

LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

RIVISTA BIMESTRALE
ANNO XLIV

a cura di
GIORGIO CIAN
ALBERTO MAFFEI ALBERTI

2/2021

 edicolaprofessionale.com/NLC

Direzione:

G. Balena, M. Campobasso, M. Cian, G. De Cristofaro,
M. De Cristofaro, F. Delfini, G. Guerrieri, M. Meli,
S. Menchini, E. Minervini, S. Pagliantini, D. Sarti

Responsabile di Redazione:

A. Finessi

Le cooperative con la qualifica di impresa sociale

Il tipo s.r.l.?

**Trasferimenti di risorse nell'ambito del concordato
di gruppo nel c.c.i.i.**

**Responsabilità da reato nelle imprese del terzo settore e
responsabilità civile degli amministratori**

Il controllo sulle polizze *claims made*

**L'art. 187 *ter* c.ass. e l'istituzione di un organismo ADR
assicurativo**

Realtà aumentata e diritto d'autore

I requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale



Wolters Kluwer

FABRIZIO SANNA (*)
Avvocato e dottore di ricerca

LA SENTENZA COFEMEL E I REQUISITI PER LA TUTELA D'AUTORE DEL DISEGNO INDUSTRIALE

SOMMARIO: 1. L'ambiguità della sentenza Cofemel la rende un punto di passaggio più che di approdo per l'ordinamento italiano. – 2. Un punto fermo: il requisito dell'originalità chiede che la forma sia frutto di scelte dettate (anche) da considerazioni legate alla gradevolezza del prodotto (non essendo sufficiente che essa produca un «effetto estetico»). – 3. Prima lettura della sentenza quanto agli ulteriori requisiti di tutela: gli Stati membri restano liberi di stabilire un particolare livello di creatività della forma industriale proteggibile (in quanto la sentenza non preclude ai medesimi di determinare «le condizioni» della protezione): A) la tesi dell'Avvocato generale sul superamento degli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96, comma 2°, RDM a seguito dell'adozione della dir. 2001/29/CE; B) critica a questa tesi alla luce del carattere di norme speciali degli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96, comma 2°, RDM. – 4. Conseguenze di questa prima lettura per l'ordinamento italiano: sopravvivenza del «valore artistico». – 5. Diversa lettura della sentenza quanto agli ulteriori requisiti di tutela: la creatività come definita in ambito europeo è il requisito esclusivo di tutela d'autore della forma. Maggiore probabilità di questo esito alla luce dell'evoluzione della normativa e giurisprudenza europee e degli Stati membri. – 6. Conseguenze di questa seconda lettura per l'ordinamento italiano: abbandono del «valore artistico» ma necessità di applicare il requisito della creatività in modo da scongiurare il rischio di iper-protezione, in particolare tutelando le forme frutto di scelte formali che conferiscono al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale.

1. L'ambiguità della sentenza Cofemel la rende un punto di passaggio più che di approdo per l'ordinamento italiano.

Nel caso Cofemel⁽¹⁾ la Corte di giustizia si è espressa sui requisiti di tutela d'autore di un modello di jeans e di un disegno di felpe e magliette.

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un Componente del Comitato Scientifico.

⁽¹⁾ Corte giust. UE 12 settembre 2019, causa C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*. Per due primi commenti a questa decisione in Italia cfr. C. GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, p. 51; e BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, in *AIDA*, 2020, p. 407.

In particolare, il quesito proposto dal giudice del rinvio portoghese chiedeva se una normativa nazionale che subordina la tutela d'autore della forma del prodotto all'esistenza di un «effetto visivo [...] proprio e rilevante da un punto di vista estetico» e a «una valutazione particolarmente rigorosa del [...] carattere artistico [...] tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali» sia compatibile con l'art. 2, lett. a, dir. 2001/29/CE⁽²⁾. La sentenza in commento ha risposto che la circostanza che un disegno industriale produca sull'osservatore un «effetto estetico» non lo rende (solo per questo) tutelabile, in difetto di ulteriori elementi che dimostrino che esso è frutto della creatività del suo autore. Quando il modello riflette invece la personalità del designer (manifestandone le libere scelte creative) ed è identificabile con sufficiente precisione e oggettività, costituisce un'opera che può beneficiare di tutela ai sensi della dir. 2001/29/CE.

A ben vedere, in questa risposta la sentenza Cofemel non affronta *ex professo* alcuni temi rilevanti che sono stati invece toccati dall'Avvocato generale nelle conclusioni che l'hanno preceduta⁽³⁾. In particolare, in essa non si trova una posizione argomentata sul problema generale della compatibilità con il diritto europeo delle regole nazionali che fissano eventuali requisiti di accesso del design alla tutela d'autore ulteriori rispetto al criterio della «originalità». Queste norme trovano tuttavia fondamento negli artt. 17, dir. 1998/71/CE⁽⁴⁾ e 96, comma 2°, reg. CE 2002/6 (di seguito con l'acronimo RDM)⁽⁵⁾ che permettono espressamente agli Stati membri di applicare una disciplina particolare alla tutela d'autore del design per quel che riguarda «le condizioni» oltre che «l'estensione» della protezione. Questo tema rileva particolarmente per l'Italia, in quanto *ex art. 2, n. 10, l. 22 aprile 1941, n. 633 (l. aut.)* il disegno industriale accede alla tutela d'autore se mostra anche un «valore artistico». Detto criterio, ulteriore a quello della creatività, è stato introdotto appunto in attuazione dell'art. 17, dir. 1998/71/CE⁽⁶⁾. L'ambiguità ora segnalata può

(2) Direttiva 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», in *G.U.C.E. L 167*, 22 giugno 2001 (dir. 2001/29/CE).

(3) Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 2 maggio 2019 nella causa C-683/17.

(4) Dir. 1998/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 «sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli» (dir. 1998/71/CE).

(5) Reg. CE 2002/6 del Consiglio del 12 dicembre 2001 «su disegni e modelli comunitari», in *G.U.C.E. L 3*, 5 gennaio 2002 (RDM).

(6) Il legislatore italiano ha attuato l'art. 17, dir. 1998/71/CE con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, emanato in base alla l. 21 dicembre 1999, n. 526 e integrato dal d.lgs. 12 aprile

rendere allora la decisione in commento un punto di passaggio più che di approdo, specie per il nostro ordinamento. Ci si deve infatti domandare se il requisito del valore artistico possa sopravvivere alla sentenza Cofemel, o sia invece destinato ad essere definitivamente abbandonato. La tesi qui proposta ritiene che l'assimilazione del disegno industriale alle altre opere tutelate dal diritto d'autore anche per quel che concerne i requisiti di accesso alla protezione sia l'esito più probabile dell'evoluzione del diritto europeo. L'approccio proposto per ripensare le condizioni ora fissate nell'art. 2, n. 10, l. aut. suggerisce allora che la forma industriale sia ritenuta meritevole di tutela autorale in presenza di scelte formali che le conferiscono un pregio estetico non inferiore a quello funzionale.

2. *Un punto fermo: il requisito dell'originalità chiede che la forma sia frutto di scelte dettate (anche) da considerazioni legate alla gradevolezza del prodotto (non essendo sufficiente che essa produca un «effetto estetico»).*

Prima di esaminare il «non detto» della sentenza Cofemel, vale la pena soffermarsi sui profili affrontati alla Corte con maggior ampiezza e chiarezza. Si è visto che essa prende posizione sul concetto di originalità nel campo della forma del prodotto, e in particolare ritiene la giurisprudenza europea in tema di originalità applicabile anche al disegno industriale. Come per le altre opere tutelate dal diritto d'autore, anche la forma del prodotto è originale (e dunque proteggibile) in presenza di un'impronta intellettuale personale dell'autore, che abbia operato una scelta formale dettata anche da considerazioni di natura estetica, e non imposta dalla

2001, n. 164. L'art. 22, d.lgs. n. 95/01 ha in particolare modificato l'art. 2, comma 1°, l. aut., a) abrogando al n. 4 la frase: «anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate»; e b) inserendo le opere del disegno industriale «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» fra le opere proteggibili dal diritto d'autore (così l'attuale formulazione dell'art. 2, n. 10, l. aut.). Come si ricorderà anche nel proseguo, il requisito del valore artistico è stato introdotto per evitare che la tutela d'autore estesa alla forma del prodotto fosse «indiscriminata»; cfr. ad esempio la *Relazione ministeriale* al c.p.i. secondo cui «la Commissione reputa che il requisito del valore artistico, al quale attualmente viene subordinata la tutela per diritto d'autore, non possa essere modificato. Esso – com'è noto – trae origine dalla preoccupazione che il cumulo suscita negli ambienti della piccola e media impresa italiana la quale teme di trovare ostacolo alla propria libertà di azione nella progettazione dei prodotti industriali per effetto di una tutela non soltanto incerta sulle condizioni di accesso ma soprattutto difficilmente controllabile, e vuole evitare di fare investimenti che potrebbero rivelarsi, a posteriori, pregiudicati da pretese altrui non potute prevedere in anticipo» e v. anche tra gli altri GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*², Milano, 2008, p. 187 ss.; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, p. 481; IDD., *Manuale di diritto industriale*⁸, Milano, 2018, p. 527.

funzione che l'articolo in cui la creazione è incorporata deve svolgere⁽⁷⁾. In altri termini, la creatività c'è solo se l'autore ha potuto effettivamente operare una scelta discrezionale all'interno di un novero di varianti estetiche. Non sono viceversa creative le forme che pur producendo comunque un «effetto estetico», perseguono solo un fine di maggior utilità o economicità del prodotto, e non sono quindi anche il risultato di una selezione che esprima effettivamente la creatività dell'autore nel contemperare elementi funzionali e appunto estetici.

Dal ragionamento della Corte, più recentemente confermato dalla sentenza *Brompton*⁽⁸⁾, si evince che sono escluse dalla tutela d'autore non solo le forme che partecipano a un risultato utilitaristico e costituiscono l'unica modalità per conseguirlo⁽⁹⁾, ma anche quelle derogabili (il cui effetto è dunque ottenibile con un numero ampio di varianti) e gradevoli esteticamente, se dettate da considerazioni prettamente funzionali. La sola verifica della derogabilità del design o della sua gradevolezza è quindi di per sé insufficiente ai fini della corretta selezione delle opere proteggibili⁽¹⁰⁾. Queste diverse possibili disposizioni e combinazioni di forme pos-

⁽⁷⁾ Questo principio è stato ribadito nel settore del disegno industriale in Corte giust. UE 11 giugno 2020, causa C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, par. 22. Anteriormente, la Corte ha definito il concetto di "creatività" in relazione ad altre tipologie di opere (anche "utili") tutelate dal diritto d'autore, cfr. Corte giust. UE 22 dicembre 2010, causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*; Corte giust. UE 22 dicembre 2010, causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, in *AIDA*, 2012, p. 371, par. 49, in materia di interfacce grafiche di programmi per elaboratore; Corte giust. UE 1° dicembre 2011, causa C-145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri*, *ivi*, p. 471, par. 89 ss., in materia di opere fotografiche; Corte giust. UE 1° marzo 2012, causa C-604/10, *Football Dataco Ltd e altri v. Yahoo! UK Ltd*, *ivi*, p. 498, par. 42, in materia di banche dati; Corte giust. UE 2 maggio 2012, causa C-406/10, *SAS Institute Inc v. World Programming Ltd*, *ivi*, p. 526, par. 67, in materia di *software*. Cfr. poi Corte giust. UE 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, in *AIDA*, 2009, p. 428. In dottrina in tema di originalità nel diritto europeo vedi, tra gli altri, BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Torino, 2011, p. 122 ss.; ROSATI, *Originality in EU Copyright*, Cheltenham-Northampton, 2013, p. 111 ss.; QUAEDVLIEG, *The Tripod of Originality and the Concept of Work in Dutch and European Copyright*, in *GRUR Int.*, 2014, p. 1105 ss.; e FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA*, 2016, pp. 281 e in particolare p. 293.

⁽⁸⁾ Corte giust. UE 11 giugno 2020, causa C-833/1, par. 27, in cui la Corte ha giudicato sul requisito dell'originalità in relazione a un modello di bicicletta pieghevole.

⁽⁹⁾ Su questo profilo del requisito dell'originalità v. in particolare BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., pp. 107 ss. e 133 ss.; AUTERI, *Diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto industriale*⁵, Torino, 2016, p. 586; SPEDICATO, *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d'autore*, Milano, 2013, p. 149; e GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*², Milano, 1997, p. 269 ss. con particolare riferimento alle creazioni utili.

⁽¹⁰⁾ Così da ultimo anche Corte giust. UE 11 giugno 2020, causa C-833/1, par. 35.

sono infatti perseguire solo un fine di maggior utilità o economicità del prodotto ed essere dunque imposte. Per dimostrare un aspetto «non dettato da una funzione tecnica»⁽¹¹⁾ e frutto di «libere scelte creative»⁽¹²⁾, la forma utile deve allora essere (non solo «derogabile» ma anche costituire) il risultato di uno studio che contemperi elementi funzionali ed estetici, in modo non banale⁽¹³⁾.

3. *Prima lettura della sentenza quanto agli ulteriori requisiti di tutela: gli Stati membri restano liberi di stabilire un particolare livello di creatività della forma industriale proteggibile (in quanto la sentenza non preclude ai medesimi di determinare «le condizioni» della protezione): A) la tesi dell'Avvocato generale sul superamento degli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96, comma 2°, RDM a seguito dell'adozione della dir. 2001/29/CE; B) critica a questa tesi alla luce del carattere di norme speciali degli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96, comma 2°, RDM.*

Si è anticipato che la sentenza Cofemel non prende posizione argomentata sul problema della compatibilità con il diritto europeo delle norme nazionali che fissano eventualmente requisiti di accesso del design alla tutela d'autore ulteriori rispetto a quello ora ricordato della «originalità» come elaborato dalla giurisprudenza europea. Alla luce di questa considerazione, una prima lettura della sentenza può suggerire che gli Stati membri non siano in realtà tenuti a modificare le regole interne che subordinano la tutela della forma del prodotto a particolari requisiti (ulteriori a quello della originalità), in quanto resta ferma la regola prevista nell'art. 17, dir. 1998/71/CE che dispone «i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato mem-

Come mostra l'esperienza degli ordinamenti che da più tempo ammettono la tutela d'autore del *design*, il fatto che uno stesso esito sia ottenibile tramite diverse configurazioni non implica che l'opera sia necessariamente creativa (cfr. sul punto SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, Torino, 2018, p. 31 ss.).

⁽¹¹⁾ Così Corte giust. UE 22 dicembre 2010, causa C-393/09, par. 49.

⁽¹²⁾ Corte giust. UE 1° dicembre 2011, causa C-145/10, par. 89, su cui vedi in particolare ROSATI, *Originality in EU Copyright*, cit., p. 148 ss.; e così da ultimo Corte giust. UE 11 giugno 2020, causa C-833/1, par. 23 e 26, che indica come questa libertà di scelta deve essere valutata alla luce della natura dell'opera e del contesto in cui è stata creata (tenendo ad esempio anche conto dell'esistenza di un brevetto anteriore e dell'efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, in quanto consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi, par. 36).

⁽¹³⁾ L'impronta intellettuale dell'autore si riscontra se la forma non costituisce riproduzione di quanto già creato o comunque appartenente al patrimonio delle forme note (con particolare riguardo alle cc.dd. creazioni utili cfr. GUGLIEMMETTI, *L'invenzione di software*, cit., p. 273 ss.; e FRASSI, *C reazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, pp. 88 e 95.

bro 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. 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».

Va qui ricordato che l'art. 17, dir. 1998/71/CE persegue primariamente l'obiettivo di stabilire una prima armonizzazione parziale delle regole relative alla tutela d'autore delle forme industriali per favorirne la libera circolazione all'interno dell'Unione⁽¹⁴⁾. L'ostacolo più vistoso a detta armonizzazione era infatti costituito dall'esistenza di ordinamenti che escludevano la forma industriale (specie utile) dalla tutela d'autore tramite l'adozione di criteri basati sulla destinazione o scindibilità dell'opera⁽¹⁵⁾. L'art. 17, dir. 1998/71/CE prevede allora che questa tutela sia riconosciuta e cumulabile con le privative speciali sui disegni e modelli istituite nel sistema europeo, imponendo l'abbandono dei criteri ora ricordati⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁴⁾ La base giuridica della direttiva è l'art. 100A Tratt. CE (ora art. 114 Tratt. FUE) che giustifica l'assunzione di provvedimenti che favoriscano il miglior funzionamento del mercato interno (sull'utilizzo di questa base giuridica per l'armonizzazione delle norme in materia di diritto d'autore cfr. LOFFREDO, *Unificazione, armonizzazione e sussidiarietà nel diritto d'autore europeo*, in *AIDA*, 2016, p. 193). Le ulteriori ragioni proposte dal legislatore storico per giustificare l'estensione della tutela d'autore ai disegni e modelli sono la valorizzazione dell'attività creativa del designer in un sistema di protezione fortemente orientato al mercato, e l'opportunità di ribadire il principio di non discriminazione già fissato da Corte giust. CEE 20 ottobre 1993, causa C-92/92, *Phil Collins c. Imrat*, in *AIDA*, 1994, p. 192. Cfr. *Libro verde in materia di tutela giuridica dei disegni industriali*, Doc III/F/5131/91; alcuni stralci in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, p. 238; *Relazione alla proposta di regolamento sui disegni e modelli comunitari*, 3 dicembre 1993, in *G.U.C.E.* C 29, 31 gennaio 1994, I, 1.4; SPEYART, 'The Grand Design': *An Update on the EC Proposal Following the Adoption of a Common Position on the Directive*, in *EIPR*, 1997, p. 611.

⁽¹⁵⁾ In particolare, al momento dell'armonizzazione provocata dalla dir. 1998/71/CE, Irlanda e Italia escludevano totalmente rispettivamente le forme industriali e funzionali dalla tutela d'autore, mentre nei restanti ordinamenti erano applicati criteri divergenti di selezione delle forme che potevano accedervi. Per una ricostruzione delle linee evolutive della tutela della forma nei diversi ordinamenti europei e sull'impatto dell'armonizzazione europea cfr. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., pp. 19 ss. e 43 ss.

⁽¹⁶⁾ Queste norme europee vincolano il legislatore nazionale a riconoscere la tutela d'autore ai disegni e modelli comunitari definiti nella direttiva e nel RDM quali «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 e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento» che sia «nuovo» e dotato di «carattere individuale» (così anche Corte giust. UE 27 gennaio 2011, causa C-168/09, *Flos S.p.A. c. Semeraro Casa e Famiglia S.p.A.*, in *AIDA*, 2012, p. 388, con nota di SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale* e in *Dir. ind.*, 2011, p. 252 con nota di FITTANTE. Cfr. anche FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata alla nuova disciplina del disegno industriale*, in *Dir. autore*, 2002, p. 205.

L'armonizzazione procurata dall'art. 17, dir. 1998/71/CE è stata tuttavia parziale. Questa norma permette infatti testualmente agli Stati membri di applicare una disciplina particolare alla tutela d'autore del design per quel che riguarda anche «le condizioni» della protezione, incluso «il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». La stessa regola si ritrova nell'art. 96, comma 2°, RDM⁽¹⁷⁾.

A) Secondo l'Avvocato generale, la formulazione dell'art. 96, comma 2°, RDM⁽¹⁸⁾ conferisce certamente agli Stati membri «un ampio margine di discrezionalità rispetto alle condizioni per l'attribuzione della protezione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli». Tuttavia, tale margine è stato loro conferito con riserva di un'ulteriore armonizzazione, che sarebbe avvenuta a seguito dell'emanazione della dir. 2001/29/CE⁽¹⁹⁾. In particolare, l'art. 2, lett. a, dir. 2001/29/CE che riconosce in generale agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in qualunque modo o forma delle loro opere, osterebbe a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal diritto d'autore solo qualora presentino un carattere creativo particolarmente inteso, che ecceda quello normalmente chiesto per altre categorie di opere. L'art. 17, dir. 1998/71/CE e l'art. 96 RDM sarebbero dunque stati superati dalle previsioni della dir. 2001/29/CE.

B) La Corte non prende espressamente posizione su questo tema⁽²⁰⁾. Forse perché gli argomenti dell'Avvocato generale in relazione alla gerarchia delle norme in campo non sono del tutto convincenti. Infatti, sebbene sia certamente vero che gli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96, comma 2°,

⁽¹⁷⁾ L'art. 96, comma 2°, RDM dispone che «i disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

⁽¹⁸⁾ Conclusioni dell'Avvocato generale, par. 33 ss. L'Avvocato generale focalizza la sua analisi sulle previsioni del RDM, in quanto la dir. 1998/71/CE (e dunque anche l'art. 17 della medesima) trova applicazione solo in relazione ai disegni e modelli registrati che costituiscono una minoranza dei disegni e modelli per cui è ricercata tutela nell'Unione europea.

⁽¹⁹⁾ Conclusioni dell'Avvocato generale, par. 37, dove si rileva che il 32° *considerando* RDM indica che «[i]n assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore».

⁽²⁰⁾ Sul punto cfr. anche BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, cit., p. 421.

RDM stabiliscono un assetto transitorio quanto alla tutela d'autore dei disegni e modelli in attesa della ulteriore armonizzazione della materia, non sembra corretto rinvenire la medesima in testi legislativi che non affrontano specificamente la questione della tutela d'autore del design, alla luce del carattere speciale delle norme contenute nel RDM, e in particolare di quella prevista al suo art. 96, comma 2°. Il RDM è infatti non solo posteriore rispetto alla dir. 2001/29/CE⁽²¹⁾, ma anche e soprattutto volto a regolare in modo specifico la tutela europea dei disegni e modelli, inclusa la tutela d'autore di questa particolare categoria di opere. Il carattere speciale della normativa in questione emerge del resto da molti indici ulteriori rispetto a quello letterale, inclusi l'evoluzione storica della disciplina della tutela d'autore del design, i suoi lavori preparatori, e il quadro sistematico relativo alla tutela delle creazioni utili nell'ordinamento europeo.

Dal primo punto di vista occorre ricordare che la tutela d'autore del prodotto industriale è stata per lungo tempo fortemente limitata in numerosi paesi europei. Un'opinione diffusa ritiene infatti che essa possa tradursi nell'appropriazione di idee funzionali e comunque ostacolare ingiustificatamente la libertà delle imprese concorrenti di sviluppare nuovi prodotti⁽²²⁾. Questo timore ha indotto in passato alcuni legislatori europei

(21) Il RDM è stato adottato il 12 dicembre 2001, mentre la dir. 2001/29/CE è stata adottata il 22 maggio 2001. Le Conclusioni dell'Avvocato generale, par. 39, ritengono che la posteriorità del RDM rispetto alla norma che dovrebbe derogarlo non sia dirimente, in quanto «le attività legislative relative a questi due testi si sono svolte in contemporanea» e il termine di recepimento della dir. 2001/29/CE da parte dei legislatori nazionali è posteriore a quello di ingresso in vigore del RDM. Il fatto che l'esame dei due testi sia proseguito di pari passo sembra tuttavia confermare la volontà del legislatore (che peraltro emerge chiaramente dai lavori preparatori come riconosce lo stesso Avvocato generale, cfr. par. 40) di stabilire una disciplina speciale nel RDM quanto alla protezione d'autore dei disegni e modelli.

(22) Su questo problema cfr. nella dottrina italiana, tra gli altri, PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 1940, p. 20; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 677; BONASI BENUCCI, *La tutela della forma del prodotto industriale*, Milano, 1963, p. 261; BENUSSI, *La tutela del disegno industriale problemi e prospettive*, Milano, 1975, p. 183 s.; ROTONDI, *Un progetto di legge tipo per brevetti, modelli e marchi e proposta di una legge tipo in materia di diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 1977, p. 107; R. FRANCESCHELLI, *Disegni e modelli ornamentali*, in *Dir. autore*, 1978, p. 94; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Milano, 1979, 129 ss.; FLORIDIA, *La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industrial design*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, I, p. 372 ss.; ID., *Invenzioni e modelli, evoluzione della legislazione nazionale*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, I, p. 97; AUTERI, *Industrial design*, in CARNEVALI (a cura di), *Dizionario del diritto privato*, III, Milano, p. 572; FABIANI, *Opera d'arte applicata e modello o disegno ornamentale*, in *Dir. autore*, 1992, p. 291; DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela*

a limitare la protezione autorale della forma industriale a quella non utilitaria⁽²³⁾. Per lo stesso motivo altri sistemi riconoscono ancora oggi tutela alle sole opere (anche utili) giudicate maggiormente creative o addirittura «scindibili»⁽²⁴⁾. Del resto, gli stessi Trattati internazionali in materia di diritto d'autore consentono ai legislatori nazionali di non tutelare la forma del prodotto per mezzo del diritto d'autore⁽²⁵⁾.

In questo quadro, nel 1991 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sui disegni industriali⁽²⁶⁾. In quel documento veniva fra l'altro affrontato il problema della divergenza delle discipline in materia di tutela d'autore del design nei vari ordinamenti comunitari. Al momento in cui il progetto di armonizzazione venne intrapreso le regole in vigore negli Stati membri erano infatti tra l'altro divergenti anche quanto alla possibilità di

giuridica del disegno industriale, cit., p. 238; RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Dir. ind.*, 1994, p. 95; AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. impr./Europa*, 1998, p. 229; e da ultimo FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, II, p. 45.

⁽²³⁾ Cfr. nt. 15 che precede, e nt. 46 che segue.

⁽²⁴⁾ Cfr., ad esempio, l'ordinamento statunitense, su cui SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 19.

⁽²⁵⁾ Cfr., ad esempio, la Convenzione di Unione di Berna che nel testo attualmente in vigore dispone all'art. 2, comma 7°, «il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvre des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvre, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4. de la présente Convention. Pour les œuvre protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclaté dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvre seront protégées comme œuvre artistiques»; e l'art. 7, comma 4°, «est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvre photographiques et celle des œuvre des arts appliqués protégées en tant qu'œuvre artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt cinq ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre» (Convenzione di Parigi firmata il 24 luglio 1971, ratificata dall'Italia in base alla l. 20 giugno 1978, n. 399, entrata in vigore in Italia il 14 novembre 1979, e ancora ivi in vigore; questo testo ha sostituito fra i Paesi contraenti la Convenzione firmata a Roma il 2 giugno 1928, la Convenzione firmata a Bruxelles il 26 giugno 1948, e l'atto firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967; la Convenzione è stata modificata dalla decisione della Conferenza degli Stati del 28 settembre 1979 entrata in vigore a livello internazionale il 25 maggio 1984). Per una panoramica in tema di tutela d'autore della forma del prodotto nei trattati internazionali cfr. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 3 ss.

⁽²⁶⁾ Su questi lavori preparatori cfr. SPEYART, 'The Grand Design': *An Update on the EC Proposal Following the Adoption of a Common Position on the Directive*, cit., p. 603; POSNER, *Introduction*, in FRANZOSI (a cura di), *EC Design Directive and Regulation Commentary*, Londra-L'Aja, 1996, p. 4; KUR, "Freeze plus melts the ice" – *Oservation on the European Disegn Directive*, in IIC, 1999, p. 631.

cumulare questa tutela con quella particolare prevista per i disegni e modelli. Qui una prima e unica regola unificante era contenuta nella sentenza *Phil Collins c. Imrat* (27) che ha fissato un principio di non discriminazione su base nazionale nei confronti dei *resortissants* dei Paesi membri della Comunità. Esteso ai disegni e modelli, esso impone agli Stati membri di applicare le stesse norme in materia di tutela d'autore ai *resortissants* provenienti da un Paese europeo, a prescindere dall'esistenza (e durata) di una simile tutela anche nello Stato di provenienza (28). Sotto ogni altro aspetto, la disarmonia delle legislazioni sopra segnalata costituiva secondo la Commissione un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno, poiché esponeva le imprese al rischio che forme non proteggibili secondo il diritto d'autore di uno Stato membro risultassero invece protette secondo le norme di un altro Stato. Con gli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96 RDM il legislatore europeo ha dunque inteso ribadire il principio generale di non discriminazione (29), e come si è detto, stabilire una prima armonizzazione delle regole relative alla tutela d'autore delle forme industriali per favorirne la libera circolazione all'interno dell'Unione (30). Gli artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96 RDM chiedono infatti che

(27) Corte giust. CEE 20 ottobre 1993, causa C-92/92, cit.

(28) Cfr. *Libro verde in materia di tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., p. 239; SPEYART, *op. cit.*, p. 611. Questo principio è stato successivamente ribadito riguardo alla discriminazione nei confronti di opere del design fondata sul paese di origine dell'opera da Corte giust. CE 30 giugno 2005, causa C-28/04, *Tod's S.p.A. e Tod's France SARL c. Heyraud SA*, in *AIDA*, 2007, p. 566 con nota di P. GALLI.

(29) Cfr. *Libro verde in materia di tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., p. 240; *Relazione alla proposta di regolamento sui disegni e modelli comunitari*, cit.; SPEYART, *op. cit.*, p. 611.

(30) Si è detto che la base giuridica della direttiva è l'art. 100A Tratt. CE (ora art. 114 Tratt. FUE) che giustifica l'assunzione di provvedimenti che favoriscono il miglior funzionamento del mercato interno. La base giuridica del RDM è invece l'art. 308 Tratt. CE (ora art. 118 Tratt. FUE). Sebbene la Commissione avesse inizialmente mostrato di intendere l'intera costituzione del sistema comunitario di protezione del disegno industriale come un atto di «ravvicinamento» delle legislazioni nazionali coperto dall'art. 100A Tratt. CE, la dottrina e gli Stati membri sostennero invece che la creazione di una nuova disciplina giuridica comunitaria necessitasse della procedura prevista dall'art. 235 Tratt. CE (cfr. BEIER, *Protection for Spare Parts in the Proposal for a European Design Law*, in *IIC*, 1994, p. 840; POSNER, *Introduction*, cit., p. 4). La questione venne risolta a favore del Consiglio a seguito dell'opinione 1/94 espressa dalla Corte di giustizia in materia di base giuridica per la ratifica del Trattato sull'istituzione della WTO e sugli accordi cc.dd. GATT e TRIPs. In tale sede (in *obiter*) la Corte espresse l'opinione secondo cui l'adozione di regolamenti per la creazione di «nuovi diritti» di proprietà intellettuale deve avvenire sulla base dell'art. (ora) 118 Tratt. FUE (Corte giust. CE 15 novembre 1994, *Opinion 1/94 on art. 238 of European Community Treaty*, pubblicata in *ECR*, 1994, I, 5267, p. 59: «it should be noted here that at the level of internal legislation the Council is competent, in the field of intellectual property, to harmonize national laws pursuant to Articles 100 and 100A and may use Articles 235 as

questa tutela sia riconosciuta e cumulabile con le privative speciali sui disegni e modelli istituite nel sistema europeo, imponendo l'abbandono dei criteri basati sulla destinazione o natura funzionale dell'opera che escludevano sempre la forma industriale (specie utile) dalla tutela d'autore⁽³¹⁾. In questo quadro, l'ulteriore e definitiva armonizzazione della materia è stata dunque rinviata a un corpo di norme che regolasse la tutela d'autore dei disegni e modelli in modo specifico, così come avvenuto del resto in modo compiuto per le altre categorie di opere che fondono profili di utilità e creatività, e in particolare in materia di *software*⁽³²⁾, banche dati⁽³³⁾ e fotografie⁽³⁴⁾.

Da un punto di vista sistematico, va rilevato che le regole europee che hanno esteso la tutela d'autore alle «creazioni utili» costituiscono certamente norme speciali rispetto a quelle generali del diritto d'autore europeo. La stessa Corte di giustizia ha aderito a questa opinione in una sentenza quasi coeva a quella Cofemel, con riferimento al *software*⁽³⁵⁾.

the basis of creating new rights, as it did in Council Regulation (EC) 10. 40/94 or 20/12/93 on the Community Trade Mark (OJ 1994 L11 p.i.)».

⁽³¹⁾ Le norme che si esaminano vincolano infatti il legislatore nazionale a riconoscere la tutela d'autore al disegno e modello comunitario definito nella dir. 1998/71/CE e nel RDM come «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 e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento» che sia «nuovo» e dotato di «carattere individuale» (cfr. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata alla nuova disciplina del disegno industriale*, cit., p. 205; così Corte giust. UE 27 gennaio 2011, causa C-168/09, cit.). Sulla nozione di disegno e modello nel sistema comunitario cfr. SANNA, *Disegni e modelli*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 184 ss.; Id., *Sub art. 31 c.p.i.*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁷, Padova, 2019, p. 376; FABBIO, *Disegni e modelli*, Padova, 2012, p. 3; FAELLI, *Sub art. 31 c.p.i.*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, p. 570 ss.; BOGNI, *Sub art. 31 c.p.i.*, in C. GALLI e GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 467 ss.

⁽³²⁾ Cfr. art. 3 dir. 1996/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 «relativa alla tutela giuridica delle banche di dati» (in *G.U.C.E.* L 077, 27 marzo 1996).

⁽³³⁾ Cfr. art. 1 dir. 1991/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 «relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore», in *G.U.C.E.* L 122, 17 maggio 1991 (ora art. 1 dir. 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 «relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore», in *G.U.U.E.* L 111, 5 maggio 2009, di seguito dir. 2009/24/CE).

⁽³⁴⁾ Cfr. art. 6 dir. 1993/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 «concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi», in *G.U.C.E.* L 290, 24 novembre 1993 (ora art. 1 dir. 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», in *G.U.U.E.* L 372, 27 dicembre 2006, di seguito dir. 2006/116/CE).

⁽³⁵⁾ Cfr. Corte giust. UE 19 dicembre 2019, causa C-128/22, *UsedSoft GmbH c. Oracle*

In particolare, in essa si legge che le norme della direttiva che regola la tutela dei programmi per elaboratore nell'Unione sono speciali rispetto al restante *corpus* di regole europee, e precisamente che «la direttiva 2009/24, che riguarda specificamente la tutela dei programmi per elaboratore, costituisce una *lex specialis* rispetto alla direttiva 2001/29». A ben vedere, non vi sono ragioni per non applicare il medesimo principio alle opere del disegno industriale, tutelate dal diritto d'autore in base a un *corpus* separato di norme, anche in ragione dei peculiari problemi di armonizzazione posti dalla loro natura di «creazioni utili». La conseguenza è che le norme europee in tema di tutela d'autore dei disegni e modelli non dovrebbero essere derogate dalla *lex generalis*, come suggerito dall'Avvocato generale.

4. *Conseguenze di questa prima lettura per l'ordinamento italiano: sopravvivenza del «valore artistico».*

Se quanto precede è corretto, si potrebbe allora ritenere che nulla deve cambiare al momento nell'assetto dei requisiti di tutela della forma industriale nel nostro ordinamento, e dunque che essi restano ancora il carattere creativo e il valore artistico previsti nell'art. 2, n. 10, l. aut. ⁽³⁶⁾. Quanto al primo, esso coincide con la creatività richiesta a tutte le opere protette dalla l. aut. ⁽³⁷⁾, e dunque in ultima analisi con la nozione di

International Corp., punti 58 e 59; Corte giust. UE 3 luglio 2012, causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV e Tom Kabinet Uitgeverij BV*, punto 55.

⁽³⁶⁾ Cfr. BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, cit., p. 422 che nota come il fatto che la corte abbia evitato di affrontare il tema del superamento delle norme speciali in tema di tutela d'autore dei disegni e modelli potrebbe rallentare il recepimento a livello nazionale dei principi affermati dalla sentenza.

⁽³⁷⁾ Così FABIANI, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Dir. autore*, 2001, p. 188; DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'Industrial design*, *ivi*, p. 234; AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., p. 238; DI CATALDO, *D ai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli» - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 61; SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 580; CARTELLA, *I disegni e modelli*, in *AIDA*, 2007, p. 263; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 533. Cfr. in giurisprudenza Cass. 13 novembre 2015, n. 23292, in *AIDA*, 2016, p. 738 e in *Dir. ind.*, 2016, p. 527 con nota di FITTANTE, e in *IIC*, 2016, p. 859 con nota di M. BELLIA, *Comment on "Metalco" – "Top-Tier Design", Copyright Protection, and the Assessment of the "Artistic Value" Requirement Under Italian Law*, p. 875; Trib. Venezia 19 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, p. 498; e nel vigore del test della scindibilità cfr. Cass. 7 dicembre 1994, n. 10516, in *AIDA*, 1995, p. 391; Cass. 5 luglio 1991, n. 2035, in *Dir. autore*, 1991, p. 63; Cass. 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1997, I, p. 91; Trib. Como 12 febbraio 1996, in *AIDA*,

originalità elaborata dalla giurisprudenza europea⁽³⁸⁾. Quanto al secondo, se da una parte non sono coerenti con il diritto europeo i criteri di selezione delle opere proteggibili basati sulla circostanza (impeditiva della tutela) che una forma sia destinata a essere incorporata in un bene riprodotto serialmente o venduto nei tipici mercati di sbocco dei prodotti industriali piuttosto che in quello dell'arte⁽³⁹⁾, sono d'altro canto invece ancora ammissibili quelli che fanno riferimento al livello di creatività dell'opera, ove non escludano sistematicamente dalla tutela le forme utili⁽⁴⁰⁾.

1997, p. 712; App. Firenze 4 febbraio 1989, in *Dir. autore*, 1989, p. 444; Trib. Firenze 20 ottobre, 1988, *ivi*, p. 455; Trib. Milano 12 giugno 1980, in *Dir. autore*, 1980, p. 395.

⁽³⁸⁾ Sulla convergenza dei concetti di originalità e carattere creativo nel nostro ordinamento cfr. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., p. 137. Non è del resto richiesto che questa creatività raggiunga un livello particolarmente elevato (cfr., tra le altre, in relazione a disegni e modelli, Cass. 23 marzo 2017, n. 7477, in *AIDA*, 2017, p. 894 con nota di BOSSHARD; Cass. 13 novembre 2015, n. 23292, cit.; Trib. Milano 5 agosto 2017, in *Rep. AIDA*, 2017, p. 1200; Trib. Milano 23 maggio 2013, in *AIDA*, 2014, p. 868. In generale sulla tendenza a tutelare con il diritto d'autore anche le cc.dd. «kleine Münze» si veda L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*², Milano, 2003, p. 7; RICOLFI, *Diritto d'autore*, in ABRIANI, COTTINO e RICOLFI (a cura di), *Diritto industriale*, in COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, II, Padova, 2001, p. 365 ss.; per una critica a questo indirizzo cfr. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche – Art. 2575-2583*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2008, p. 24 ss.

⁽³⁹⁾ Sebbene gli artt. 17 dir. 1998/71/CE e 96 RDM permettano agli Stati membri di applicare una disciplina particolare alla tutela d'autore del design per quel che riguarda «le condizioni» e «l'estensione» della protezione, stabiliscono tuttavia delle regole minime di armonizzazione, e in particolare che la forma del prodotto (protetta come disegno e modello comunitario) non può essere esclusa in ogni caso dalla protezione e deve accedervi «dal momento della sua creazione». E d'altro canto, ove si ritenesse diversamente che l'art. 17, dir. 1998/71/CE non persegua nemmeno questa finalità minima, si dovrebbe allora concludere che questa norma non svolge alcuna funzione di reale armonizzazione delle discipline nazionali. Questa conclusione si scontrerebbe però con il principio secondo cui i testi basati sull'art. 100A Tratt. CE (ora art. 114 Tratt. FUE) sono legittimi solo se contribuiscono «effettivamente all'eliminazione di sensibili distorsioni della concorrenza». Pertanto, l'art. 17, dir. 1998/71/CE è coerente con la sua base giuridica solo in quanto obbliga gli Stati membri a tutelare effettivamente tramite il diritto d'autore (alcuni) disegni e modelli comunitari. Tanto ha per corollario che il legislatore nazionale deve astenersi dal prevedere requisiti di accesso a questa tutela che abbiano come effetto quello di escludere sempre dal suo ambito le creazioni che rientrano nell'ampia definizione comunitaria di disegno o modello. Ai sensi degli artt. 1, dir. 1998/71/CE e 96 RDM essa include in particolare tutte le forme percepibili alla vista di un prodotto artigianale o industriale (queste norme definiscono infatti il disegno o modello come l'aspetto del prodotto visibile e non dettato da una funzione esclusivamente tecnica. Sulla nozione di disegno e modello nel sistema comunitario cfr. nt. 30 che precede).

⁽⁴⁰⁾ L'art. 2, n. 10, l. aut. non può anzitutto essere interpretato nel senso di escludere dalla tutela la forma del prodotto non dissociabile dalla sua funzione tecnica o dal suo carattere industriale (così FITTANTE, *La nuova tutela dell'industriale design*, Milano, 2002, p. 44). Questa interpretazione ripropone il criterio della scindibilità ed è dunque contraria alle finalità e alla *ratio* della novella della l. aut. (cfr. C. GALLI, *L'attuazione della direttiva*

In quest'ottica sarebbero dunque ancora validi i criteri sin qui applicati

comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, in *Riv. dir. ind.*, 2001, p. 901; cfr. anche F. SANNA, nota a Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, in *AIDA*, 2003, p. 828) ed è per questo respinta dalla giurisprudenza (per una critica espressa a questa impostazione cfr. in giurisprudenza, tra le altre, Cass. 23 marzo 2017, n. 7477, cit.; Trib. Venezia 19 ottobre 2007, cit.; Trib. Milano 12 luglio 2016, in *Dir. autore*, 2016, p. 524 e in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 324; in senso opposto solo Trib. Firenze 4 aprile 2011, in *Foro pad.*, 2012, p. 44). Per ragioni parzialmente analoghe non convince nemmeno la linea interpretativa che propone di tutelare *ex l. aut.* solo l'opera destinata (in concreto o in potenza) al mercato dell'arte. Questo criterio non è nuovo nell'esperienza comparata (secondo l'approccio prevalente nel Regno Unito l'elemento determinante per qualificare un'opera come *artistic craftsmanship* o *sculpture* proteggibile dal *copyright* è l'intenzione dell'autore, e in particolare quella di creare un oggetto principalmente artistico, cfr. sul punto SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 26 ss.) e ha due varianti proposte anche in Italia. Secondo la prima, il valore artistico esiste solo quando la forma riprodotta industrialmente è apprezzata anche nel circuito degli oggetti d'arte (cfr. Trib. Bologna 30 marzo 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, p. 818; Trib. Bologna 2 luglio 2008, in *Rep. AIDA*, 2009, p. 873; Trib. Bologna 8 settembre 2005, *ivi*, 1267; Trib. Bologna, ord. 3 agosto 2004, in *AIDA*, 2005, p. 539 che sembrano accogliere in parte il suggerimento della dottrina che ha proposto di verificare la sussistenza del valore artistico in base al mercato di destinazione della contraffazione, cfr. GHIDINI, *P rofilo evolutivi del diritto industriale*², cit., p. 190 ss.; ID., in AUTERI, SPADA e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, p. 277 ss.; SPADA, *ivi*, p. 270 ss. e MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, cit., p. 87. Tuttavia, mentre la dottrina propone di basare la tutela sul concreto mercato di destinazione dell'opera del design, la giurisprudenza propone una valutazione in astratto riferita alla sua potenziale idoneità a circolare anche nel «mercato dell'arte». Secondo un'altra declinazione del medesimo indirizzo, il requisito va verificato in base al mercato di destinazione della contraffazione. L'opera del design è protetta *ex l. aut.* solo se imitata per essere offerta nel circuito dell'arte, e non nel caso in cui questa imitazione si ponga in concorrenza con i prodotti che la incorporano (GHIDINI, *P rofilo evolutivi del diritto industriale*¹, Milano, 2001, pp. 104-106; ID., *P rofilo evolutivi del diritto industriale*², cit., p. 191 ss.; ID., in AUTERI, SPADA e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, cit., p. 277 ss.; e SPADA, *ivi*, p. 270 ss.; ID., *Utile et «futile» dans la propriété intellectuelle: la «valeur artistique» des dessins et modèles en droit italien*, in *AIDA*, 2016, p. 526 ss.). Ne consegue che il design del prodotto industriale non è dunque generalmente tutelato *ex l. aut.* Tanto è però anzitutto contrario al principio secondo cui l'opera è protetta qualunque ne sia la destinazione. Questa interpretazione è poi certamente difficilmente conciliabile con il diritto europeo in quanto esclude il cumulo in modo «più radicale» di quanto facesse il criterio della scindibilità, ponendosi così in contrasto con lo spirito e la lettera della dir. 1998/71/CE (AUTERI, in AUTERI, SPADA e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, cit., p. 273 ss. Cfr. anche SARTI, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, in *AIDA*, 2004, p. 672 ss.; SANNA, Nota a Trib. Bologna, ord. 3 agosto 2004, in *AIDA*, 2005, p. 546; ID., Nota a Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, cit.); in giurisprudenza cfr. Trib. Venezia 8 febbraio 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 313 e Trib. Venezia 19 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, p. 498, in motivazione. Per un accenno critico a ogni criterio che esclude la tutela *ex art. 2, n. 10, l. aut.* in ogni caso di riproduzione dell'opera su larga scala, cfr. anche Cass. 23 marzo 2017, n. 7477, cit.; Trib. Venezia 13 aprile 2015, in *Riv. dir. ind.*, 2015, II, p. 48; e Trib. Milano 23 maggio 2013, in *AIDA*, 2014,

dalla giurisprudenza italiana per l'accertamento del valore artistico. Sotto questo profilo, basti ricordare che l'applicazione del requisito in questione ha provocato in Italia un ampio dibattito anzitutto dottrinale, di cui si può qui dare conto solo degli esiti⁽⁴¹⁾. La dottrina maggioritaria ha proposto di collegare il «valore artistico» al grado di creatività (che deve essere particolarmente elevato) dell'opera⁽⁴²⁾. Questo indirizzo ha avuto varie declinazioni. Secondo alcuni autori il requisito è soddisfatto quando l'opera mostra «caratteristiche individuali in misura così spiccata da poter essere apprezzata dal pubblico sul piano estetico indipendentemente dalle altre caratteristiche o dagli altri pregi del prodotto» ma in ogni caso in presenza di un livello creativo «particolarmente elevato o accentuato»⁽⁴³⁾. Altri lo

p. 868. Il criterio qui criticato contrasta infatti evidentemente con il principio di armonizzazione (minima) fissato dal legislatore comunitario secondo cui la forma industriale non può essere esclusa in quanto tale dalla tutela d'autore negli Stati membri. Le stesse considerazioni valgono per l'interpretazione dell'art. 2, n. 10, l. aut. che collega la presenza del valore artistico al riconoscimento che il design goda come «opera d'arte» o «oggetto di culto». Alcuni autori hanno proposto infatti di valutare se una creazione appartenga alla «fascia alta» di prodotti del design anzitutto in base al «riconoscimento della storia». E cioè della considerazione «oggettiva» che la collettività ha della medesima come meritevole del «particolare apprezzamento che circonda l'opera d'arte» (Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli»*, cit., p. 82; nello stesso senso cfr. anche BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Torino, 2015, p. 72 ss. che ritiene proteggibili dal diritto d'autore anzitutto le forme che siano già divenute «paradigma estetico» fonte di ispirazione per designer e creativi del settore. Questo Autore propone di superare il problema della valutazione delle opere create più recentemente sulla base di un giudizio prognostico). La tutela d'autore viene così limitata ai soli lavori che siano già entrati nella storia dell'arte o del design. Questo criterio non è allora soddisfacente perché posticipa il sorgere dell'esclusiva al momento in cui si sia formato un giudizio «storico» sull'opera, mentre essa deve nascere – secondo il testo dell'art. 17, dir. 1998/71/CE – «dal momento della sua creazione» (artt. 17, dir. 1998/71/CE e 96 RDM).

⁽⁴¹⁾ Per una più ampia esposizione delle tesi in campo si veda SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 79 ss.

⁽⁴²⁾ Cfr. AUTERI, in AUTERI, SPADA e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, cit., p. 274; DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'Industrial design*, cit., p. 234; DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli»*, cit., p. 82; FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata alla nuova disciplina del disegno industriale*, cit., p. 206; ID., *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, cit., p. 186; GIUDICI, *D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95. Attuazione della Direttiva 98/71/CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, p. 63; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., p. 143; FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., p. 190; ID., *Che cos'è arte? Una sentenza del tribunale di Venezia sul «valore artistico» delle opere di design e sul giudizio dell'esperto*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, II, p. 62; ID., *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., p. 299.

⁽⁴³⁾ Cfr. AUTERI, in AUTERI, SPADA e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, cit., p. 276; ID., *Diritto d'autore*, cit., p. 586.

hanno definito invece come «l'apporto personale [...] che conferisce alla forma del prodotto un autonomo «valore rappresentativo» indice, di per sé, di «creatività tipica»⁽⁴⁴⁾. È stato anche proposto di rinvenirlo in caso di «presenza nella forma di elementi estetici capaci di influenzare le scelte d'acquisto in modo ancor più decisivo di quanto presupposto dal requisito della capacità individualizzante della direttiva sui disegni e modelli»⁽⁴⁵⁾ e quindi di collegarlo alla «capacità della forma di venire apprezzata dal pubblico essenzialmente quale oggetto d'arte, indipendentemente dalla sua utilità quale oggetto di uso comune»⁽⁴⁶⁾. Secondo le proposte ora ricordate la forma utile proteggibile deve dunque essere spiccatamente originale rispetto a quanto noto nel settore rilevante⁽⁴⁷⁾. La *ratio* di questo criterio è ammettere alla tutela le sole opere della c.d. fascia alta dei prodotti del design. A questo fine esso è (o è stato) applicato anche in molti ordinamenti stranieri⁽⁴⁸⁾.

(44) Cfr. FABIANI, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, cit., p. 186.

(45) Cfr. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contr. impr./Europa*, 1999, p. 762, nt. 24.

(46) Cfr. SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 2008, p. 172.

(47) Secondo BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 78 questa spiccata originalità deve essere così elevata da costituire un «distacco concettuale» rispetto al passato che permetta all'opera di diventare «uno dei paradigmi a cui si ispireranno i designer che si troveranno a realizzare il medesimo genere di prodotto». In senso parzialmente analogo MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come disegni e modelli industriali: deve cambiare tutto, perché (quasi) nulla cambi?*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, p. 177 ss. secondo cui l'opera proteggibile deve presentare «un forte scostamento rispetto all'arte nota».

(48) Questo era ad esempio l'approccio tedesco anteriore alla pronuncia di BGH 13 novembre 2013 (su cui vedi *infra* nt. 65). In Germania il design era protetto dal diritto d'autore quando presentava un'originalità (ben) superiore a quella tipica delle opere del disegno industriale del settore considerato, secondo la percezione del pubblico «colto». La sentenza che ha avviato questo orientamento è stata *Reichsgericht* 10 giugno 1911, in 76 *RGZ*, 1911, p. 339, in cui è rilevata la difficoltà di stabilire una differenza concettuale fra opera d'arte applicata e modello e l'unico criterio distintivo plausibile è stato rinvenuto nella differenza di valore estetico: per cui l'opera dell'arte industriale avrebbe necessitato di un "Herausragende Gestaltungshöhe" per essere tale; cfr., fra le altre, BGH 22 giugno 1995, in *IIC*, 1997, p. 140; BGH 23 gennaio 1981, in *IIC*, 1982, p. 781, in cui si è negata l'esistenza del «valore artistico» in uno sgabello; BGH 27 febbraio 1961, in *GRUR*, 1961, p. 653, su una sedia di acciaio; BGH 9 dicembre 1958, in *GRUR*, 1959, p. 289, su un vaso "Rosenthal"; BGH 27 novembre 1956, in *GRUR*, 1957, p. 291; OLG Amburgo 3 maggio 2001, in *IIC*, 2003, p. 461, che ha giudicato proteggibile la sedia "Move"; OLG Francoforte 1 settembre 1994, in *IIC*, 1996, p. 404 su sedia disegnata da Eilgen Gray; OLG Düsseldorf 4 settembre 1992, in *GRUR*, 1993, p. 903; OLG Monaco 6 giugno 1991, in *GRUR Int.*, 1993, p. 334; OLG Colonia 17 febbraio 1989, in *IIC*, 1991, p. 280, sulla "Freischwinger di Stuttgart"; OLG Francoforte 23 febbraio 1984, in *GRUR*, 1984, p. 520; BGH 23 gennaio

Questo approccio è condiviso dalla giurisprudenza prevalente che accerta la sussistenza del requisito *ex art. 2, n. 10, l. aut.* in quanto l'opera sia in grado di suscitare un apprezzamento estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto «in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli»⁽⁴⁹⁾. Questa valutazione è condotta riconoscendo alla sedimentazione critica e culturale successiva alla creazione della forma l'idoneità a confermarne la natura anche artistica⁽⁵⁰⁾. In particolare, una serie di elementi indiziari (quali il riconoscimento nelle istituzioni culturali e la provenienza dell'opera da un artista noto)⁽⁵¹⁾ sono considerati di ausilio al giudice per confermare e rendere oggettiva una valutazione da

1981, in *IIC*, 1982, p. 781; OLG Francoforte 19 marzo 1981, *ivi*, p. 777 sulla "Longue Chaise" di Miller; OLG Koln 15 novembre 1967, in *GRUR*, 1968, p. 205; OLG Dusseldorf 29 marzo 1957, in *GRUR*, 1957, p. 391.

⁽⁴⁹⁾ Così Cass. 13 novembre 2015, n. 23292, cit.; Cass. 29 ottobre 2015, n. 22118, in *Foro. it.*, 2016, I, c. 562; Trib. Milano 12 luglio 2016, cit., p. 525; Trib. Milano 12 settembre 2012, in *AIDA*, 2014, p. 826; Trib. Milano 2 agosto 2012, *ivi*, p. 789; Trib. Bologna, ord. 12 giugno 2012, in *AIDA*, 2015, p. 644 e in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, p. 419; Trib. Milano, ord. 5 giugno 2012, *ivi*, p. 418; Trib. Genova 16 luglio 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, p. 777; Trib. Milano, ord. 3 aprile 2007, in *SPI*, 2007-2008, p. 122; Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 639; Trib. Milano, ord. 29 dicembre 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, p. 587; App. Milano 21 novembre 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 504; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, in *AIDA*, 2005, p. 603. Nello stesso senso anche Trib. Roma 26 marzo 2008, in *AIDA*, 2009, p. 635 con nota di SAPPÀ. Cfr. però Trib. Venezia 1° ottobre 2007, *ivi*, p. 511 e Trib. Venezia 19 ottobre 2007, cit. che tarano il valore artistico richiesto alle opere del disegno industriale in relazione alla tipologia di prodotto considerato, ritenendo che l'originalità richiesta non debba essere elevata in caso di prodotti senza valenze funzionali.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. le sentenze indicate alla nota che precede e tra le altre Trib. Milano 24 luglio 2017, in *Rep. AIDA*, 2017, p. 1200; Trib. Milano, ord. 14 giugno 2017, *ivi*, p. 1198; Trib. Milano 16 giugno 2015, in *AIDA*, 2016, p. 976; Trib. Milano, ord. 18 maggio 2015, *ivi*, p. 923, in particolare p. 929; Trib. Milano 2 febbraio 2015, *ivi*, p. 868; Trib. Milano 31 ottobre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, p. 899; Trib. Milano, ord. 24 luglio 2012, in *AIDA*, 2013, p. 857; Trib. Torino, ord. 12 marzo 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p. 104; Trib. Milano, ord. 26 aprile 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 309; Trib. Venezia, ord. 15 dicembre 2010, *ivi*, p. 308; Trib. Milano, ord. 22 gennaio 2007, in *AIDA*, 2007, p. 1018; Trib. Milano 18 gennaio 2007, in *Riv. dir. ind.*, 2007, II, p. 56 con nota di SENA; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA*, 2007, p. 1004; escludono che il solo «riconoscimento sociale» sia sufficiente a conferire valore artistico all'opera: Trib. Venezia, ord. 13 febbraio 2008, in *AIDA*, 2009, p. 616; Trib. Venezia 1° ottobre 2007, cit.; Trib. Milano, ord. 30 novembre 2004, in *AIDA*, 2005, p. 590. Vedi però anche Trib. Torino 6 aprile 2017, in *Rep. AIDA*, 2017, p. 1193 (caso Vespa) che sembra suggerire che il valore artistico sia acquisito in conseguenza «del riconoscimento collettivo» del mercato e degli ambienti artistici.

⁽⁵¹⁾ Vedine un elenco in Cass. 13 novembre 2015, n. 23292, cit. ripreso anche in Cass. 23 marzo 2017, n. 7477, cit.; e nella giurisprudenza di merito, tra le altre, in Trib. Bologna, ord. 20 giugno 2019; App. Torino 12 dicembre 2018; Trib. Torino 24 maggio 2017, in *Rep. AIDA*, 2017, p. 1196; Trib. Torino, ord. 12 marzo 2012, cit.

compiere comunque a priori⁽⁵²⁾. Il criterio di selezione ora descritto è apparso sin qui in linea non solo con quanto richiesto dal legislatore comunitario, ma anche con i principi costituzionali⁽⁵³⁾.

La linea interpretativa ora ricordata non è tuttavia del tutto soddisfacente anche a prescindere dalla sentenza Cofemel, e presenta anzi degli inconvenienti. Anzitutto il test strutturato nei modi sopra indicati si dimostra necessariamente discrezionale⁽⁵⁴⁾. Questa discrezionalità è temperata nella giurisprudenza dal riferimento agli elementi oggettivi sopra ricordati. Tuttavia le corti si sono spesso pronunciate su opere del design italiano o straniero che hanno assunto valore iconico⁽⁵⁵⁾. Criteri oggettivi possono mancare del tutto in relazione ai design per cui non si sia avuto ancora un «riconoscimento della storia»⁽⁵⁶⁾, specie per le forme di più recente ideazione, che comunque non possono essere escluse a priori dalla tutela d'autore. Rispetto a queste opere il giudice è chiamato a esprimere una valutazione di merito sul messaggio estetico dell'autore, o a formulare un giudizio prognostico sul fatto che esse possano divenire in futuro fonte di ispirazione per le successive generazioni di creativi⁽⁵⁷⁾. Questo sforzo è particolarmente complesso e non giova alla certezza del diritto⁽⁵⁸⁾. L'ap-

(52) Cass. 13 novembre 2015, n. 23292, cit.; e tra le altre Trib. Bologna, ord. 20 giugno 2019; Trib. Torino 11 gennaio 2019; Trib. Milano 1° dicembre 2015, in *AIDA*, 2016, p. 1070; Trib. Milano 16 giugno 2015, cit.; Trib. Milano 2 febbraio 2015, cit.; Trib. Milano 24 ottobre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, p. 516; Trib. Milano 23 maggio 2013, cit.; Trib. Milano, ord. 26 aprile 2011, cit.; Trib. Venezia, ord. 15 dicembre 2010, cit.; Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2007, cit.; Trib. Milano, ord. 22 gennaio 2007, cit.; Trib. Milano, ord. 29 dicembre 2006, cit.; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, cit.

(53) Cfr. SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, cit., p. 172; e in giurisprudenza App. Venezia 2 maggio 2017, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 528; e Trib. Bari, ord. 27 ottobre 2003, in *AIDA*, 2005, p. 471.

(54) Esso porta a ben vedere ad esiti diversi anche se applicato alla stessa tipologia di opere. Si veda a proposito il caso delle statuette "Thun", il cui valore artistico non sussiste secondo App. Napoli 21 giugno 2015, in *Foro it.*, 2016, I, p. 563; ed è invece dimostrato per Trib. Milano 23 maggio 2013, cit.

(55) Le formule utilizzate in casi di design non iconici (e quindi raramente tutelati) sono piuttosto generiche, e fanno ad esempio riferimento alla capacità del design di suscitare un momento «comunicativo emozionale» o «emozioni estetiche elevate» e cioè sensazioni intellettuali che prescindono dalla valenza utilitaria del prodotto, cfr. ad esempio Trib. Venezia 8 febbraio 2012, cit.; Trib. Milano 29 marzo 2005, in *AIDA*, 2005, p. 640; Trib. Milano, ord. 30 novembre 2004, cit.; Trib. Venezia 2 febbraio 2004, in *Dir. ind.*, 2005, p. 5 con nota di SANDRI; Trib. Torino, ord. 28 gennaio 2005, in *SPI*, 2005, p. 353.

(56) L'espressione è di DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli»*, cit., p. 82.

(57) Così BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., p. 70 ss. che propone un'interpretazione del valore artistico quale creatività tanto qualificata da essere presente nei soli design che costituiscano una svolta nel mondo del design.

(58) Cfr. in questo senso SPADA, *Utile et «futile» dans la propriété intellectuelle: la*

proccio in questione sembra poi avere un ulteriore difetto. Esso seleziona infatti alcuni disegni industriali più creativi e non è necessariamente funzionale alla selezione di opere che non portano all'appropriazione di una forma utile⁽⁵⁹⁾. Esso da un lato esclude dunque dalla tutela anche forme perfettamente derogabili e frutto dello sforzo creativo dell'autore, ma – se non è preceduto dalla severa valutazione sulla sussistenza del carattere individuale condotta come descritto al secondo paragrafo che precede – può portare a tutelare opere che in realtà pongono problemi concorrenziali significativi (in quanto gli elementi più originali protetti siano anche necessari a raggiungere un risultato tecnico).

5. Diversa lettura della sentenza quanto agli ulteriori requisiti di tutela: la creatività come definita in ambito europeo e il requisito esclusivo di tutela d'autore della forma. Maggiore probabilità di questo esito alla luce dell'evoluzione della normativa e giurisprudenza europee e degli Stati membri.

Anche in considerazione di quanto precede, vale allora la pena domandarsi quali sarebbero le conseguenze se la Corte di giustizia avesse invece effettivamente accolto in Cofemel quanto proposto dall'Avvocato generale, e avesse dunque dichiarato illegittimi i requisiti per l'accesso della forma del prodotto alla tutela d'autore diversi dalla originalità come definita dalla giurisprudenza europea. Sebbene Cofemel non affronti il punto *ex professo* e si sia detto che questo esito non sarebbe convincente da un punto di vista di corretta applicazione del principio di gerarchia delle fonti, questa seconda interpretazione della sentenza è più che plausibile. In essa si evince infatti che secondo la Corte, quando un modello riflette la personalità del suo autore (manifestandone le scelte libere e creative) e sia identificabile con sufficiente precisione e oggettività, costituisce un'opera che deve beneficiare di tutela ai sensi del diritto di autore conformemente alla dir. 2001/29/CE, senza che il grado di libertà creativa del suo autore possa limitare l'ambito della tutela riducendolo rispetto a quanto garantito a ogni opera protetta dalla dir. 2001/29/CE. La conseguenza di questo ragionamento può dunque essere l'incompatibilità con il diritto europeo di criteri ulteriori di selezione delle forme che possono accedere alla tutela d'autore, ad esempio basati su «una valutazione parti-

«*valeur artistique*» *des dessins et modèles en droit italien*, cit., p. 533; cfr. anche nota redazionale a Trib. Milano 24 ottobre 2013, cit.

⁽⁵⁹⁾ Per una critica a questo orientamento e una proposta interpretativa alternativa quanto al requisito del «valore artistico» si veda SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 89 ss.

colarmente rigorosa del [...] carattere artistico» del tipo di quello portoghese rimesso al vaglio della Corte, e simile a quello italiano del valore artistico⁽⁶⁰⁾.

D'altro canto, anche accantonando per un attimo Cofemel, va detto che l'assimilazione del disegno industriale alle altre opere tutelate dal diritto d'autore per quel che concerne i requisiti di accesso alla tutela è esito del tutto probabile nel breve periodo. Le linee evolutive del diritto d'autore europeo mostrano infatti ormai da diversi anni che l'accesso alla tutela delle opere utili può essere al massimo subordinato all'accertamento di una creatività qualificata⁽⁶¹⁾. Questa linea si rinviene del resto nelle direttive europee emanate in materia di «creazioni utili» sopra ricordate. Il legislatore comunitario ha accolto in quei testi un indirizzo che valorizza la creatività in quanto tale, ed esclude che essa debba essere qualificata da uno speciale grado di artisticità-originalità⁽⁶²⁾. Tanto è avvenuto in particolare nelle già citate direttive in materia di *software*⁽⁶³⁾, banche dati⁽⁶⁴⁾ e fotografie⁽⁶⁵⁾. Come confermato da ultimo dalla Corte di giustizia, queste norme stabiliscono un principio generale del diritto europeo secondo cui le opere che fondono profili creativi e di utilità sono tutelate in quanto frutto della «creatività del loro autore»⁽⁶⁶⁾.

L'indagine comparata suggerisce del resto che questo approccio è già accettato nei principali ordinamenti europei⁽⁶⁷⁾. Esso si è affermato in

⁽⁶⁰⁾ Cfr. C. GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, cit., 59 che ritiene probabile questo esito, sebbene non escluda che gli elementi attualmente ora utilizzati dalla giurisprudenza per apprezzare il valore artistico siano recuperati per accertare l'originalità del design, o la stessa natura di opera del modello tutelato (così BOGNI, *Tutela dell'industrial design e valore artistico: la CGUE introduce elementi di incertezza*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 26.9.2019).

⁽⁶¹⁾ Cfr. FRASSI, *C reazioni utili e diritto d'autore*, cit., p. 306 che rilevava già molto tempo fa come l'evoluzione della disciplina anche europea mostra che «il diritto d'autore tutela oggi tutte le opere dell'intelletto che abbiano il requisito del carattere creativo».

⁽⁶²⁾ Cfr. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*, cit., p. 273 ss.; FRASSI, cit., pp. 310 e 363; cfr. nello stesso senso RICOLFI, *Diritto d'autore*, cit., p. 366 ss. V. anche ROSATI, *Originality in EU Copyright*, cit., pp. 64 e 187.

⁽⁶³⁾ Cfr. art. 3, dir. 1996/9/CE.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. art. 1, dir. 1991/250/CEE, ora art. 1, dir. 2009/24/CE.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. art. 6, dir. 1993/98/CEE, ora art. 1, dir. 2006/116/CE.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. Corte giust. UE 16 luglio 2009, cit.; Corte giust. CE 1° dicembre 2001, cit.

⁽⁶⁷⁾ In un gruppo non piccolo di paesi europei, la tutela d'autore della forma industriale è riconosciuta in assenza di speciali requisiti. Tra gli ordinamenti in cui questo esito si è prodotto in epoca più risalente si annovera la Francia. Qui il principio secondo cui il diritto d'autore tutela la forma a prescindere da valutazioni di merito anche artistico (espresso nell'art. L 112-2 c.p.i.) si è affermato progressivamente per impulso della dottrina (cfr. per primo POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et modelés*, Parigi, 1911, p. 20),

quei paesi (già prima dell'armonizzazione europea) anche a dispetto di testi legislativi che facevano riferimento espresso al carattere artistico delle opere proteggibili⁽⁶⁸⁾. Tanto è avvenuto perché la valutazione di «artisticità» richiesta da quelle norme cozzava con il principio per cui le creazioni dell'ingegno sono protette a prescindere da considerazioni di merito estetico. La giurisprudenza ha allora superato in via interpretativa la scelta politica del legislatore storico di subordinare la protezione delle opere del design ad uno speciale giudizio di merito⁽⁶⁹⁾.

è stato accolto dal legislatore nella metà del XIX secolo, e si è imposto nella giurisprudenza negli anni sessanta del novecento (cfr. Cass. crim. 2 maggio 1961, in *Jurisclasser Périodique*, 1961, II, 12242). In questo ordinamento sono tuttavia applicate regole che evitano l'appropriazione degli elementi dell'articolo industriale che permettono di conseguire un risultato tecnico. In particolare, non costituiscono oggetto di tutela le forme utili (anche se derogabili) che non presentano alcun elemento «arbitrario» che abbia richiesto uno sforzo creativo che prescindano da considerazioni solo utilitarie (cfr. Cass. com. 26 aprile 1988, in *PIBD*, 1988, III, p. 434). Un'evoluzione simile a quella francese si è avuta nei paesi del Benelux, nei quali vige una legge uniforme in materia di modelli e disegni industriali. L'art. 21 della legge uniforme (BDPA) limita la tutela d'autore della forma del prodotto industriale ai casi in cui essa mostri «un carattere artistico pronunciato» (nel testo francese «caractère artistique marqué» e «duidelijk kunstzinning karakter» nel testo olandese). L'interpretazione di questo requisito è stata a lungo discussa. La questione è stata affrontata dalla sentenza della Corte del Benelux 22 maggio 1987 che ha giudicato le alette parasole di un modello di automobile tutelabili dal diritto d'autore (Corte Benelux, causa A 85/3, *Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*, in *JDT*, 1987, p. 570 ss.; in *IIC*, 1989, p. 556; e in *EIPR*, 1989, p. 83). Questa decisione ha avvicinato la prassi giurisprudenziale delle corti del Benelux a quella francese. Per maggiori riferimenti sull'evoluzione di questi ordinamenti cfr. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 33 ss.

⁽⁶⁸⁾ Si vedano i casi degli ordinamenti francese e del Benelux indicati nella nota che precede. Si è detto che in Germania la *Werk der angewandten Kunst* soleva essere tutelata *ex lege* d'autore solo se considerata «opere d'arte» dai gruppi interessati al design in quanto nettamente superiore alla soglia della creatività media, e che questa consolidata giurisprudenza è stata superata in anni recenti dalla sentenza della Corte suprema federale del 13 novembre 2013 (BGH 13 novembre 2013, in *GRUR*, 2014, p. 175 e in *IIC*, 2014, p. 831; per i primi commenti v. OHLY, *Where is the Birthday Train Heading? The Copyright-Design Interface in German Law*, in KARNELL (a cura di), *Liber Amicorum Jan Rosén*, Visby, 2016, p. 589; e in Italia FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design*, cit., p. 45. Il BGH ha in particolare stabilito che sono tutelate dal diritto d'autore tutte le forme anche industriali che possiedono i requisiti di protezione tipici e comuni previsti dalla legge d'autore. Non è viceversa corretto chiedere alle opere design di dimostrare una creatività qualificata. Le forme industriali sono dunque protette in Germania in quanto frutto di una discrezionalità creativa anche di portata media. Essa deve tuttavia essere effettiva e in particolare prescindere dalla finalità di migliorare la comodità di impiego e il funzionamento del prodotto.

⁽⁶⁹⁾ L'orientamento ora descritto non è del resto nuovo nemmeno in Italia, dove anche prima dell'attuazione della direttiva europea parte della dottrina aveva proposto l'adozione di un criterio di selezione delle opere del disegno industriale proteggibili *ex l. aut.* basato sulla sola creatività (cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., p. 251). Successivamente non sono mancate altre voci che hanno proposto un'interpretazione abrogante del requisito del valore

Quanto precede suggerisce allora che il punto di approdo della giurisprudenza europea (o più auspicabilmente del legislatore) sarà probabilmente una conferma dell'incompatibilità con il diritto europeo di ogni requisito «speciale» di accesso del disegno industriale alla tutela d'autore.

6. *Conseguenze di questa seconda lettura per l'ordinamento italiano: abbandono del «valore artistico» ma necessità di applicare il requisito della creatività in modo da scongiurare il rischio di iper-protezione, in particolare tutelando le forme frutto di scelte formali che conferiscono al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale.*

Alla luce di quanto precede, è quindi forse prossimo il momento in cui il requisito del valore artistico dovrà essere abbandonato in Italia. Occorre allora dare al residuo e unico requisito della creatività un'applicazione che scongiuri il rischio di iper-protezione correttamente segnalato dalla dottrina, evitando in particolare di riconoscere tutela *ex l. aut.* a qualsiasi forma industriale frutto di uno sforzo creativo anche minimo, o addirittura imposta dalla funzione svolta dall'articolo in cui la creazione è incorporata. L'approccio che si propone per ripensare i requisiti italiani di accesso del disegno industriale alla tutela d'autore in linea con la giurisprudenza europea, suggerisce dunque che il design sia ritenuto meritevole in presenza di scelte formali che conferiscono al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale⁽⁷⁰⁾.

L'orientamento europeo sembra escludere che il modello protetto debba mostrare creatività «in misura superiore al normale», o addirittura di avere influenzato l'evoluzione della storia del design. Tuttavia, alla forma industriale proteggibile può essere invece domandato di presentare una selezione originale tra configurazioni al contempo funzionali ed estetiche in sé immediatamente e chiaramente apprezzabile, a prescindere dalla destinazione e dai pregi utilitari del prodotto. Tanto appare coerente con la giurisprudenza europea ricordata al paragrafo 2 che precede, secondo cui la creatività si ha in presenza di un'impronta intellettuale per-

artistico (cfr. GUIZZARDI, *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore di opere del design*, in AUTERI, MANGINI e L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, p. 93; ID., *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Milano, 2005, p. 76 ss.; ID., *La protezione delle opere del disegno industriale quale incentivo all'innovazione*, in AIDA, 2009, p. 520).

⁽⁷⁰⁾ Cfr. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., p. 89 ss.; per un approccio parzialmente simile alla luce della decisione Cofemel cfr. BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, cit., 425.

sonale dell'autore, che abbia operato una scelta formale dettata anche da considerazioni di natura estetica, e non imposta dalla funzione che l'articolo in cui la creazione è incorporata deve svolgere. D'altro canto, la sentenza Cofemel conferma che la tutela d'autore non va concessa in presenza di un mero «effetto estetico», e la sentenza Brompton indica che la tutela d'autore non va concessa se le necessità funzionali hanno lasciato spazio limitato all'esercizio di una libertà creativa⁽⁷¹⁾.

La forma può dirsi dunque creativa solo se comunica un messaggio estetico frutto di precise scelte formali dettate (anche) da considerazioni legate all'estetica del prodotto, e non solo produttive di una gradevolezza non cercata o comunque non significativa. In particolare, i suoi elementi funzionali e derogabili devono essere frutto di un lavoro di ricerca e selezione ad esito del quale le scelte formali conferiscono al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale. L'accertamento qui proposto presuppone infatti che sia verificata la presenza nella forma utile di elementi creativi introdotti sulla base di uno studio (anche) estetico. Una volta individuati questi elementi, si dovrà accertare se essi siano o meno significativi rispetto a quelli utilitari nell'apprezzamento della medesima.

Il diritto d'autore dovrebbe tutelare questa (per utilizzare un'espressione della dottrina e giurisprudenza italiane) «individualità rappresentativa»⁽⁷²⁾ del design. La soluzione qui proposta è del resto coerente anche con la *ratio* di fondo della riforma italiana del 2001. Essa consente infatti

⁽⁷¹⁾ Cfr. Corte giust. UE 11 giugno 2020, cit., par. 31.

⁽⁷²⁾ Cfr. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore. Commentario della nuova legge 22 aprile 1942 n. 633 corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti in materia*, Torino, 1943, p. 619 ss.; FABIANI, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, in ROTONDI (a cura di), *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, Padova, 1963, p. 173; ID., *Plagio inconscio e reminiscenze nella creazione di opere musicali*, in *Dir. autore*, 1965, p. 429; ID., *Plagio parziale o camuffato di composizione musicale*, in *Dir. autore*, 1994, p. 464 ss.; V.M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo dell'opera dell'ingegno*, Milano, 1971, p. 60 ss.; JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 310 ss. secondo cui la contraffazione si ha quando vi è ripesa di questa «individualità rappresentativa» caratterizzante dell'opera. In giurisprudenza vedi tra le più recenti Cass., ord. 2 marzo 2015, n. 4216, in *AIDA*, 2016, p. 678; Cass. 15 giugno 2015, n. 12314, cit.; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18037, in *AIDA*, 2013, p. 584; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, in *AIDA*, 2012, p. 589. Oltre a questo criterio, in dottrina si è suggerito anche a un criterio imperniato sull'analisi quantitativa delle similitudini, cfr. soprattutto GRECO e VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., p. 360 s. (per un'applicazione di questo criterio cfr. Trib. Bari, ord. 9 dicembre 2005, in *AIDA*, 2007, p. 733; e App. Milano 1° giugno 2004, in *AIDA*, 2004, p. 898 con nota di DE ANGELIS in cui altri riferimenti sul tema). Tuttavia i due criteri possono in realtà coesistere, come nota AMMENDOLA, *Violazioni del diritto d'autore. Difese e sanzioni civili*, in L.C. UBERTAZZI e AMMENDOLA (a cura di), *Il diritto d'autore*, Torino, 1996, p. 83. Per un interessante caso in cui è stato applicato il criterio che valorizza la ripesa nel prodotto contraffattivo (anche se di tipologia diversa rispetto a quello originale) del messaggio este-

di proteggere mediante il diritto d'autore lo sforzo creativo del designer che attribuisce gradevolezza estetica al prodotto ⁽⁷³⁾. Al contempo, esclude dalla tutela le forme che hanno carattere prevalentemente funzionale e che pongono dunque maggiori problemi dal punto di vista concorrenziale.

tico dell'opera protetta (e cioè la ripresa dei tratti creativi di un bicchiere in una bottiglia), vedi Trib. Milano 1° dicembre 2015, cit.

⁽⁷³⁾ Come nota SENA, *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., p. 581 nell'intenzione del legislatore il requisito del valore artistico richiama la necessità che l'articolo soddisfi anche un bisogno estetico.