un potenziale danno al continuo sviluppo della *fashion industry*.

Per quanto concerne l'ordinamento europeo, come si è osservato, la protezione dei disegni e modelli, sia a livello nazionale che comunitario, sia registrati che non registrati, appare adatta alle esigenze del settore del disegno industriale, in generale, ma anche al settore della moda, grazie, in particolare, alla protezione dei disegni e modelli non registrati e al "periodo di grazia" di un anno entro il quale valutare se procedere alla registrazione di un prodotto.

Resta da risolvere, dunque, la questione del cumulo con il diritto d'autore e la conseguente *overprotection*.

La previsione di un requisito "filtro", come il valore artistico, per quanto dettata da considerazioni condivisibili, non è adatta a risolvere la questione: oltre ad essere stato indirettamente escluso dalla Corte di Giustizia, si pone in un contrasto troppo netto con il principio di neutralità del diritto d'autore. La valutazione sull'artisticità o il grado di meritevolezza estetica di un oggetto, a prescindere dall'utilizzazione di criteri più o meno oggettivi, inevitabilmente verrebbe a dipendere dal giudizio del giudice o degli esperti del settore. Si tratta, come si vede, di una valutazione in ogni caso soggettiva e, conseguentemente, incerta. Inoltre, taluni *designer*, magari all'avanguardia, potrebbero non ricevere il riconoscimento necessario dagli esperti contemporanei, vedendosi dunque negare la tutela.⁸³⁶

Il diverso criterio della *separability* utilizzato negli Stati Uniti, che richiama la scindibilità in vigore nel nostro ordinamento fino al 2001, stabilisce che le caratteristiche pittoriche, grafiche o scultoree del design di uno *useful article* sono *copyrightable* se "possono essere identificate separatamente, e sono capaci di esistere indipendentemente dagli aspetti utilitaristici dell'oggetto".⁸³⁷ Questo criterio, pur facendo meno riferimento alla soggettività del giudicante, si presta, tuttavia, a molteplici interpretazioni. L'interpretazione dello standard da applicare effettuata dalla *Supreme Court* in *Star Athletica* non ha chiarito particolarmente la situazione, prestandosi anch'essa a diverse letture, capaci di comportare una *overprotection*. Come hanno sottolineato alcuni autori, il

⁸³⁵ MONSEAU, *European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy*, cit., 76

⁸³⁶ DERCLAYE, *A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?*, cit., 440-441

⁸³⁷ 17 U.S.C. § 101

problema di fondo della separabilità risiede nella volontà di separare gli elementi estetici e funzionali, contrariamente allo scopo dell'*industrial design* di creare una fusione armonica di tali elementi.⁸³⁸

Un ulteriore criterio per regolare il cumulo tra diritto d'autore e diritto *sui generis* potrebbe essere quello del numero di copie prodotte (utilizzato nel Regno Unito fino al 1968 e tuttora in vigore in Australia). Se il design è riprodotto oltre un certo numero di copie, ad esempio cinquanta, non potrà beneficiare del diritto d'autore. La *ratio* di tale criterio è che un oggetto funzionale debba avere una protezione meno forte onde evitare un monopolio eccessivo. Tale criterio, pur avendo il pregio di essere oggettivo, è tuttavia arbitrario⁸³⁹ e stride con il senso di proteggere le arti applicare all'industria in generale, tendenzialmente caratterizzate dalla riproduzione seriale.

In ogni caso, sussisterebbe il problema della durata, con i risvolti sulla concorrenza che ne derivano. La previsione di un diritto d'autore di durata inferiore, però, per quanto ammesso dalla Convenzione di Berna (ex art. 7 paragrafo 4), comporterebbe comunque il rischio di interpretazioni diversificate nei vari Stati membri sulla soglia di accesso al diritto d'autore più lungo, ben lungi quindi, dalle esigenze di armonizzazione più volte sottolineate dagli organismi europei.

Più semplice, anche se più azzardata, è l'ipotesi di prospettare un intervento legislativo radicale volto ad escludere le opere dell'arte applicata dalla tutela autoriale.⁸⁴⁰ In tal modo, il disegno industriale sarebbe comunque protetto, ma per una durata massima di venticinque anni, più consona alle esigenze dell'industria. L'anno "di grazia" permetterebbe di valutare, soprattutto per le industrie stagionali come la moda, ma non solo per esse, l'opportunità di procedere alla registrazione oppure semplicemente di beneficiare dei tre anni di protezione del design non registrato. I requisiti, inoltre, comporterebbero una soglia più alta di accesso, evitando la tutela, non necessaria, di oggetti banali. Dunque, verrebbero bilanciate le esigenze di protezione con quelle del mercato. La protezione sarebbe, in questo modo, armonizzata sul territorio europeo, senza incorrere nel rischio di decisioni difformi nei vari ordinamenti.

Tale soluzione, probabilmente, è inverosimile, in un contesto europeo di continua espansione del diritto d'autore. In ogni caso, è auspicabile che le corti nazionali, nel frattempo, interpretino più rigorosamente il criterio di originalità, con particolare riguardo ai criteri, propri del diritto d'autore, della dicotomia idea-espressione e della *merger doctrine*. Queste accortezze da parte della giurisprudenza, per quanto non possano risolvere i problemi del cumulo di tutele, potranno quanto meno arginarlo.

⁸³⁸ SMITHEY, *The borderlands of copyright: The useful-article doctrine in light of Star Athletica v. Varsity Brands*, cit., 474-475

⁸³⁹ DERCLAYE, *A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?*, cit., 442-443

⁸⁴⁰ DERCLAYE, *A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?*, cit., 450

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA

ALVANINI S., *I presupposti della tutela dell'industrial design*, nota a CGUE, causa C-683/17, Cofemel, 12 settembre 2019, in *Il Diritto Industriale*, 2020, IV, 348

AMAR M., *Sopra un progetto di riforma della legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno*, in *Legge*, 1907, 2055

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V.M., OLIVIERI G., RICOLFI M., ROMANO R., SPADA P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI edizione, Torino, 2020

AUTERI P., SPADA P., GHIDINI G., *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, II, 267

BACCI M., *Il Copyright applicato alla moda*, in *IPrights.it*, 22 settembre 2019, <https://www.IPrights.it/copyright-moda/>

BARNETT J., *Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property and the Incentive Thesis*, 91 Va. L. Rev. 1381 (2005), <https://ssrn.com/abstract=704721>

BELTRAMETTI S., *Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a Comparison with the Protection Available in the European Community.*, 8 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 147 (2010), <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol8/iss2/1>

BENABOU L., *Les nouveaux critères de protection des dessins et modèles: une protection sur mesure?*, in *Droit et Patrimoine*, n. 100, janvier 2002, p.45

BENTHAM J., *A Manual of Political Economy*, New York, 1839

BENUSSI F., *La tutela del disegno industriale. Problemi e prospettive*, Milano, 1975

BERNAULT C., *Objet du droit d'auteur – Œuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L. 112-2)*, in *Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique*, Lexis-Nexis, Fasc. 1135

BLOCH P. H., *Seeking the ideal form: Product design and customer response*, in *Journal of Marketing*, 1995, vol. 59, 16

BOAS F., *Primitive art*, New York, 1927

BOGNI M., *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 329

BONELLI G., *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, 507

BOYLE J., JENKINS J., *Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook*, 2018, <https://web.law.duke.edu/cspd/openip/>

BRAVE NEW ALPS, *Design, chi progetta la 'buona società'?*, in [ilfattoquotidiano.it](https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/21/design-chi-progetta-la-buona-societa/2144066/), 21 ottobre 2015, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/21/design-chi-progetta-la-buona-societa/2144066/>

BUCCAFUSCO C., FROMER J.C., *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, 93 *Notre Dame L. Rev.* 51 (2017), <https://ssrn.com/abstract=2826201>

CASELLI S., *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del "valore artistico"*, nota a Tribunale Milano, 12 luglio 2016, Sez. spec. Impresa, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 333

CASO R., DORE G., *Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio*, in corso di pubblicazione in B. PASA (ed.), *Design, innovazione tecnologica e digitale. Proposta interdisciplinare per ripensare le tutele / Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Napoli, 2021, <https://zenodo.org/record/4518812#.YCpTwmhKjIV>

CHURCH O., DERCLAYE E., STUPFLER G., *Design Litigation in the EU Member States: Are Overlaps With Other Intellectual Property Rights and Unfair Competition Problematic and Are SMEs Benefiting From the EU Design Legal Framework?* (August 17, 2020). *European Law Review*, Forthcoming, <https://ssrn.com/abstract=3675732>

COHEN JEHOAM H. *Cumulation of protection in EC design proposals*. Herchel Smith Lecture, held at Queen Mary and Westfield College, University of London, on 27 April 1994. <https://www.ivir.nl/publicaties/download/Cohen2.pdf>

CORTESI G., *I nuovi Disegni e Modelli: una Disciplina in Cerca d'Autonomia. Uno studio Comparato nell'Esperienza Italiana e Francese*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2006, 303

CRESTO G., *A Design of its Own: How to Protect the Fashion Industry* (March 11, 2018). *American Intellectual Property Law Association (AIPLA) Quarterly Journal*, Forthcoming, <https://ssrn.com/abstract=3219968>

CSIKSZENTMIHALYI M., *Design and Order in Everyday Life*, in *Design Issues*, 1991, Vol. 8, No. 1., 26, www.jstor.org/stable/1511451

DANIELS C., *Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry's Quest for Design Protection?*, 20 *U. Miami Bus. L. Rev.* 113 (2012), <http://repository.law.miami.edu/umblr/vol20/iss1/5>

DENICOLA R., *Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles*, 67 *Minn. L. Rev.* 707 (1983), <https://ssrn.com/abstract=2448342>

DENICOLA R., *Imagining Things: Copyright for Useful Articles after Star Athletica v. Varsity Brands*, 79 U. Pitt. L. Rev. 635 (2018) <https://ssrn.com/abstract=3133308>.

DERCLAYE E., *The Copyright/Design Interface. Past, present and future*, Cambridge, 2018

DERCLAYE E., *A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?*, in DERCLAYE E., *The Copyright/Design Interface. Past, present and future*, Cambridge, 2018, 421

DERCLAYE E., GRIFFITHS J., METZGER A., RICOLFI M., ROGNSTAD O. A., STROWEL A. M., *Opinion of the European Copyright Society in Relation to the Pending Reference Before the CJEU in Cofemel v G-Star, C-683/17 in European Copyright Society Opinions*, 2018, <https://ssrn.com/abstract=3309665>

DERCLAYE E., *EU Design Law: Transitioning Towards Coherence? 15 Years of National Case Law* (March 19, 2019) in N. BRUUN, G. DINWOODIE, M. LEVIN & A. OHLY, *Transition and Coherence in Intellectual Property law*, Cambridge, Forthcoming. <https://ssrn.com/abstract=3355353>

DERCLAYE E., *CJEU decides that the originality level is the same for all copyright works, including works of applied art*, 18 settembre 2019, Kluwer Copyright Blog, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/09/18/cjeudecides-that-the-originality-level-is-the-same-for-all-copyright-works-including-worksof-applied-art/>

DERCLAYE E., *Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?* (December 20, 2019) in B. PASA (ed.), *Il design, l'innovazione tecnologica e digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele - Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Naples, Forthcoming 2021, <https://ssrn.com/abstract=3507802>

DERCLAYE E., *The CJEU decision in Brompton Bicycle – A welcome double rejection of the multiplicity of shapes and causality theories in copyright law*, 25 giugno 2020, Kluwer Copyright Blog, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/25/the-cjeu-decision-in-brompton-bicycle-a-welcome-double-rejection-of-the-multiplicity-of-shapes-and-causality-theories-in-copyright-law/>

DESBOIS H., *Le droit d'auteur en France*, Paris, 3e éd., 1978

DI FRANCO L., *Proprietà industriale, letteraria e artistica*, in ORLANDO V. E., *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1919, 217

ERIKSON D.G., *Copyright Protection for Conceptually Separable Artistic Features Post-Star Athletica: A Useful Article on Useful Articles*, 18 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 56 (2019) <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol18/iss1/3>

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, II, 45

FANO E., *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti* in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 354

FHIMA I. S., *The CJEU Decision in Brompton Bicycle (Case C-833/18): An Original Take on Technical Functionality?* in *European Intellectual Property Review*, 2020, 761, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741645

FISCHER F., *Design law in the European fashion sector*, in *Wipo Magazine*, February 2008, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0006.html

FISHER W., *Theories of intellectual property*, 2001, <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf>

FISHER W., *Copyright X, Lecture 1.4, The Foundations of Copyright Law: Multilateral Treaties*, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=00Bq5n7wYn0>

FISHER W., *Copyright X, CopyX L3 6*, 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=n5SlotcmGD0&feature=youtu.be>

FISHER W., *Copyright map 2021*, <http://ipxcourses.org/Maps/Copyright.html>

FITTANTE A., *Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell'industrial design?*, nota a Trib. Monza 23 aprile 2002, ord., in *Dir. aut.*, 2002, 433

FITTANTE A., *Carattere creativo e valore artistico*, nota a Trib. Monza, 16 luglio 2002 (ord.), in *Il Diritto Industriale*, 2003, I, 55

FITTANTE A., *Il valore artistico dell'Industrial Design: l'arresto della Cassazione*, nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, in *Il Diritto Industriale*, 2016, VI, 527

FITTANTE A., *Lezioni di diritto industriale. Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, Torino, 2020

DONAUD F., *Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?* in *Juris art etc.* 2017, n°52, p.40

FRANCESCHELLI R., *Concorrenza: II*, in *Enciclopedia giuridica*, VIII, 2007

FREEMAN H. M., *A Big Cheer for Cheerleader Uniforms*, The Fashion Industry Law Blog (Mar. 22, 2017), <https://fashionindustrylaw.com/2017/03/22/a-bigcheer-for-cheerleader-uniforms/>

FREUDENBERGER H., *Fashion, sumptuary laws, and business* in *Business History Review*, 1963, vol. 37, n. 1-2, 37, <https://smg.media.mit.edu/library/Freudenberger.sumptuary.pdf>

GALIMBERTI L., *Il ruolo del design*, in *adi-design.org*, <https://www.adi-design.org/blog/il-ruolo-del-design.html>

GALLI C., *Addio al valore artistico per le opere dell'industrial design?*, in *filodiritto.com*, 16 settembre 2019, <https://www.filodiritto.com/addio-al-valore-artistico-le-opere-dellindustrial-design>

GALLI C., *La tutela "europea" di diritto d'autore per le opere dell'industrial design e la necessità di un approccio realistico*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, 51

GALLOUX J.-C., KAMINA P., *Droit des dessins et modèles interne et communautaire (janvier 2019 - juin 2020)*, in *Recueil Dalloz* 2020 p.1588

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001

GHIDINI G., *Sequential cumulation of copyright with protection of products of industrial design. A critique, and an alternative proposal*, in *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 2019, 2.2, 6, http://www.stockholmplawreview.com/wp-content/uploads/2019/12/Online_IP_nr-2_2019_A4.pdf

GINSBURG J. C., *The Whole is More Public Domain than the Parts?: US Copyright Protection for Works of Applied Art Under Star Athletica's Imagination Test*, 166 U. Pa. L. Rev. 83 (2017), *Columbia Public Law Research Paper* No. 14-558 (2017), <https://ssrn.com/abstract=3036142>

GIOSSI G., *Contro l'oggetto, contro il design. Un'intervista a Emanuele Quinz, storico dell'arte e curatore*, in *iltascabile.com*, 25 maggio 2020, <https://www.iltascabile.com/linguaggi/contro-oggetto-quinz/>

GIUDICI S., *Moda e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in Pozzo B., JACOMETTI V. (a cura di), *Fashion law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano, 2016, 15

GLAIZE F., *Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles*, in *Propri. Ind.* n° 10, Octobre 2020, 8

GOLDMAN E., *Copyright Protection for Banana Costumes Is, Uh, Bananas—Silvertop v. Kangaroo* (August 6, 2019), in *Technology and Marketing Law Blog*, <https://blog.ericgoldman.org/archives/2019/08/copyright-protection-for-banana-costumes-is-uh-bananas-silvertop-v-kangaroo.htm>

GRECO P., VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI F., XI/3, Torino, 1974

GROSSI C., *Cos'è il design (nel mondo reale)*, in *kreativehouse.it*, <http://www.kreativehouse.it/cose-il-design-nel-mondo-reale/>

HANSEN L. *Design Patents and Copyrights for Designs on Useful Articles in Dashboard Insights* (September 19, 2016 Monday). <https://advance-lexis-com.ezp.biblio.unitn.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5KRK-X471-JCMN-Y3NY-00000-00&context=1516831>.

HEMPHILL C. S., GERSEN, J. S., *The Law, Culture, and Economics of Fashion*, 61 *Stan. L. Rev.* 1147 (2009), *Columbia Law and Economics Working Paper* No.

344, *Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 627, Harvard Public Law Working Paper No. 09-63*, <https://ssrn.com/abstract=1323487>

HOWARD L., *An Uningenious Paradox: Intellectual Property Protections for Fashion Designs*, 32 *Colum. J. L. & Arts* 101 (2009), <https://ssrn.com/abstract=1424723>

HUDIS J., SIGNORE P.J.C., *Protection of Industrial Designs in the United States in European Intellectual Property Review*, 2005, Vol. 27, No. 7, 256, <https://www.oblon.com/publications/protection-of-industrial-designs-in-the-united-states#:~:text=In%20the%20United%20States%2C%20with,their%20own%20sui%20generis%20protection.>

INGUANEZ D., *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, in *IIC* 2020, n. 51, 797, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1007/s40319-020-00962-7>

IZZO U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010

KAMINA P., *Arts appliquées*, in *Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique*, Lexis-Nexis, Fasc. 1155

KEMP M., *Immagine e verità*, Milano, 1999

KAHN A. E., *Art appliqué : l'affirmation d'un cumul partiel entre droit d'auteur et droit des dessins et modèles*, obs. sous Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885, in *Dalloz IP/IT* 2017 p.400

KAHN A. E., *The copyright/design interface in France*, in DERCLAYE E., *The copyright/design interface: past, present and future*, 2018, Cambridge, 7

KAHN A. E., *Un an de droit de la mode*, in *Comm. com. électr.* n°9, 2019, chron. 10

KAHN A. E., *Un an de droit de la mode*, in *Comm. com. électr.* n°9, 2020, chron. 9

KUR A., *Unité de l'art is here to stay—Cofemel and its consequences*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 15, Issue 4, April 2020, 290, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpaa035>

LAMBERT T., *L'unité de l'art désunie*, *Études*, RJ com. 2004-2

LANDES W., POSNER R., *An Economic Analysis of Copyright Law*, 18 *J. Legal Stud.* 325 (1989), www.jstor.org/stable/3085624

LEIBENSTEIN H., *Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1950, Vol. 64, n. 2, 183

LEVI L., *The New Separability*, 20 *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 709 (2018), *University of Miami Legal Studies Research Paper No. 17-28*,

https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1581&context=fac_articles

LIBERTINI M., *Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale, in L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi*, V Convegno Annuale dell'Associazione Italiana Dei Professori Universitari Di Diritto Commerciale "Orizzonti Del Diritto Commerciale", 2014, http://orizzontideldirittocommerciale.it/media/24803/libertini_m_paper_definitivo.pdf

LIONE F., *La concorrenza sleale tutela anche la forma del prodotto: la casistica*, in *diritto.it*, 3 settembre 2019, https://www.diritto.it/la-concorrenza-sleale-tutela-anche-la-forma-del-prodotto-la-casistica/#google_vignette

LOCKE J., *Due trattati sul governo*, 1689

LUISETTI G., *Della protezione legale dei prodotti di arte industriale*, in *Giur. it.*, 1914, II, 2, 420

MADISON M., *Two Cheers for Copyright*, *Madisonian* (Mar. 27, 2017), <http://madisonian.net/2017/03/27/two-cheers-for-copyright/>

MAGELLI S., *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 385

MAIETTA A., *Il diritto della moda*, Torino, 2018

MALAUURIE-VIGNAL M., AZARD V., *Concurrence déloyale, parasitisme, et mode*, in *Prop. industr.* 2014, étude 13, 19–23

MALAUURIE-VIGNAL M., *Could fashion copies become lawful?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 13, Issue 8, August 2018, 657, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpy002>

MANN R., *Opinion analysis: Court uses cheerleader uniform case to validate broad copyright in industrial designs*, *SCOTUSBLOG* (Mar. 22, 2017, 9:31 PM), <https://www.scotusblog.com/2017/03/opinion-analysis-court-uses-cheerleader-uniform-case-validate-broad-copyright-industrial-designs/>

MARTINI-BERTHON P., *L'unité de l'Art et son cumul total de protection*, sur *ip-partners.over-blog.com*, 22 octobre 2010, <http://ip-partners.over-blog.com/article-l-unite-de-l-art-et-son-cumul-total-de-protection-59430557.html>

MASSA C.-H., STROWEL A., *Community Design: Cinderella Revamped* in *European Intellectual Property Review*, 2003, n. 2, 68, <http://hdl.handle.net/2078.3/138322>

MAYS J.N., *The art we wear*, in *J World Intellect Prop.*, 2019, vol. 22, 300, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1111/jwip.12133>

MCKENNA M. P., *(Dys)functionality*, 48 *Hous. L. Rev.* 823 (2011)

MILLET C., *L'arte contemporanea*, Milano, 2007

- MOLOTCH H., *Fenomenologia del tostapane*, Milano, 2005
- MONSEAU S., *European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy*, 48 Am. Bus. L. J. 27 (2011), <https://doi.org/10.1111/j.1744-1714.2010.01111.x>
- MONTANARI M., *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 7
- MONTANARI M., *Idea, oggetto e valore artistico del design* in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, 42
- 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, IV-V, 177
- MOSIELLO N., *La Sentenza Cofemel: le implicazioni sul requisito del "valore artistico" e la tutela della forma funzionale*, in *Italy Intellectual Property Blog*, 16 aprile 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b9cea5ee-f06d-402a-8953-44210faf7c2b>
- MUIA' P.P., *Il caso dei piumini modulari: l'applicazione di un'idea già precedentemente impiegata esclude di per sé la tutela d'autore del prodotto di industrial design?* nota a App. Milano Sez. I, 5 maggio 2017 in *Il Diritto Industriale*, 2017, V, 433
- MUSO A., *Proprietà industriale*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali*, vol. II, 2008, in *Dejure*
- NOTO LA DIEGA G., *Can the law fix the problems of fashion? An empirical study on social norms and power imbalance in the fashion industry*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 14, Issue 1, January 2019, 18, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpy097>
- NYSTROM P. H., *Economics of fashion*, New York, 1928
- PASCA V., *Il design oggi*, in *Op. cit.* n. 131, gennaio 2008, 18
- PASCUZZI G., CASO R., *Diritto d'autore nell'era digitale* in PASCUZZI G., *Il diritto dell'era digitale*, IV ed., Bologna, 2016, 145
- PASSA J., *Traité de la propriété industrielle*, 2^{ème} ed., Paris, 2009
- PATRY W. F., *Patry on copyright*, Eagan, 2016
- PEZZERA G., *Il diritto d'autore e le opere dell'arte applicata alla luce della sentenza Cofemel*, nota a CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, in *Giur. it.*, 2020, IV, 859-863
- PICKER R. C., *Of Pirates and Puffy Shirts: A Comment on the Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, *University of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 328* (2007), <https://ssrn.com/abstract=959727>
- PIOLA CASELLI E., *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943

POLLAUD-DULIAN F., *Unité de l'art et définition de l'œuvre originale : la CJUE dissipe des incertitudes*, note à CJUE 12 sept. 2019, aff. C-683/17, *Cofemel*, in *RTD Com.* 2020 p.54

POLLAUD-DULIAN F., *Droit d'auteur sur la forme d'un vélo : c'est plié !*, note à CJUE 11 juin 2020, aff. C-833/18, *Brompton Bicycle*, in *RTD Com.* 2020 p.621

POUILLET E., *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*, 1884, 2^{ème} éd., Paris

POUILLET E., *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, 1^{ère} éd., 1879

POZZO B., JACOMETTI V. (a cura di), *Fashion law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano, 2016

RAMPINO L. (a cura di), *L'impresa di successo. Il design e la competitività*, Milano 2008

RAUSTIALA K., SPRIGMAN C. J., *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, 92 *Va. L. Rev.* 1687 (2006), *UCLA School of Law Research Paper* No. 06-04. <https://ssrn.com/abstract=878401>

RAUSTIALA K., SPRIGMAN C. J., *The Piracy Paradox Revisited*, 61 *Stan. L. Rev.* 1261 (2009), *UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper* No. 09-11, *Virginia Law and Economics Research Paper* No. 2009-10, <https://ssrn.com/abstract=1404247>

RAUSTIALA K., SPRIGMAN C. J., *The Knockoff Economy - How Imitation Sparks Innovation*, Oxford, 2012

RICOLFI M., *La forma del prodotto nella giurisprudenza europea recente*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2019, VI, 524

ROMANO R., *L'oggetto giuridico della tutela*, in LIPARI N., RESCIGNO P. (diretto da), ZOPPINI A. (coordinato da), *Diritto civile. Volume IV - tomo I - Attuazione e tutela dei diritti. La concorrenza e la tutela dell'innovazione, Parte II – La tutela giuridica dell'innovazione*, Torino, 2009, 124

ROSATI E., *CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, Vol. 14, No.12, 931

ROSATI E., *The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright*, 17 settembre 2019, *Bird & Bird's DesignWrites blog*, <https://designwrites.law/the-cofemel-decision-well-beyond-the-simple-issue-of-designs-and-copyright/>

ROSATI E., *BREAKING: CJEU rules that a functional shape may be protected by copyright in so far as it is original*, in *IPkitten.blogspot.com.*, 11 giugno 2020, <http://ipkitten.blogspot.com/2020/06/breaking-cjeu-rules-that-functional.html>

SACKS I. S., GENTRY E., *The Third Circuit Goes Bananas*, August 14, 2019. *Marks, Works and Secrets Blog*, *Akerman LLP*.

<https://www.akerman.com/en/perspectives/ip-the-third-circuit-goes-bananas.html>

SALTINI U., *Sull'oggetto, i limiti e la natura del diritto d'autore*, in *Foro it.*, 1919, I, 539

SAMASSA F., *Dall'oggetto al sistema. Cesare Leonardi in mostra a Modena*, in *Artribune*, 13 dicembre 2017, <https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2017/12/mostra-cesare-leonardi-modena/>

SANNA F., *La tutela d'autore dei disegni 'industriali' bidimensionali*, nota a Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di Impresa, Ord., 4 febbraio 2015, in *Il Diritto industriale*, 2015, VI, 565

SCAFIDI S., *Intellectual Property and Fashion Design*, 1 *Intellectual Property and Information Wealth* 115 (2006), <https://ssrn.com/abstract=1309735>

SCAFIDI S., *IDPPPA: Introducing the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act a.k.a. Fashion Copyright*, in *counterfeitchic.com* (August 6, 2010), <http://counterfeitchic.com/2010/08/introducing-the-innovative-design-protection-and-piracy-prevention-act.html>

SCHMIDT R., *Designer law: Fashioning a remedy for design piracy*, 30 *UCLA L. Rev.* 861 (1983)

SENA G., *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 2002, 580

SHEPPARD B., KOUYOUMJIAN G., SARRAZIN H., DORE F., *The business value of design*, October 25, 2018 McKinseyReport, <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design>

SIRENA P., *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 305

SMITHEY, E., *The borderlands of copyright: The useful-article doctrine in light of Star Athletica v. Varsity Brands*, 87(2) *UMKC L. Rev.* 461 (2019)

STERPI M., *Un enigma avvolto in un mistero: il concetto di "valore artistico" nella tutela del design tramite diritto d'autore*, in corso di pubblicazione in B. PASA (ed.), *Design, innovazione tecnologica e digitale. Proposta interdisciplinare per ripensare le tutele / Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Napoli, 2021, 323

STOLFI N., *La proprietà intellettuale*, Torino, 1915, vol. I, n. 525, 353

TISCHNER A., *The role of unregistered rights—a European perspective on design protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 13, Issue 4, April 2018, 303, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jpy020>

TREPPOZ E., *Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle - La notion d'oeuvre en droit d'auteur européen*, in *RTD Eur.* 2019 p.930

TRONCONI M., *Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, IV, 305

VAN KEYMEULEN E., *Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 7, Issue 10, October 2012, 728, <https://doi-org.ezp.biblio.unitn.it/10.1093/jiplp/jps132>

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, VII edizione, Torino, 2012

VANZETTI A., GALLI C., *La nuova legge marchi*, II ed., Milano, 2001

VANZETTI A., *Il diritto di inedito*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1966, I, 384

VARESE E., BARABINO S., *La tutela delle forme delle creazioni di moda: problematiche e prospettive*, in POZZO B., JACOMETTI V. (a cura di), *Fashion law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano, 2016, 93

WAKEFIELD J. (March 23, 2017). *Litigation Alert: Supreme Court Clarifies Copyright Eligibility for Useful Articles*. FENWICK WEST LLP, <https://www.fenwick.com/insights/publications/litigation-alert-supreme-court-clarifies-copyright-eligibility-for-useful-articles>

DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

Centro Studi di Confindustria Moda, *Il settore tessile, moda e accessorio nel 2019. Highlights*, https://www.confindustriamoda.it/wp-content/uploads/2020/10/Highlights_Anno-2019_TMA_Confindustria-Moda.pdf

Centro Studi di Confindustria Moda, *Terza Indagine relativa all'impatto del Covid-19 sulle imprese del settore*, novembre 2020, <https://www.confindustriamoda.it/wp-content/uploads/2020/11/CS-Confindustria-Moda-Terza-congiunturale.pdf>

Deloitte, *Global Powers of Luxury Goods 2018*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/deloitte-global-powers-of-luxury-goods-2018.pdf>

EU Commission, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission*. III/F/5131/91-EN, June 1991. <http://aei.pitt.edu/1785/>

MISE-CENSIS, *Il valore economico e l'impatto fiscale della contraffazione*, 2018, <https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/REPORT%20FINALE.pdf>

OECD/EUIPO (2019), *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>.

Statista, *Apparel and footwear market size in the United States, China, and Western Europe in 2019*, <https://www.statista.com/statistics/995215/apparel-and-footwear-market-size-by-selected-market/>

The Economist, *Economics A-Z, Positional Goods*, in <https://www.economist.com/economics-a-to-z/p#node-21529537>

Ufficio Studi Mediobanca, *Report sul sistema Moda (2014-2018). Indagine sulla moda italiana e i maggiori operatori europei (2014-2018)*, <https://www.mbres.it/it/publications/report-sul-sistema-moda-2014-2018>

UK IPO Report: *The Economics of Design Rights* (2011), Chapter 1: J. Haskel and A. Pesole, *Design Services, Design Rights and Design Life Lengths in the UK*, <https://www.gov.uk/government/publications/the-economics-of-design-rights>

WIPO, *WIPO-Administered Treaties, WIPO Bodies, Assembly (Berne Union)*, https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=B&code=ALL&bo_id=7

WIPO, *The Hague System for the International Registration of Industrial Designs*, 2019, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_911_2019.pdf

WIPO, *World Intellectual Property Indicators 2019*, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>

WIPO, *Hague Yearly Review 2020 – Executive Summary*, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4496>

WIPO, *General Course on Intellectual Property, DL-101, Module 9, International Registration*, 2020

World Design Organisation, *Definition of Industrial Design*, <https://wdo.org/about/definition/>

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA STATUNITENSE

American Fabrics Co. v. Richmond Lace Works, 24 F.2d 365 (2d Cir. 1928)

Fashion Originator's Guild of America, Inc. v. Federal Trade Commission, 312 U.S. 457 (1941).

Mazer v. Stein, 347 U.S. 201(1954)

In re Mogen David Wine Corp., 51 C.C.P.A. 1260 (1964)

Herbert Rosenthal Jewelry Corp. V. Kalpakian, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971)

Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980)

In re Nalbandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981)

In re Rosen, 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982)

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)

Thompson Med. Co., Inc. v. Pfizer Inc., 753 F.2d 208 (2d Cir. 1985)

Carol Barnhart Inc. V. Economy Cover Corporation, 773 F.2d 411 (2d Cir. 1985)

Brandir Int'l, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987)

Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 148, 9 USPQ2d 1847 (1989)

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993)

Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159 (1995).

Hupp v. Siroflex of America, Inc., 122 F.3d 1456, 1460, 43 USPQ2d 1887 (Fed. Cir. 1997)

Seiko Epson Corp. v. Nu-Kote Int'l, Inc., 190 F.3d 1360 (Fed. Cir. 1999)

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205 (2000)

Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S. 23 (2001)

Galiano v. Harrah's Operating Co., 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005)

Chosun Int'l, Inc. v. Chrisha Creations, Ltd., 413 F.3d 324 (2d Cir. 2005)

Kay Berry, Inc. v. Taylor Gifts, Inc., 421 F.3d 199 (3d Cir. 2005).

Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC., 2014 WL 819422, *1 (W.D. Tenn. 2014), rev'd, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015), aff'd, 137 S. Ct. 1002 (2016)

Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, L.L.C., 779 F.3d 468 (6th Cir. 2015)

Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002 (2017)

Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, L.L.C., No. 10-02508, 2017 WL 3446292, at *1 (W.D. Tenn. Aug. 10, 2017).

Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., Ltd., No. 16 Civ. 1498 PGG, 2017 WL 2829752, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2017)

Silvertop Assocs., Inc. v. Kangaroo Mfg., Inc., 319 F. Supp. 3d 754 (D.N.J. 2018)

Silvertop Assocs. v. Kangaroo Mfg., 931 F.3d 215 (3d Cir. 2019)

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CGUE, causa C-28/04, *Tod's*, 30 giugno 2005, ECLI: ECLI:EU:C:2005:418

CGUE, causa C-5/08, *Infopaq*, 16 luglio 2009, ECLI: ECLI:EU:C:2009:465

UAMI, Terza Commissione di Ricorso, procedimento R 9/2008-3, *Crocs*, 26 marzo 2010, <http://deguidelines.dkpto.dk/media/46017/0009-2008-3.pdf>

CGUE, C-393/09, *Bezpečnostní Softwarová Asociace (BSA)*, 22 dicembre 2010, ECLI:EU:C:2010:816

CGUE, causa C-168/09, *Flos*, 27 gennaio 2011, ECLI:EU:C:2011:29

CGUE, causa C-281/10 P, *PepsiCo*, 20 ottobre 2011, ECLI:EU:C:2011:679

CGUE, causa C-145/10, *Painer*, 1° dicembre 2011, ECLI:EU:C:2011:798

CGUE, C-604/10, *Football Dataco*, 1 marzo 2012, ECLI:EU:C:2012:115

CGUE, C-406/10, *SAS Institute*, 2 maggio 2012, ECLI:EU:C:2012:259,

CGUE, causa C-5/11, *Donner*, 21 giugno 2012, ECLI:EU:C:2012:370

CGUE, causa C-479/12, *Gautzsch*, 13 febbraio 2014, ECLI:EU:C:2014:75

CGUE, causa C-345/13, *Karen Millen*, 19 giugno 2014, ECLI:EU:C:2014:2013

TUE, causa T-525/13, *H&M*, 10 settembre 2015, ECLI:EU:T:2015:617

CGUE, causa C-395/16, *Doceram*, 8 marzo 2018, ECLI:EU:C:2018:172

CGUE, causa C-161/17, *Renckhoff*, 7 agosto 2018, ECLI:EU:C:2018:634

CGUE, C-310/ 17, *Levola Hengelo*, 13 novembre 2018, ECLI:EU:C:2018:899

CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Szpunar, 2 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:363

CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, ECLI:EU:C:2019:721

CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, 11 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:461

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Cass. civ., 25 gennaio 1933, in *Dir. aut.* 1933, 50

Cass. civ. sez. I, 15 novembre 1982, n.6099 in *Giur. it.* 1983, I,1,214

Corte appello Milano, 19 luglio 1983 in *Riv. dir. ind.* 1985, II, 408

Cass. civ. sez. I, 19 luglio 1990, n. 7397, in *Dejure*

Cass. civ. sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516, in *Foro it.* anno 1995, parte I, col. 810

Cass. civ. sez. I, 29 maggio 1999, n. 5343, in *Foro it.* anno 2000, parte I, col. 3298

Trib. Monza, 23 aprile 2002, ord., in *Dir. aut.*, 2002, 433

Trib. Monza, 16 luglio 2002, ord., in *Il Diritto Industriale*, 2003, I, 55

Trib. Bari 27 ottobre 2003, ord. in *Sez. spec. P.I.*, 2004, I, 2.

Cass. civ. sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089 in *Dejure*

Cass. civ. sez. I, 20 luglio 2004, n.13423, in *Dejure*

Trib. Torino, ord., 17 dicembre 2004, in *AIDA*, 2005, 603

Trib. Bologna, 8 settembre 2005, ord, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 49, 83

Trib. Milano, sez. IP, 28 novembre 2006, ord., in *AIDA*, 2007, 1004

Trib. Torino Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 31 ottobre 2008, in *Sez. Spec. P.I.* 2008, 1, 383

Trib. Bologna, 30 marzo 2009, in *Dejure*

Trib. Milano, 22 febbraio 2010, ord., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5636, 219

Trib. Milano, 22 aprile 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5643, 313

Trib. Firenze, 4 aprile 2011, ord., in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 308

Trib. Bologna, 30 agosto 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5835, 463

Trib. Milano, 12 settembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5902, 1112

Trib. Milano, 13 settembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5895, 1029

Trib. Milano, 17 settembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, n. 5903, 1134

Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 2 maggio 2013, n.6095, in *Dejure*

Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 6109

Trib. Milano, Sez. spec. in materia di Impresa, ord., 4 febbraio 2015, in *Il Diritto Industriale*, 2015, VI, 565

Corte appello Milano, 15 febbraio 2014, n. 3308, in *sistemaproprietaintellettuale.it*.

Cass. civ. sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3340, in *Dejure*

Cass. civ. sez. I, 8 settembre 2015, n. 17795 in *italgiure.giustizia.it/sncass/*

Cass. civ. sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, in *italgiure.giustizia.it/sncass/*

Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 12 luglio 2016, in *dirittodautore.it*

Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 30 dicembre 2016, ord., n. 51429, in *giurisprudenzadelleimprese.it*

Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477 in *italgiure.giustizia.it/sncass/*
 Corte appello Milano, sez. I, 5 maggio 2017, n. 1893 in *Dejure*
 Cass. civ. sez. I, ord., 12 gennaio 2018, n. 658 in *italgiure.giustizia.it/sncass/*
 Trib. Catania, sez. IV, 27 novembre 2018, n.4632 in *Dejure*
 Trib. Torino, 31 gennaio 2019, in *Foro it.*, 2019, I, 1040
 Trib. Bologna Sez. spec. Impresa, 20 febbraio 2019, n. 457, in *Dejure*
 Cass. civ. sez. I, 30 aprile 2020, n. 8433, in *italgiure.giustizia.it/sncass/*
 Cass. civ. sez. I, 29 maggio 2020, n. 10300, in *italgiure.giustizia.it/sncass/*

GIURISPRUDENZA FRANCESE

Cass. crim., 30 déc. 1865 : *Ann. propr. ind.* 1867, p. 46
 Cass. crim., 18 août 1868 : *Ann. propr. ind.* 1869, p. 191
 Cass. civ., 25 nov. 1881 : *DP* 1885, jurispr. p. 81
 Cass. crim., 14 juin 1891 : *Ann. propr. ind.* 1891, p. 388
 CA Paris, 11 mars 1909 : *Ann. propr. ind.* 1909, p. 234
 T. Civ., 28 janv., 1920, *Gaz. Pal.* 1920, 1, p.178
 T. Corr. Seine, 10 mars 1930, *Gaz. Pal.* 1930, 1, p. 798
 Cass. crim., 8 déc. 1934 : *Ann. propr. ind.* 1937, p. 251
 Cass. crim. 9 oct. 1974, n° 72-93.686, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. crim., 11 avr. 1975, n° 74-91.695, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. com., 29 mai 1980, n° 78-14.283, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. civ. 1^e, 15 avr. 1982, n° 80-15.403, sur *legifrance.gouv.fr*
 CA Paris, 17 mars 1988 : *RTD civ.* 1989, p. 203
 Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-16.236, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. com., 13 déc. 1994, n° 92-21.204, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-19.178, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. civ. 1^e, 14 févr. 2008, n° 07-12.176, sur *legifrance.gouv.fr*
 Cass. com. 21 oct. 2008, *Propr. ind.* 2009. Comm. 16, note F. Greffe
 TGI Paris, ch. 1^e, 1^e sec., 11 janv. 2011, *Comm. com. électr.*, 2011, chron. 8, obs. A. E. Kahn
 Cass. crim., 13 déc. 2011, n° 10-80.623, sur *legifrance.gouv.fr*

Cass. civ. 1^e, 5 avr. 2012, n° 10-27.373, sur *legifrance.gouv.fr*

CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 fév. 2013, n° 11-02.407 sur la base de données *Dalloz*

Cass. civ. 1^e, 2 oct. 2013, n° 12-21.095, sur *legifrance.gouv.fr*

CA Paris, P. 5, ch. 2, 25 oct. 2013, n° 13-02.338 sur la base de données *LexisNexis*

Cass. crim., 26 nov. 2013, n° 12-81.700, sur *legifrance.gouv.fr*

CA Paris, P. 5, ch. 1, 15 janv. 2014, n° 12-19.106, sur la base de données *LexisNexis*

Cass. civ. 1^e, 22 janv. 2014, n° 11-24.273, *RTD com.* 2014. 106, obs. F. Pollaud-Dulian

Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-27.225, sur *legifrance.gouv.fr*

CA Paris, P. 5, ch. 1, 12 mai 2015, n° 14-11.880, sur la base de données *LexisNexis*

Cass. civ. 1^e, 15 mai 2015, n° 13-28.116, sur *legifrance.gouv.fr*

CA Paris, P. 5, ch. 1, 19 janv. 2016, n° 14-10.676, sur la base de données *LexisNexis*

CA Paris, P. 5, ch. 1, 22 Mars 2016, n° 14-26.251 sur la base de données *LexisNexis*

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-15.286, sur *legifrance.gouv.fr*

CA Paris, P. 5, ch. 2, 27 janv. 2017, n° 16-03.357 : *Comm. com. électr.* 2017, chron. 10, n° 6, obs. A. E. Kahn

Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885, *Dalloz IP/IT* 2017 p.400, obs. A. E. Kahn

TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 24 mai 2018, n° 14-14890: *Propr. intell.* 2019, n° 71, p. 83, obs. P. Massot

CA Paris, P. 5, ch. 2, 19 oct. 2018, n° 17-00.906, sur la base de données *LexisNexis*

CA Paris, P. 5, ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17-07.613 : *Propr. intell.* 2018, n° 69, p. 73, obs. P. de Candé

TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 20 déc. 2018, n° 15-16.014 : *Propr. intell.* 2019, n° 71, p. 84, obs. P. de Candé

CA Paris, pôle 5, ch. 1, 24 sept. 2019 sur la base de données *LexisNexis*

CA Paris, pôle 5- 2, 18 oct. 2019, n° 18-08.962, sur la base de données *LexisNexis*

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 29 nov. 2019, n° 18-04.181, sur la base de données *LexisNexis*

ALTRO

Karen Millen Ltd v Dunnes Stores [2007] IEHC 449, 21 December, 2007, <https://www.casemine.com/judgement/uk/5da0524c4653d07dedfd5639>

NORMATIVA

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, successivamente riveduta il 13 novembre 1908 (Berlino), completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta il 2 giugno 1928 (Roma), 26 giugno 1948 (Bruxelles), 14 luglio 1967 (Stoccolma), 24 luglio 1971 (Parigi). Ratificata dall'Italia con legge 20 giugno 1978 n. 399

Accordo dell'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, siglato a Marrakech il 15 aprile 1994 nell'ambito della WTO (World Trade Organization)

Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996

Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

NORMATIVA STATUNITENSE

Sherman Antitrust Act (1890) codified in 15 U.S.C. §§ 1-38

Clayton Antitrust Act (1914) codified at 15 U.S.C. 12-27

§15 Us Code - Commerce and trade; Chapter 22 - Trademarks

§17 US Code - Copyrights

§35 US Code – Patents

Digital Millenium Copyright Act (1998)

Vessel Hull Design Protection Act, 17 U.S.C. §§ 1301-1332

Design Piracy Prohibition Act, H.R. 2033, 110th Cong. (2007)

Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act, H.R. 3728, 111th Cong. (2010)

Innovative Design Protection Act, S. 3523, 112th Cong. (2012)

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 p. 28.

Regolamento (CE) 6/02/CE del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, in Gazzetta Ufficiale n. L 003, 5.1.2002

Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pagg. 1–7).

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 8.11.2008, pagg. 25–33)

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 23.12.2015, pagg. 1–26)

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 78 del 24.3.2009, pagg. 1–42)

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.) (GU L 154 del 16.6.2017, pagg. 1–99)

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)

NORMATIVA ITALIANA

Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950, Disposizioni sul diritto di autore (GU 20 novembre 1925 n. 270)

R.D. 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (Pubblicato nella G.U. 14 agosto 1939, n. 189)

R.D. 25 agosto 1940, n. 1411: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. (Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1940, n. 247) [Legge Modelli]

Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354. Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali. (G.U. 22 dicembre 1941, n. 300)

Legge 29 dicembre 1994, n. 747, Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160) (GU Serie Generale n.192 del 18-08-2010 - Suppl. Ordinario n. 195)

NORMATIVA FRANCESE

Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles

Décret du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs (Recueil Duvergier, page 35)

Loi du 18 mars 1806 portant établissement d'un conseil de prudhommes à Lyon (Recueil Duvergier, page 382)

Loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire (JO du 14 mars 1902)

Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles (JO du 19 juillet 1909)

Loi n°52-300 du 12 mars 1952 réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure (JO du 13 mars 1952)

Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (JO 14 mars 1957)

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 portant code de la propriété intellectuelle (JO du 3 juillet 1992)

Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications (JO 28 juill. 2001)