

AIDA

ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Anno XXX

2021

Isbn 9788828836056

(Estratto)

FABRIZIO SANNA

La tutela d'autore delle opere grafiche applicate a un
prodotto industriale (*nota a Trib. Milano 13 luglio*
2020, 1959)

1959 TRIBUNALE DI MILANO – Sezione specializzata in materia di impresa – ord.
13 luglio 2020 – G.D. MARANGONI – G.P., R.S.L., L.M.F. e M.G.R. c. Coin s.p.a.

*Il disegno che raffigura una forma stilizzata e geometrica creato da un noto designer
(nella specie l'Eclissi di Giò Ponti) è tutelato come opera d'arte del disegno ex art. 2 n. 4*

l.a. anche se utilizzato per la decorazione di vari prodotti industriali, in quanto non originariamente concepito per l'esclusivo sfruttamento industriale (1).

La circostanza che il resistente abbia dichiarato di aver ritirato dalla propria rete di vendita i prodotti contestati non fa venir meno il periculum in mora (2).

Il periculum in mora sussiste certamente non solo quando la contraffazione dell'opera comporta la violazione dei diritti patrimoniali d'autore ma anche quando le modalità del suo utilizzo causano una diminuzione del suo apprezzamento presso il pubblico (3).

(omissis) 1. Gli eredi del celebre architetto e designer G.P. hanno dedotto l'indebita utilizzazione da parte della resistente COIN s.p.a. del disegno "Eclissi" apparso sulla copertina del numero del marzo 1957 della rivista "Domus", pedissequamente riprodotto in una tovaglia denominata "Twill" offerta in vendita dalla resistente in due diverse dimensioni e che presenta rispetto al disegno originale solo mere varianti di colorazione e collocazione del tutto banali e irrilevanti. Hanno richiamato in primo luogo a loro vantaggio la tutela del diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 n. 4 del disegno in questione quale opera dell'arte figurativa, in quanto espressione della particolare corrente della pittura astratta indicata come "Astrattismo geometrico". Solo, in seguito, tale disegno era stato anche utilizzato in svariati campi (decori di tessuti, tappeti, piastrelle, architettura d'esterni) ma comunque l'opera era nata come opera figurativa cui si era poi associato anche l'ulteriore pregio di essere stata utilizzata per adattarsi anche a produzioni di tipo architettonico e industriale. Solo in via subordinata richiamavano anche la tutela assicurata alle opere del design industriale dal n. 10 dell'art. 2 l.a. sussistendo — oltre all'innegabile profilo creativo — anche lo specifico requisito del valore artistico, desumibile dal suo valore estetico, dal fatto che il disegno "Eclissi" era apparso sulla copertina della prestigiosa rivista "Domus", che esso era stato citato più volte in vari libri e pubblicazioni ed oggetto di varie esposizioni museali tra il 1968 ed il 2018, dalla ripresa di tale disegno per la realizzazione di numerosi oggetti ed anche per la realizzazione degli esterni della villa Planchart di Caracas di fatto rappresentante una summa dell'opera pontiana, nonché dal fatto che tale disegno, realizzato oltre cinquant'anni fa, richiama tuttora un immutato e vivo interesse di consumatori e imprenditori che se ne contendono lo sfruttamento. I ricorrenti hanno dunque chiesto l'adozione in via cautelare ed urgente di provvedimento di inibitoria, all'ulteriore utilizzazione e commercializzazione dei prodotti contestati nei confronti della resistente. (omissis)

3. Ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato. In effetti al disegno "Eclissi" non può non essere attribuita la tutela propria del diritto d'autore rispetto all'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 2 l.a., individuando in esso i presupposti propri di un'opera figurativa. E' documentale che tale disegno sia stato pubblicato per la prima volta sulla copertina della prestigiosa rivista Domus nel 1957 (doc. 5 fasc. ric.) e che tale raffigurazione ne raccoglieva non già la sua strumentalità ad un esclusivo sfruttamento industriale quale specifica opera di design, ancorché in epoca successiva esso sia stato effettivamente utilizzato per la decorazione di piastrelle, tappeti ecc., bensì il suo carattere di opera figurativa la pubblicazione di esso in effetti non richiamava alcun utilizzo o destinazione al suo, sfruttamento seriale in prodotti di consumo ma ne evidenziava il solo aspetto figurativo di opera d'arte del disegno, del tutto apprezzabile e rilevante in sé a prescindere da eventuali successive utilizzazioni seriali. Ritiene altresì il giudicante che le caratteristiche formate di tale disegno siano pienamente percepibili ed individuabili, laddove esso rappresenta nella sua sostanza artistica la rappresentazione di un fenomeno della natura (l'eclissi) in forma stilizzata e geometrica utilizzando dei semicerchi

contrapposti a formare quello che dovrebbe alludere al riferimento al corpo celeste aventi colorazioni diverse tra loro, appunto al fine di richiamare in chiave espressiva la separazione tra toni di luce e di colore che costituisce nella realtà l'elemento suggestivo del fenomeno stesso.

La rappresentazione grafica di tale richiamo — come evidenziato dalle parti ricorrenti — trovava nella sua bidimensionalità e nella sua essenzialità rappresentativa un chiaro riscontro delle correnti artistiche dell'epoca che si muovevano sul terreno dell'astrattismo utilizzando analoghe modalità grafiche ed espressive. D'altra parte, la documentazione in atti evidenzia come tale disegno si inserisse a pieno titolo nella corrente produzione grafica di G.P. che si muoveva nella ricerca creativa sviluppata sulla particolare utilizzazione di elementi grafici anche di relativa semplicità inseriti in serie di ripetuti e particolari accostamenti volti ad attribuire significato anche alla complessiva composizione del disegno oltre che alle sue singole componenti. Anche nel caso di specie l'elemento dei semicerchi contrapposti — che costituisce l'elemento creativo base delle varie elaborazioni che l'artista avrebbe poi svolto sul medesimo tema, ma anche utilizzato da solo come opera figurativa (v. doc. 27 fasc. ric.) — appare inserito in una sequenza di ripetizione di essi, con colorazioni differenti, secondo file verticali più o meno ravvicinate tra loro.

4. Se dunque la riconducibilità del disegno "Eclissi" all'ambito della tutela riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore alle opere del disegno deve essere confermata e se la specifica individualità di tale opera appare indubbiamente riscontrabile nel disegno che risulta temporalmente l'opera diffusa primariamente dall'artista nel 1957 — sicché le elaborazioni successive risultano di minima ed irrilevante autonomia rappresentativa rispetto a quella del disegno originario e comunque certamente riferibili a tale disegno e non già ad una mera idea astratta, come obietta parte resistente — la considerazione dell'aspetto dei prodotti posti in commercio da COIN s.p.a. induce a ritenere in essi sussistente la dedotta indebita e non autorizzata ripresa dell' identico motivo grafico e rappresentativo del disegno "Eclissi". Identica è infatti la rappresentazione dei due semicerchi associati tra loro, la diversa colorazione che li differenzia, la ripresa della serialità in cui tali singoli elementi vengono associati tra loro e che conferisce altresì l'ulteriore motivo grafico e visivo che caratterizza proprio nel medesimo modo il disegno "Eclissi". In tale contesto le differenze di colore risultano obiettivamente non rilevanti al fine di conferire effettiva e concreta autonomia rappresentativa al disegno ripreso nei prodotti di COIN s.p.a., atteso che proprio nella differenza di colorazione, variamente ripetuta, tra i semicerchi si appunta la ricerca grafica dell'artista e la sua scelta compositiva.

5. Al presupposto del *fumus boni iuris* della violazione dei diritti degli eredi dell'artista sia sul piano morale che patrimoniale si associa anche la sussistenza dell'elemento del *periculum in mora* che sorregge la necessità di provvedere in via cautelare ed urgente all'adozione di misure inibitorie. In effetti non può ritenersi risolutivo in senso contrario — come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale — la circostanza che la parte resistente abbia affermato di aver ritirato dalla propria ampia ed estesa rete di negozi i prodotti in questione, tenuto conto che la necessità dell'osservanza di tale condotta non può essere rimessa alla mera discrezionalità della stessa parte che potrebbe in qualsiasi momento riproporre per la vendita i medesimi prodotti, magari utilizzando canali diversi ed alternativi. D'altro canto il livello di tutela proprio del diritto d'autore e il coinvolgimento di profili ulteriori rispetto a quelli meramente patrimoniali derivanti dalla non autorizzata utilizzazione del disegno in questione inducono a ritenere senz'altro conseguenti all'illecito ritenuto sussistente pregiudizi di natura morale e di

svalorizzazione dell'opera in questione la cui effettiva ed integrale risarcibilità appare problematica ove la condotta accertata fosse consentita in attesa di una sentenza di merito.

6. In via cautelare deve dunque essere emessa nei confronti della resistente l'inibitoria all'ulteriore produzione e commercializzazione della tovaglia denominata "Twill" recante il disegno in questione in tutte le sue varianti dimensionali e di colori, cui deve associarsi la fissazione di penale per eventuali violazioni nella misura specificata in dispositivo. (omissis).

FABRIZIO SANNA

La tutela d'autore delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale (*)

INDICE SOMMARIO: 1. Il problema della tutela dell'opera grafica applicata al prodotto. – 2. La distinzione tra opera d'arte applicata e disegno industriale nelle convenzioni internazionali e obbligo convenzionale di protezione delle prime. – 3. La tutela d'autore delle opere grafiche prima della novella del 2001. – 4. Critica all'indirizzo secondo cui le opere grafiche disegnate nella fase progettuale di un oggetto destinato alla produzione seriale sono tutelate ex art. 2 n. 10 l.a. e non ex art. 2 n. 4 l.a. – 5. La giurisprudenza europea più recente suggerisce il possibile prossimo superamento della questione. – 6. Residue peculiarità della valutazione del requisito della creatività per l'accesso alla tutela delle opere del disegno industriale.

1. La sentenza in commento riconosce tutela autorale a una forma geometrica stilizzata creata da un noto designer e successivamente applicata a vari prodotti industriali. La decisione si segnala in quanto la forma in questione viene tutelata ex art. 2 n. 4 l.a. come «opera della grafica», e non come «disegno industriale» protetto ex art. 2 n. 10 l.a. «dotato di per sé di carattere creativo e valore artistico». Questa qualificazione si basa sulla constatazione che il disegno in questione non era stato originariamente concepito per l'esclusivo sfruttamento industriale. Se viceversa fosse risultata l'intenzione dell'autore di creare una forma destinata all'ornamento di prodotti, esso sarebbe stato considerato invece opera del design, sebbene bidimensionale e non funzionale. Il criterio discrezionale proposto dalla sentenza tra opere protette ex art. 2 n. 4 l.a. da un lato, ed ex art. 2 n. 10 l.a. dall'altro, è dunque quello della destinazione iniziale del processo creativo (1). Questa nota sintetizza anzitutto le regole previste nelle convenzioni internazionali sul tema delle forme applicate ai prodotti, ricorda l'origine della distinzione tra opere protette ex art. 2 n. 4 l.a. e 2 n. 10 l.a., critica l'impostazione che distingue tra queste creazioni sulla base di un criterio fondato sulla loro destinazione invece che sulla loro idoneità ad

(*) Questo scritto ha ricevuto un giudizio positivo di un referee.

(1) Questa linea interpretativa ha trovato tra l'altro conferma in Cass. 23 marzo 2017 n. 7477, in questa *Rivista* 2017, 1796 con nota di BOSSHARD su cui infra paragrafo 4, e in alcune altre decisioni (cfr. infra nota 19).

appropriare forme tecniche, e nota come la recente giurisprudenza europea comporti forse un superamento di questa ripartizione.

2. Nelle principali convenzioni internazionali la forma del prodotto costituisce una creazione intellettuale proteggibile in quanto opera dell'arte applicata, o modello o disegno industriale. L'arte applicata (2) è stata introdotta per prima nel novero delle opere proteggibili nei trattati in materia di diritto d'autore (3). Questi ultimi hanno successivamente incluso in quel catalogo anche i disegni e modelli, che sono nel frattempo divenuti oggetto di sistemi speciali di tutela (4). Soffermandoci sulle convenzioni oggi in vigore che rilevano dal punto di vista del diritto d'autore, si vede che queste due categorie di opere condividono alcuni tratti comuni. Entrambe consistono infatti nelle forme di un prodotto industriale o parte di esso (5), ma non possono essere le uniche idonee a dare soluzione a un problema tecnico o attuazione

(2) Qui viene utilizzata la traduzione ufficiale italiana dei termini «*œuvre des arts appliqués*» e «*works of applied art*» utilizzati nei trattati internazionali.

(3) La prima convenzione multilaterale non regionale che ha stabilito una regola in materia di tutela della forma del prodotto industriale è il testo di Berlino della CUB (la convenzione di Berlino è stata firmata il 13 marzo 1908, ratificata dall'Italia in base alla legge 4 ottobre 1914 n. 1114, ed è entrata in vigore in Italia il 9 settembre 1910). In particolare l'art. 2 co. 4 prevedeva che «*les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays*». L'applicazione del principio di assimilazione veniva quindi subordinato al riconoscimento della tutela d'autore dell'arte applicata nei singoli paesi unionisti. Questa disciplina è rimasta invariata nel testo di Roma della medesima convenzione (la convenzione di Roma è stata firmata il 2 giugno 1928, ratificata dall'Italia in base alla legge 12 giugno 1931 n. 774, ed è entrata in vigore ivi l'1 agosto 1931). La tutela d'autore delle opere dell'arte applicata è stata in seguito menzionata in alcune convenzioni successive. In particolare, l'art. IV co. 3 del testo di Ginevra della CUA (la convenzione, la dichiarazione relativa all'articolo XVII, la risoluzione concernente l'articolo XI e i tre protocolli che integrano la convenzione sono stati firmati a Ginevra il 6 settembre 1952) prevede che queste creazioni possano essere incluse nel novero di quelle proteggibili negli stati aderenti per un termine minimo di dieci anni. La stessa regola è prevista nel testo di Parigi del medesimo trattato (la convenzione, la dichiarazione relativa all'articolo XVII, la risoluzione concernente l'articolo XI e i due protocolli che integrano la convenzione sono stati firmati a Parigi il 24 luglio 1971, sono stati ratificati dall'Italia in base alla legge 16 maggio 1977 n. 306, sono entrati in vigore in Italia il 25 gennaio 1980 (comunicato 12 settembre 1980), e vi sono ancora in vigore).

(4) Mentre le opere dell'arte applicata venivano incluse tra quelle protette dal diritto d'autore, i disegni e modelli si affermavano progressivamente come categoria autonoma di creazioni intellettuali (sulle tappe di questo processo vedi SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, Giappichelli, Torino, 2018, 3 ss.). Successivamente, anche i disegni e modelli industriali sono stati inseriti nel catalogo delle opere protette dal diritto d'autore, come opere autonome rispetto a quelle dell'arte applicata, e in particolare dal testo di Bruxelles della CUB (la convenzione di Bruxelles è stata firmata il 26 giugno 1948, ratificata dall'Italia in base alla legge 16 febbraio 1953 n. 247, ed è entrata in vigore ivi l'1 giugno 1953).

(5) Questa caratteristica tipica dell'arte applicata all'industria era stata messa in evidenza già nei primi commenti al sistema CUB: cfr. HEPP, *La protection internationale des arts appliqués*, in *RIDA* 1957, 115; MILES, *La protection internationale des oeuvres d'art appliqué, des dessins et de modèles*, ivi 1960, 53; BOLLA, *Oeuvres des arts appliqués et dessins ou modèles industriels: vers une solution internationale nouvelle*, ivi 1960, 55; DUCHEMIN, *Le nouvel arrangement de l'Haye sur les dessins et modèles*, ivi 1961, 87. Tanto emerge inoltre dalle convenzioni internazionali in materia di tutela dei beni artistici e culturali e dal sistema della CUP (v. SANNA, op. loc. ultt. citt.).

a idee, procedimenti o metodi di funzionamento (6). Le opere dell'arte applicata all'industria e i disegni e modelli sono dunque forme riproducibili industrialmente e «derogabili».

Le prime sono tuttavia caratterizzate nel sistema della CUB da un elemento ulteriore, e in particolare l'appartenenza alla categoria delle opere «letterarie e artistiche». E cioè quelle che vedono l'apporto creativo dell'autore estrinsecarsi più liberamente e costituire il valore prevalente (se non esclusivo) del corpus mechanicum (7). Queste opere devono essere tutelate in tutti i paesi unionisti, pur se ai termini e condizioni stabiliti dai legislatori nazionali. L'accordo TRIPs impone a sua volta agli stati membri di proteggere ex lege d'autore le «opere letterarie e artistiche» CUB tra cui quelle dell'arte applicata anche se riprodotte in serie (8). Le altre forme industriali possono invece essere o meno protette a seconda della scelta politica operata nel singolo ordinamento (9).

3. Fino all'attuazione della disciplina europea introdotta dalla direttiva 98/71 (10), la tutela d'autore della forma del prodotto era regolata nel nostro ordinamento dall'art. 2 co. 4 l.a. in tema di «opere d'arte applicata all'industria» che tutelava tali opere «anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate». Questa norma era stata

(6) Cfr. art. 9 co. 2 TRIPs. Il trattato che istituisce la WTO e gli allegati che lo integrano sono stati firmati a Marrakech il 15 aprile 1994, sono stati ratificati dall'Italia in base alla legge 29 dicembre 1994 n. 747, sono entrati in vigore in Italia l'1 gennaio 1995 (comunicato 16 ottobre 1995), e vi sono ancora in vigore.

(7) GERVAIS, *La notion d'oeuvre dans la Convention de Berne et en droit comparé*, Droz, Ginevra, 1998, 45 ss. e 55 ss.; ID., *The Compatibility of the «Skill and Labour» Originality Standard with the Berne Convention and the TRIPs Agreement*, in *EIPR* 2004, 75.

(8) Cfr. Art. 9.1 TRIPs.

(9) Nel sistema CUB/TRIPs le due categorie delle «œuvres littéraires et artistiques» e dei «dessins et modèles» restano distinte. Quanto ai disegni e modelli rimane in vigore il regime eccezionale in relazione al principio del trattamento nazionale; è stabilito che un Paese dell'Unione che non prevede una tutela specifica in materia di disegni e modelli è tenuto a tutelarli ex lege d'autore senza poter imporre ulteriori formalità; è riconosciuta ai Paesi unionisti la facoltà di determinare la durata della tutela pari o superiore a venticinque anni dalla realizzazione dell'opera, cfr. artt. 2 co. 1 e 7 e 7 co. 4 CUB (convenzione firmata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata dall'Italia in base alla legge 16 maggio 1977 n. 306, in vigore in Italia dal 25 gennaio 1980). Per un approfondimento sulle regole in tema di tutela dei disegni e modelli nel sistema della CUB cfr. SANNA, op. cit., 8 ss.

(10) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (direttiva 98/71). Sul sistema europeo di tutela del design introdotto dalla direttiva 98/71 e dal Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, in GUCE 2002 L 3/1 (RDM) con particolare riferimento alla tutela d'autore della forma si veda tra gli altri SANNA, op. cit., 41 ss. Sulla nozione di disegno e modello nel sistema comunitario cfr. per tutti ID., *Disegni e modelli*, in L.C. UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 184 ss.; BOGNI, commento all'art. 31 c.p.i., in C. GALLI e A.M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 467 ss.; FABBIO, *Disegni e modelli*, Cedam, Padova, 2012, 3; FAELLI, commento all'art. 31 c.p.i., in A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 570 ss.; SANNA, commento all'art. 31 c.p.i., in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Cedam, Padova, 2019, 376.

introdotta in occasione della riforma conclusasi con l'approvazione della l.a. che aveva abrogato il regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950 (11). Anche sulla scia della giurisprudenza maturata nel vigore del r.d.l. n. 1950/1925 (12), il legislatore del 1940/1941 aveva stabilito una disciplina speciale in materia di tutela d'autore della forma del prodotto, vietando da un lato di cumularla con quella prevista dalla legge in materia di disegni e modelli ex art. 5 l.m.i. e stabilendo dall'altra il test della «scindibilità» ex art. 2 co. 4 l.a.. Questo criterio era adottato al fine di ammettere alla tutela le sole opere che non partecipassero all'utilità del prodotto. Esso era infatti interpretato come «scindibilità concettuale» della creazione dall'articolo industriale, e cioè come possibilità di concepirla come «progettazione estetica» autonoma rispetto alla «funzione del prodotto» che doveva rappresentare solo «un'occasione o un pretesto» per la manifestazione dell'opera d'arte (13). Parte della dottrina e la giurisprudenza (infine) prevalente ritenevano che l'applicazione dell'art. 2 co. 1 n. 4 si risolvesse nella verifica della dissociabilità della forma, che doveva per il resto presentare la «creatività» tipica richiesta dalla l.a. (14).

(11) Il Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950 (disposizioni sul diritto di autore) pubblicato in G.U. 20 novembre 1925 n. 270, entrato in vigore il 10 settembre 1926, convertito dalla legge 18 marzo 1926 n. 562 e abrogato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 includeva «i lavori d'arte applicata all'industria» tra le «opere d'arte» protette «qualunque ne sia il merito e la destinazione» senza prevedere una disciplina speciale relativa alla materia che ci occupa.

(12) Nel vigore del r.d.l. 1950/1925 era maturata e divenuta prevalente una linea di pensiero fortemente contraria alla tutela d'autore dei modelli industriali e già indirizzata ad applicare il criterio della scindibilità per la selezione dei disegni e modelli proteggibili, cfr. DI FRANCO, *Proprietà industriale, letteraria e artistica*, in V.E. ORLANDO, *Trattato di diritto amministrativo*, SEL, Roma-Milano-Napoli, 1901, vol. VII, II, 45; PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore*, II ed., Marghieri-Utet, Napoli-Torino, 1927, 108; BIAMONTI, *Sulla natura e sui limiti della tutela giuridica dei lavori d'arte applicata all'industria e dei disegni e modelli ornamentali*, in *IDA* 1932, 443; GIANNINI, *La protezione delle opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. pol. ec.* 1932, 939; PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, in *IDA* 1940, 1515; DI FRANCO, *Nozione teorica e disciplina legale dell'arte applicata all'industria*, in *IDA* 1940, 269; Cass. 25 gennaio 1933, ivi 1933, 50; Cass. 19 dicembre 1931, ivi 1932, 128.

(13) Così SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, 10, e in questo senso con varie formulazioni cfr. PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, cit.; VERCELLONE, *Arte figurativa e modelli o disegni ornamentali*, in *Riv. dir. com.* 1958, II, 172; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 676; ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1963, 450 ss.; ALGARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978, 128; AUTERI, *Industrial design*, in CARNEVALI, *Dizionario del diritto privato*, III, Giuffrè, Milano, 1980, 580; FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e per modello*, Giuffrè, Milano, 1980, 98; GIAN. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni ed i modelli dopo la riforma del 1979*, UTET, TORINO, 1982, 185; GHIDINI e HASSAN, *Commentario di diritto industriale*, Ipsoa, Milano, 1984, 197; FABIANI, *Ancora su disegno e modello ornamentale ed opera d'arte applicata*, in *IDA* 1990, 70; RICOLFI, *Il criterio della scindibilità e l'opera "bidimensionale" dell'arte applicata all'industria*, in *Giur. it.* 1991, I, 47; e nella giurisprudenza di legittimità fra le altre Cass. 7 dicembre 1994 n. 10516, in questa *Rivista* 1995, 304; Cass. 5 luglio 1990 n.7077, in *Riv. dir. ind.* 1991, II, 25; Cass. 29 luglio 1957 n. 3189, in *IDA* 1958, 72; Cass. 22 ottobre 1956 n. 5806, in *Riv. dir. com.* 1958, II, 172; Cass. 10 giugno 1938 s.n., in *IDA* 1938, 178.

(14) ASCARELLI, op. cit., 676; GRECO e VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, Utet, Torino, 1968, 78 s.; GIAN. GUGLIELMETTI, op. loc. ultt. citt.; AUTERI, op. cit., 577; FABIANI, *La "Chaise-longue" di Le Corbusier*, in *IDA* 1989, 209; SARTI, op. ult. cit., 9; FABIANI,

L'art. 17 della direttiva 98/71 ha successivamente previsto il cumulo tra tutela d'autore e quella delle privative sui disegni e modelli istituite nel sistema europeo, imponendo l'abbandono tra l'altro del criterio della scindibilità ora detto (15). Il legislatore italiano ha attuato l'art. 17 direttiva 98/71 con il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95 (16). L'art. 22 d.lgs. n. 95/2001 ha modificato l'art. 2 co l. l.a. e in particolare a) abrogato 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) inserito le opere del disegno industriale «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» fra le opere proteggibili dal diritto d'autore (così il nuovo art. 2 n. 10 l.a.) (17). In attuazione dell'art. 17 direttiva 98/71, il nostro paese ha dunque abbandonato il criterio della scindibilità aderendo all'impostazione comunitaria favorevole alla tutela d'autore delle creazioni utili, inclusa la forma del prodotto. Un'opinione diffusa anche in Italia ritiene tuttavia che essa possa tradursi nell'appropriazione di idee funzionali e comunque ostacolare ingiustificatamente la

Ancora su disegno e modello ornamentale ed opera d'arte applicata, in *IDA* 1991, 70; Cass. 7 dicembre 1994 n. 10516, cit.; Cass. 5 luglio 1990 n. 7077, cit.; Trib. Como, 12 febbraio 1996, in questa *Rivista* 1997, 456; App. Firenze, 4 febbraio 1989, in *IDA* 1989, 444; Trib. Firenze, 20 ottobre 1988, ivi, 455; Trib. Milano, 12 giugno 1980, ivi 1980, 395. Un'altra opinione valorizzava invece il termine «valore artistico» e articolava il test in due momenti: a) valutazione della scindibilità; e b) giudizio sull'esistenza di un'elevata creatività dell'opera (ARE, cit., 452; AULETTA, *Delle invenzioni*, in SCIALOJA e BRANCA, *Commentario al codice civile*, III ed., Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1973, 120; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Giuffrè, Milano, 1979, 129 ss.; AULETTA e MANGINI, *Invenzioni industriali – Modelli di utilità e disegni ornamentali – Concorrenza*, in SCIALOJA e BRANCA, *Commentario al codice civile*, III ed., Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1987, 325 s.; DI CATALDO, *I brevetti per modello*, in P. SCHLESINGER, *Commentario al Codice civile*, Giuffrè, Milano, 1988, 244 s.; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, Milano, 1990, 572; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 3 ed., Giuffrè, Milano, 2001, 480; Trib. Bologna, 16 aprile 1997, in questa *Rivista* 1998, 527; Pret. Alba, ord. 9 gennaio 1992, ivi 1992, 83; Trib. Milano, 24 aprile 1980, in *IDA* 1982, 49).

(15) Questa norma e l'art. 96 RDM vincolano il legislatore nazionale a riconoscere la tutela d'autore al disegno e modello comunitario definito nella direttiva CE 98/71 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*, in *IDA* 2002, 205; così CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., in questa *Rivista* 2012, 1456 con nota di SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*; e in *IDI* 2011, 252 con nota di FITTANTE). Sebbene le norme europee vincolino i legislatori nazionali a rendere proteggibili in base alla legge d'autore i soli disegni e modelli comunitari (e dunque quelli che possiedono tra l'altro i requisiti del «carattere individuale» e della «novità»), il legislatore italiano ha dato all'art. 17 direttiva CE 98/71 un'attuazione più ampia di quella minima richiesta, stabilendo principi generali validi per tutte le forme del prodotto (sul punto vedi SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., 61 s.).

(16) Il legislatore italiano ha attuato l'art. 17 direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (direttiva 98/71) con il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95, emanato in base alla l. 21 dicembre 1999 n. 526 e integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 164.

(17) Il quadro delle norme in materia di tutela d'autore della forma del prodotto è stato successivamente complicato da alcune previsioni ulteriori in tema di regime transitorio, su cui v. SANNA, op. ult. cit., 152 ss.

libertà delle imprese concorrenti di sviluppare nuovi prodotti (18). Per evitare che questa tutela fosse «indiscriminata», il legislatore la ha allora subordinata a un requisito ulteriore e precisamente quello del «valore artistico». Esso è stato introdotto per tutelare gli interessi dell'impresa concorrente ammettendo la tutela d'autore della forma utile solo per le opere della c.d. «fascia alta». Il tema posto da questa riforma è tuttavia tra l'altro se e in che termini questa disciplina «speciale» trovi applicazione in relazione alle creazioni che non partecipano allo scopo utilitariero del prodotto, e in particolare quelle che un tempo erano ritenute scindibili, inclusi i disegni della grafica.

4. Con la riforma ora ricordata, il legislatore non sembra a ben vedere aver stabilito una disciplina unitaria per la tutela d'autore dalle forme concepite per essere riprodotte in un articolo industriale. Secondo la linea interpretativa qui preferita, le opere «della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari» devono infatti rientrare ancora fra quelle protette ex art. 2 n. 4 l.a., anche se create per la riproduzione seriale (19). Sono invece protette ex art. 2 n.

(18) Cfr. tra gli altri PIOLA CASELLI, cit., 20; ASCARELLI, op. cit., 677; BONASI BENUCCI, *La tutela della forma del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963, 261; BENUSSI, *La tutela del disegno industriale problemi e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1975, 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 *IDA* 1977, 107; R. FRANCESCHELLI, *Disegni e modelli ornamentali*, in *IDA* 1978, 94; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, cit., 129 ss.; AUTERI, *Industrial design*, cit., 572; FLORIDIA, *La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industrial design*, in *Riv. dir. ind.* 1984, I, 372 ss.; ID., *Invenzioni e modelli, evoluzione della legislazione nazionale*, ivi, 1985, I, 97; FABIANI, *Opera d'arte applicata e modello o disegno ornamentale*, in *IDA* 1992, 291; DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela giuridica del disegno industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 54; RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *IDI* 1994, 95; AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Cont. imp. Eur.* 1998, 229; e 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, 45.

(19) In questo senso SANNA, *La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto*, in questa *Rivista* 2006, 550; ID., *La tutela d'autore dei disegni "industriali" bidimensionali*, in *IDI* 2015, 565; AUTERI, *Diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto industriale*, V ed., Giappichelli, Torino, 2016, 585; ID., *Diritto d'autore*, in AA.VV., *Diritto industriale*, VI ed., Giappichelli, Torino, 2020, 643; così in giurisprudenza Trib. Milano, ord. 4 febbraio 2015, in questa *Rivista* 2016, 1745; e in *IDI* 2015, 565; Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, in questa *Rivista* 2006, 1107. Contra MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche – Art. 2575-2583*, in GALGANO, *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 2008, 75 ss. in particolare 82 nota 20; FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 187; BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, Torino, 2015, 53 ss.; e in giurisprudenza Cass. 23 marzo 2017 n. 7477, cit.; Trib. Milano, 19 aprile 2021, in questa annata della *Rivista*; Trib. Milano, ord. 18 maggio 2015, in questa *Rivista* 2016, 1748; Trib. Milano, 23 maggio 2013, ivi 2014, 1624, che prendono espressamente posizione sul punto; in altri casi la giurisprudenza applica semplicemente le regole dell'art. 2 n. 10 a opere senza carattere utilitariero, cfr. ad esempio Trib. Venezia, 8 febbraio 2012, in *GADI* 2012, 5959 (in relazione a disegni di magliette); Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, in questa *Rivista* 2009, 1271; e Trib. Venezia, 1 ottobre 2007, ivi, 1270, che hanno riconosciuto tutela rispettivamente a delle opere in vetro e ad alcuni gioielli sulla base dell'art. 2 n. 10 l.a., proponendo però di rapportare il valore artistico richiesto alle opere del disegno industriale alla tipologia di prodotto

10 l.a. le sole creazioni che partecipano allo scopo utilitaristico del prodotto in quanto progettate per migliorarne la funzionalità oltre che la gradevolezza. Il criterio di distinzione favorito tra queste due categorie di opere valorizza l'aspetto oggettivo della natura funzionale della forma, e risponde all'esigenza di assoggettare ad un regime speciale esclusivamente quella che incide anche sulla funzione dell'articolo in cui è incorporata.

La sentenza annotata si muove invece su una linea parzialmente diversa, in quanto assume che l'art. 2 n. 10 l.a. abbia istituito invece una disciplina unitaria di tutte le opere (anche bidimensionali) destinate ab origine alla riproduzione in un prodotto industriale. In quest'ottica, ricadrebbero nell'ambito dell'art. 2 n. 10 l.a. le opere che «trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale» mentre sono protette ex art. 2 n. 4 l.a. quelle riprodotte in «un solo esemplare o un numero limitato di esemplari [...] e destinato a un mercato differente, [...] rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale» (20). Questo approccio comporta che lo stesso disegno della grafica sia soggetto a un diverso trattamento in fatto di requisiti di accesso alla tutela a seconda che sia concepito per la riproduzione in serie su un prodotto industriale (ad esempio una maglietta) piuttosto che su un supporto che ne consente il solo godimento estetico (ad esempio un quadro). Questa interpretazione non convince tuttavia anzitutto da un punto di vista sistematico, in quanto subordina la modalità di tutela dell'opera alla sua «destinazione». Nella l.a., la «destinazione» dell'opera alla «moltiplicazione in copie [...] in qualunque modo o forma [...] ed ogni [...] procedimento di riproduzione» non costituisce tuttavia un criterio di classificazione, ma una delle facoltà in cui si articola il diritto attribuito al titolare su qualunque opera tutelata (art. 13 l.a.) (21). D'altro canto, tutte le previsioni dell'art. 2 l.a., nel definire l'oggetto della tutela d'autore, fanno riferimento alla natura (e non alla destinazione) delle opere (22). Inoltre, va considerato che l'interpretazione qui criticata non appare coerente con i trattati internazionali. Si è visto infatti che TRIPs e CUB impongono agli aderenti di proteggere ex lege d'autore e su un piano di parità con le altre opere letterarie e artistiche quanto meno le creazioni dell'arte applicata. In questa categoria rientrano certamente i disegni bidimensionali e i modelli tridimensionali scindibili, un tempo sempre protetti dalla legge d'autore nazionale. Limitare l'accesso alla tutela di queste creazioni mediante l'introduzione di un regime speciale in fatto di requisiti non appare allora in linea con il dettato convenzionale.

Il criterio di selezione delle opere del disegno industriale protette ex art. 2 n. 10 l.a. rispetto a quelle protette ex art. 2 n. 4 l.a. dovrebbe dunque essere diverso, e in particolare fare riferimento alla tipologia di opera considerata. In particolare, l'art. 2 n. 10 dovrebbe trovare applicazione rispetto alle sole opere del «disegno industriale» che conferiscono gradevolezza estetica e maggiore funzionalità a un oggetto. Come ho avuto modo di sostenere in passato (23), questa tesi è confortata anzitutto da

considerato, in modo che il livello di creatività/originalità necessario per accedere alla tutela a quelle che non presentano valenze funzionali (e che qui si suggeriscono estranee al requisito del valore artistico) sia basso.

(20) Cass. 23 marzo 2017 n. 7477, cit.

(21) AUTERI, *Diritto d'autore*, VI ed., cit., 643.

(22) Così Trib. Milano, ord. 4 febbraio 2015, cit.

(23) Cfr. nota 20 che precede e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., 67 ss.

argomenti letterali. Il primo si ricava dalla formulazione dell'art. 2 n. 4 l.a. che in generale comprende nella protezione d'autore: «4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte e del disegno, della incisione e delle arti figurative similari», quale che sia il numero di esemplari dell'opera che vengano prodotti e il procedimento di riproduzione. La locuzione «arti figurative similari» è sul piano letterale sufficientemente ampia per comprendere tutte le «composizioni di linee, di colori o di piani» bidimensionali o tridimensionali che «danno forma ad una materia preesistente» (24). Il legislatore limita invece la sfera di applicazione dell'art. 2 n. 10 l.a. al solo «disegno industriale», traduzione dell'espressione inglese «industrial design» e termine che aveva assunto questo particolare significato nel dibattito giuridico precedente alla novella 2001 (25).

Essa è poi confortata dalla specialità della disciplina delle opere del «disegno industriale». Si è visto che il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva 98/71 introducendo nell'ambito delle opere protette dalla l.a. i modelli un tempo non protetti in quanto inscindibili. Nel fare questo, il legislatore ha aderito all'orientamento che ritiene la tutela d'autore del design potenzialmente rischiosa perché atta a conferire un monopolio sulle forme utili, e ha per questo previsto una disciplina speciale sui requisiti (e inizialmente anche sulla durata) della protezione dei disegni e modelli (26). L'art. 2 n. 10 l.a. dispone infatti che le opere del design sono protette dal diritto d'autore soltanto quando «presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (27). La disciplina ora detta ha certo natura speciale rispetto a quella generale delle opere dell'ingegno. L'introduzione del requisito del «valore artistico» ex art. 2 n. 10 l.a. deroga infatti ai principi generali della l.a. secondo cui le opere sono protette indipendentemente da qualsiasi valutazione di merito ed anche da quelle relative al pregio estetico o «artistico» dell'opera (28). Questa disciplina speciale è stata però giustificata dal legislatore storico da una ratio particolare, e precisamente dal fatto che le opere che quest'ultimo aveva in considerazione al momento di emanare la normativa in questione erano quelle che compenetrano in un medesimo oggetto i due valori estetico e rispettivamente funzionale: data questa compenetrazione la tutela d'autore della forma rischia di estendersi anche agli aspetti funzionali/contenutistici del prodotto oggetto di design

(24) Così GRECO e VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Utet, Torino, 1974, 74; contra MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, cit., 65 ss.

(25) Questa espressione era utilizzata per indicare le opere che fondono «funzionalità ed estetica», cfr. per tutti AUTERI, *Industrial design*, cit., 567.

(26) Cfr. AUTERI, in AUTERI, SPADA e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. dir. civ.* 2002, II, 275; BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit., 66 e 97.

(27) La formulazione originaria dell'art. 44 c.p.i. prevedeva che «i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti ai sensi dell'art. 2 co. 1 n. 10 legge 22 aprile 1941 n. 633, durano tutta la vita dell'autore e fino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori». Sul carattere eccezionale di questa norma cfr. SARTI, in L.C. UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004, 111 ss.; e SANNA, introduzione al titolo III l.m.i., in MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, III ed., Cedam, Padova, 2004, 1074.

(28) Cfr. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, V ed., cit., 481; ID. *Manuale di diritto industriale*, VII ed., cit., 533; ID. *Manuale di diritto industriale*, VIII ed., cit., 527.

che sono apprezzati dal mercato anche per un qualche carattere in senso lato funzionale (29). Le preoccupazioni ora dette non si rinvergono tuttavia nel caso delle opere regolate dall'art. 2 n. 4, proprio perché queste ultime per definizione non vedono una forma estetica dotata di pregi tecnici. Non vi è dunque ragione di estendere la disciplina speciale relativa al disegno industriale anche a queste opere.

Le opere «della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari», anche se riprodotte in serie, devono pertanto rientrare in ogni caso fra quelle protette ex art. 2 n. 4 l.a., in quanto progettate da un autore che ha goduto di una libertà creativa indipendente dalla finalità di migliorare la funzionalità del prodotto. Queste opere sono in particolare tipicamente quelle della grafica (ma anche quelle tridimensionali «della scultura, della incisione e delle arti figurative similari» che non conferiscono all'articolo una particolare utilità).

5. Il quadro europeo in tema di tutela d'autore della forma è tuttavia in evoluzione. Nel recente caso Cofemel³⁰ 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. 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 direttiva 2001/29/CE³¹. La sentenza 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 direttiva 2001/29/CE. Con questa risposta la sentenza Cofemel non affronta ex professo alcuni temi rilevanti che sono stati invece

(29) Cfr. la Relazione ministeriale al c.p.i. che sottolinea come «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»: Relazione Illustrativa del testo del "codice della proprietà industriale" redatto dalla Commissione Ministeriale all'uopo costituita e trasmesso in data 22.7.2003 all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Produttive al fine di dare corso alla delega concessa al Governo con Legge 12.12.2002 n. 273 sul "riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale", in www.ubertazzi.it/publicazioni/materiali-sul-nuovo-codice-ip/.

(30) CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*. Per 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, 51; e BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, in questa *Rivista* 2020, 407; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *NLCC* 2021, 473.

(31) 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 *GUCE* L 167, 22 giugno 2001 (dir. 2001/29/CE).

toccati dall'Avvocato generale nelle conclusioni che l'hanno preceduta³². 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 come si è visto negli artt. 17 direttiva 98/71/CE e 96 co. 2 RDM 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 (33). L'ambiguità ora segnalata può rendere allora la decisione in commento un punto di passaggio più che di approdo, specie per il nostro ordinamento (34). Ci si deve comunque domandare se il requisito del valore artistico per le opere del disegno industriale possa sopravvivere alla sentenza Cofemel e alle eventuali successive sentenze della Corte di Giustizia, o sia invece destinato ad essere definitivamente abbandonato.

L'assimilazione del disegno industriale alle altre opere tutelate dal diritto d'autore anche per quel che concerne i requisiti di accesso alla protezione appare in realtà l'esito più probabile dell'evoluzione del diritto europeo nel breve periodo (35). Le linee evolutive del diritto d'autore 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 (36). Questa linea si evince anzitutto dai testi delle direttive europee emanate in materia di «creazioni utili» e in particolare di software (37), banche dati (38) e fotografie (39). Il legislatore comunitario ha accolto

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

(33) Per una critica alle conclusioni dell'Avvocato generale secondo cui l'art. 2 lett. a direttiva 2001/29/CE ha superato quanto previsto dall'art. 17 direttiva 98/71/CE e dall'art. 96 RDM cfr. SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, cit., 477.

(34) Cfr. Trib. Milano, 19 aprile 2021, cit. secondo cui la questione della compatibilità dell'art. 2 n. 10 l.a. con il diritto comunitario dovrebbe essere specificamente decisa dalla Corte di giustizia a seguito di remissione della questione alla medesima.

(35) Cfr. anche 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).

(36) Cfr. FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, 306 che rilevava già nel 1997 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».

(37) Cfr. art. 3 direttiva CE 96/9 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (in *GUCE* 1996, L 77, 20).

(38) Cfr. art. 1 direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in *GUCE* 1991, L 122, 42 (ora art. 1 direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in *GUUE* 2009, L 111, 16, di seguito direttiva 2009/24).

(39) Cfr. art. 6 direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in *GUCE* 1993, L 290, 9 (ora art. 1 direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del

in quelle direttive un indirizzo che valorizza la creatività in quanto tale, ed esclude che essa debba essere qualificata da uno speciale grado di artisticità-originalità (40). Come confermato da ultimo dalla Corte di giustizia, quelle 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» (41). L'indagine comparata suggerisce del resto che questo approccio è già accettato nei principali ordinamenti europei (42). Esso si è affermato in quei paesi (già prima dell'armonizzazione europea) anche a dispetto di testi legislativi che facevano riferimento espresso al carattere artistico delle opere proteggibili (43). 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

Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in *GUUE* 2006, L 372, 12, di seguito direttiva 2006/116).

(40) Cfr. GIOV. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*, II ed., Giuffrè, Milano, 1997, 273 ss.; FRASSI, op. cit., 310 e 363; cfr. nello stesso senso RICOLFI, *Diritto d'autore*, in ABRIANI, COTTINO e RICOLFI, *Diritto industriale*, in COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, II, Cedam, Padova, 2001, 366 ss. V. anche ROSATI, *Originality in EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013, 64 e 187.

(41) Cfr. CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening, in questa *Rivista* 2009, 1261; e CGUE 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri, ivi 2012, 1463.

(42) 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 modèles*, Parigi, 1911, 20), 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 *Jurisclasseur Périodique* 1961, II, 12242). 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, in causa A 85/3, *Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*, in *JDT* 1987, 570 ss.; in *IIC* 1989, 556; e in *EIPR* 1989, 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., 33 ss.

(43) Si vedano i casi degli ordinamenti francese e del Benelux indicati nella nota che precede. 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*, eddy.se ab, Visby, 2016, p. 589; e in Italia FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design...*, cit., 45. Il BGH ha in particolare stabilito che sono tutelate dal diritto d'autore tutte le forme anche industriali che possedano i requisiti di protezione tipici e comuni previsti dalla legge d'autore.

interpretativa la scelta politica del legislatore storico di subordinare la protezione delle opere del design ad uno speciale giudizio di merito. Il che suggerisce 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. Il requisito del valore artistico dovrà allora essere abbandonato. Se questo fosse in effetti l'esito del processo in atto, la distinzione tra opere protette ex art. 2 n. 4 l.a. ed ex art. 2 n. 10 l.a. perderebbe apparentemente rilievo, in quanto entrambe dovrebbero mostrare il medesimo requisito della creatività per accedere alla tutela d'autore.

6. Tuttavia, le modalità di valutazione della sussistenza del requisito della creatività per quanto riguarda le opere del disegno industriale dovranno essere necessariamente (parzialmente) diverse rispetto a quelle applicate per le opere della grafica, anche una volta eventualmente superato il requisito del valore artistico.

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 (e particolarmente) da considerazioni di natura estetica, e non imposta dalla funzione che l'articolo in cui la creazione è incorporata deve svolgere (44). Il ragionamento della Corte UE in *Cofemel*, e più recentemente in *Brompton* (45), conferma infatti che sono escluse dalla tutela d'autore non solo le forme che partecipano a un risultato utilitaristico e costituiscono l'unica modalità per conseguirlo (46), 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

(44) Questo principio è stato ribadito nel settore del disegno industriale in CGUE 11 giugno 2020, in 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. CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, in questa *Rivista* 2012, 1455, par. 49 in materia di interfacce grafiche di programmi per elaboratore; CGUE 1 dicembre 2011, cit., par. 89 ss. in materia di opere fotografiche; CGUE 1 marzo 2012, in causa C-604/10, *Football Dataco Ltd e altri c. Yahoo! UK Ltd*, in questa *Rivista* 2012, 1465 par. 42 in materia di banche dati; CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, *SAS Institute Inc v. World Programming Ltd*, ivi, 1468, par. 67, in materia di software. Cfr. poi CGUE 16 luglio 2009, cit. In dottrina in tema di originalità nel diritto europeo vedi tra gli altri BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 122 ss.; ROSATI, op. cit., 111 ss.; QUAEVLIËG, *The Tripod of Originality and the Concept of Work in Dutch and European Copyright*, in *GRUR Int.* 2014, 1105 ss.; e FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in questa *Rivista* 2016, 281 e 293.

(45) CGUE 11 giugno 2020, cit., par. 27.

(46) Su questo profilo del requisito dell'originalità v. in particolare BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 107 ss. e 133 ss.; SPEDICATO, *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2013, 149; e GIOV. GUGLIEMMETTI, *L'invenzione di software*, cit., 269 ss. con particolare riferimento alle creazioni utili.

(47). Per dimostrare un aspetto «non dettato da una funzione tecnica» (48) e frutto di «libere scelte creative» (49), la forma utile deve costituire il risultato di uno studio che contempere elementi funzionali ed estetici, in modo non banale (50).

Pertanto, sebbene l'orientamento europeo sembri escludere che il modello protetto debba mostrare creatività «in misura superiore al normale», tuttavia consiglia di chiedere alla forma industriale proteggibile di comunicare 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 (51). In particolare, mi sembra che i suoi elementi funzionali e derogabili debbano essere frutto di un lavoro di ricerca e selezione ad esito del quale le scelte formali conferiscano al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale (52).

La necessità di svolgere l'analisi che precede non trova significativa applicazione rispetto alle opere grafiche (e alle forme che non partecipano alla funzione del prodotto) anche se applicate a un articolo industriale, in quanto nell'ambito del loro sviluppo la libertà creativa non è tipicamente influenzata dal risultato tecnico cercato, né esse sono idonee ad appropriarlo.

ABSTRACT

This article comments on a decision of the Court of Milan that granted copyright protection to a stylised geometric shape created by a well-known designer and subsequently applied to various industrial products. The decision is noteworthy in that the shape in question has been held to be protected as a "graphic work", and not as an "industrial design" (which pursuant to Italian law is protected by copyright to the extent it shows an "artistic value"). This classification is based on the finding that the relevant design was not originally conceived for its industrial exploitation.

(47) Così da ultimo anche CGUE 11 giugno 2020, cit., par. 35. 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*, cit., 31 ss.).

(48) Così CGUE 22 dicembre 2010, cit., par. 49.

(49) CGUE 1 dicembre 2011, cit., par. 89, su cui vedi in particolare ROSATI, op. cit., 148 ss.; e da ultimo CGUE 11 giugno 2020, cit., parr. 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.

(50) 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 creazioni utili cfr. GIOV. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software*, cit., 273 ss.; e FRASSI, op. cit., 88 e 95).

(51) La sentenza Cofemel conferma infatti 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.

(52) Cfr. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, cit., 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. Tanto limita anche il rischio che il residuo e unico requisito della creatività comporti una iper-protezione della forma, evitando in particolare di riconoscere tutela ex l.a. a qualsiasi disegno industriale frutto di uno sforzo creativo anche minimo, o addirittura imposta dalla funzione svolta dall'articolo in cui la creazione è incorporata.

According to the court if the intention of the designer had been to create a shape intended for the ornamentation of products, it would have been considered a work of design, albeit two-dimensional and non-functional. The criterion proposed by the judgment between works protected under Article 2(4) of Italian Copyright Law (as "graphic work") on the one hand, and under Article 2(10) of the Italian Copyright Law (as "industrial design") on the other, is therefore that of the initial purpose of the creative process. This paper summarizes the rules provided for in the international conventions on protection of "graphic work" applied to products, recalls the origin of the distinction between works protected under Article 2(4) and 2(10) of the Italian Copyright Law, criticizes the approach that distinguishes between these creations on the basis of a criterion which focuses on the purpose of the author at the time of their creation rather than on their suitability for appropriating technical forms, and notes how recent European case law (and notably the Cofemel case) perhaps entails overcoming this division.