

La protezione delle immagini digitali di realtà aumentata e virtuale attraverso la disciplina europea dei disegni e modelli

The protection of digital images of augmented and virtual reality through the European design laws

Fabrizio Sanna*

ABSTRACT

Questo lavoro indaga se e in che termini le immagini digitali di realtà aumentata (RA) e virtuale (RV) possono essere tutelate dalle privative dell'Unione Europea sui disegni e modelli, specie in termini di oggetto della protezione, requisiti di accesso alla tutela e ambito della privativa.

This work investigates whether and under what terms augmented reality (AR) and virtual reality (VR) digital images can be protected by European Union design rights, especially in terms of subject matter of protection, requirements for access to protection and scope of protection.

SOMMARIO:

1. Introduzione: la protezione delle immagini digitali di realtà aumentata (RA) e virtuale (RV) attraverso la disciplina europea dei disegni e modelli. – 2. Le immagini digitali di RA e RV rientrano nella definizione di disegni e modelli protetti nell'Unione europea. – 3. I requisiti di tutela: le anteriorità rilevanti sono costituite da qualsiasi disegno che possa essere conosciuto dagli ambienti professionali di uno o più Stati membri. – 4. Il requisito della novità consente di «filtrare» i disegni digitali identici a disegni o modelli del mondo reale e può essere facilmente soddisfatto in questo settore. – 5. Il requisito del carattere individuale. – 5.1. L'utilizzatore in-

* Dottore di ricerca in Diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza e Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Pavia.

formato è il consumatore di servizi culturali/di intrattenimento RA e RV o il professionista che lavora in questo campo e che ha avuto una vasta esperienza personale nell'uso della RA e RV. – 5.2. Nel testare il carattere individuale si deve considerare l'ampio margine di creatività del designer nel settore della RA e RV. – 5.3. Il design delle immagini digitali deve essere chiaramente diverso dalle anteriorità conosciute dagli utilizzatori informati. – 6. L'ambito di applicazione della protezione, e in particolare i casi in cui la riprese nel «mondo reale» di immagini digitali viola il diritto sul disegno o modello protetto. – 7. Le libere utilizzazioni delle immagini digitali. – 8. Principio dell'esaurimento e immagini digitali.

1. Introduzione: la protezione delle immagini digitali di realtà aumentata (RA) e virtuale (RV) attraverso la disciplina europea dei disegni e modelli

Le tecnologie di realtà aumentata (di seguito RA) e di realtà virtuale (di seguito RV) implicano la sovrapposizione di immagini digitali al mondo reale o la simulazione di situazioni reali mediante immagini digitali¹. Questo lavoro si concentra sulla protezione di tali immagini (qui di seguito indicate come immagini digitali) quali disegni e modelli dell'Unione Europea e secondo il diritto italiano². Il sistema di tutela di questi oggetti di proprietà intellettuale è stato istituito da due atti normativi eurounitari: il Regolamento (CE) 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari che conferisce due diritti di privativa nell'Unione europea³, e dalla Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli⁴ che armonizza le legislazioni nazionali dei paesi membri. La dir. CE 98/71 è stata attuata in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 e le sue norme di implementazione sono ora contenute

¹ Per un'introduzione preliminare al tema si veda LUDOVICO, *Augmented Art*, in AA.VV., *Realtà aumentate: esperienze, strategie e contenuti per l'Augmented Reality*, Milano, 2012, 109; e LEMLEY-VOLOCH, *Law, Virtual Reality and Augmented Reality*, in *Univ. Pennsylvania L. Rev.*, 2018, 1051.

² Questo lavoro ha ad oggetto la tutela delle immagini digitali di RA e RV per il tramite delle privative europee e nazionale sui disegni e modelli. Esse possono tuttavia essere protette anche da altri diritti di proprietà industriale, quali in particolare i marchi di fatto o registrati e il diritto d'autore, che non sono affrontati in questo studio, se non in relazione alla soluzione dei problemi posti dal coordinamento delle regole in tema di libere utilizzazioni ed esaurimento previste rispettivamente in materia di disegni e modelli e diritto d'autore ai paragrafi 7 e 8 di questo lavoro.

³ In *GUCE* 2002, L 3, 1; di seguito il RDC.

⁴ In *GUCE* 1998, L 289, 28; di seguito la dir. CE 98/71.

negli artt. da 31 a 44 c.p.i.⁵. I diritti disponibili per il titolare del disegno e modello sono⁶ (a) il diritto di disegno o modello comunitario registrato che conferisce al titolare una protezione in tutta l'Unione per un massimo di 25 anni a partire dalla data di deposito della domanda; (b) il diritto di disegno o modello comunitario non registrato che conferisce al titolare una tutela triennale dalla divulgazione del disegno e modello negli ambienti specializzati dell'Unione; e (c) il diritto di disegno o modello nazionale registrato che conferisce al titolare una protezione nazionale esclusiva per un massimo di 25 anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Questo lavoro indaga se e in che termini le immagini digitali possono essere incluse nell'ambito di protezione delle privative dell'Unione Europea sui disegni e modelli ora dette. Prima di iniziare questa analisi, preme ricordare l'indirizzo di politica legislativa che ha portato all'adozione della disciplina qui descritta. Il sistema europeo non si è limitato ad armonizzare le leggi nazionali europee sui disegni e modelli per evitare distorsioni nel mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti che li incorporano. I lavori preparatori suggeriscono che il sistema europeo mira anche e soprattutto a garantire una protezione efficace ai disegni e modelli che consentono all'impresa europea di godere di un effettivo vantaggio competitivo, al fine di incoraggiare seri investimenti nel settore del design, considerato fondamentale per la strategia di concorrenza dell'Unione⁷. Le industrie dei Paesi in via di

⁵ Il legislatore italiano ha attuato la dir. CE 98/71 con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, emanato in base alla legge 21 dicembre 1999 n. 526 e integrato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 164. I titoli I e II di questo decreto hanno modificato gli artt. 5 ss. del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (l.m.i.) e gli artt. 2553 e 2554 c.c. Le norme in tema di disegni e modelli attuative della dir. CE 98/71 sono state quindi riprese nel d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 recante il Codice della proprietà industriale (c.p.i.) agli articoli da 31 a 44.

⁶ Su queste privative vedi tra gli altri SANNA, *Disegni e modelli*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in AJANI-BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2011, 184 ss.; ID., sub art. 31 c.p.i., in UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Padova, 2017, 376 ss.; FABBIO, *Disegni e modelli*, Padova, 2012, 3; FAELLI, sub art. 31 c.p.i., in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 570 ss.; BOGNI, sub art. 31 c.p.i., in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 467 ss.

⁷ Prima dell'armonizzazione comunitaria, i disegni e modelli erano protetti in molti ordinamenti europei in base a sistemi di norme che riprendevano in larga misura le regole in materia di brevetti per invenzione e che mal si prestavano a tutelare una valenza della forma diversa da quella funzionale, cfr. già i primi studi di PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, in IDA, 1940, 21 e gli studi degli anni sessanta che hanno messo in luce l'importanza economica del design e le deficienze dei sistemi a sua tutela basati sull'archetipo brevettuale: *Résolution du Comité permanent de*

sviluppo godono infatti di una significativa riduzione del costo del lavoro e possono fondare la loro strategia di marketing sul prezzo. In questo contesto, il design è uno strumento di innovazione di rilievo per le industrie europee che devono affrontare la concorrenza di quelle site in altre regioni economiche del Mondo⁸.

2. Le immagini digitali di RA e RV rientrano nella definizione di disegni e modelli protetti nell'Unione europea

Una prima questione che si pone in relazione alle immagini digitali di RA e RV è se le medesime rientrino nell'ambito della protezione riconosciuta ai disegni e modelli in quanto possano essere definite come tali secondo quanto

l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, in *RIDA*, 1958, 116 s.; *Résolution du Comité intergouvernemental du droit d'auteur de la Convention Universelle de Genève*, *ivi*, 121 s. Per porre rimedio a questa situazione, una linea di pensiero ha enfatizzato la natura «ibrida» delle opere del design per caldeggiare l'introduzione di un sistema di protezione specificamente pensato per questa categoria di opere, cfr. in questo senso KRUGER-CHRISTOF, *Design between copyright and industrial property protection*, in *IIC*, 1984, 168; PEROT-MOREL, *Prospects for unification of the laws on designs and models in the EEC*, in *EIPR*, 1984, 310; QUAEDVLEG, *Three times a hybrid, Keeping up appearances*, in *Intellectual property and information law: essays in honour of Cohen Jehoram*, London-Den Haag, 1988, 49; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, 1-94; BEIER, *Future of intellectual property in Europe*, in *IIC*, 1991, 168; HENNING-BODEWIG-RUIJSSENARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in *IIC*, 1992, 643. Altri autori propendevano invece per una tutela del design basata specialmente o esclusivamente sul diritto d'autore (cfr. fra gli altri GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, in *RIDA*, 1982, 68; COHEN JEHORAM, *Cumulative design protection a system for EC?*, in *EIPR*, 1989, 83; REICHMAN, *Design Protection and the New Technologies: The United States Experience in a Transnational Perspective*, in *U. Balt. L.R.*, 1989/1990, 141-153); o su un sistema di protezione slegato dalla concessione di un diritto esclusivo (FRANZOSI, *The legal protection of industrial design: unfair competition as a basis of protection*, in *EIPR*, 1994, 154; REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, in *Col. Law. Rec.*, 1994, 2433 ss.; ID., *Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation*, in *Vanderbilt L.R.*, 2000, 1743 ss.).

⁸ BEIER, *Future of intellectual property in Europe*, cit., 168; KUR, *The green paper «design approach», what's wrong with it?*, in *EIPR*, 1993, 374; ID., *TRIPs and Design Protection*, in BEIER-SCHRICKER (a cura di), *From GATT to TRIPs*, Monaco, 1996, 141; REICHMANN, *Design protection and the new technologies: the US experience in a transnational perspective*, cit., 257. Sull'approccio orientato al mercato che sta alla base del diritto dei disegni e modelli dell'Unione europea si veda più di recente KUR-LEVIN, *The Design Approach revisited: background and meaning*, in KUR-LEVIN-SCHOVSBO, *The EU Design Approach*, Cheltenham, 2018, 7.

previsto nel RDC e nella dir. CE 98/71 e relative norme di attuazione. L'armonizzazione europea ha imposto l'introduzione di una nozione uniforme di disegno e modello proteggibile. Le fonti comunitarie identificano anzitutto le caratteristiche dell'«aspetto» del prodotto astrattamente registrabili come disegni o modelli (definiti congiuntamente «design» nella versione inglese dei testi comunitari, che hanno invece conservato nella traduzione italiana la tradizionale distinzione fra «disegno» bidimensionale e «modello» tridimensionale). Questa elencazione comprende la conformazione «delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento» (artt. 3, lett. (a) RDC e 1, lett. (a) dir. CE 98/71 = art. 31, comma 1, c.p.i.). La definizione di design deve essere coordinata con quella altrettanto estesa di prodotto, che include qualsiasi «oggetto industriale o artigianale», inclusi «gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri topografici» (artt. 3, lett. b. RDC e 1, lett. b. dir. CE 98/71 = art. 31, comma 2, c.p.i.). L'oggetto della privativa è dunque particolarmente ampio, e comprende le forme tridimensionali e bidimensionali che siano applicate a un oggetto riproducibile in serie (a sua volta a due o tre dimensioni) e che incidano sul suo aspetto esteriore⁹. L'ambito delle forme proteggibili è poi ristretto da alcune norme ulteriori, finalizzate a circoscrivere l'area della privativa in modo da bilanciarne gli effetti «monopolistici». Una prima eccezione riguarda le forme utilitarie, menzionate anche nei TRIPS come possibili elementi della forma non proteggibili in forza della privativa sul design (cfr. art. 25 TRIPS)¹⁰. Gli artt. 8.1 RDC e 7.1 dir. CE 98/71 [= art. 36, comma 1, c.p.i.] dispongono che «non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente

⁹ La necessità che il design incida sull'aspetto esteriore del prodotto si evince in particolare dalla definizione di disegno o modello come «aspetto del prodotto o di una sua parte», dalle norme che richiedono che il disegno o modello sia «visibile» dall'utilizzatore (artt. 4.2 lett. a) RDC e 3.3 lett. b) dir. CE 98/71) e rappresentabile graficamente (art. 36.1 lett. c RDC), nonché da quelle in materia di requisiti di tutela che presuppongono un confronto visivo fra modello e anteriorità. Cfr. Trib. UE, 20 ottobre 2015, causa T-11/08, *Kwang Yang Motor Co., Ltd c. UAMI* in <https://curia.europa.eu>, così come tutta la giurisprudenza europea di seguito citata; e in dottrina GIOV. GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 6 s.; DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli» – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 67.

¹⁰ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (Marrakech, 15 aprile 1994, in *GUCE* 1994, L 336, 1). Cfr. art. 25 TRIPS: «Members may provide that ...protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations».

dalla sua funzione tecnica». Ricadono nell'ambito di applicazione di questa norma le forme del prodotto che gli permettono di assolvere una funzione tecnica e non devono dunque essere «appropriate» in base alla privativa sui disegni e modelli, potendo eventualmente fruire di quelle sui brevetti per invenzione o sui modelli di utilità ove ne ricorrano i presupposti (ed entro i ristretti limiti temporali tipicamente previsti per queste esclusive). Il riferimento alla «unicità» della funzione svolta consente tuttavia di ritenere validamente registrabili le caratteristiche dell'aspetto del prodotto con valenza tecnica se lo stesso risultato ottenibile loro tramite può essere causato da forme alternative idonee ad adempiere la medesima funzione¹¹. Una seconda eccezione riguarda le forme che consentono l'interoperabilità fra prodotti. Gli artt. 8.2 RDC e 7.2 dir. CE 98/71 [= art. 36, comma 2, c.p.i.] dispongono che «non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ... in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione». Le interconnessioni non sono tutelate come modelli nemmeno se assolvono una funzione ulteriore a quella di interazione, e dunque nemmeno se sono sostituibili attraverso forme alternative idonee ad assolvere il medesimo compito (a differenza degli elementi con valenza genericamente utilitaria descritti al capoverso che precede). L'eccezione qui descritta è il frutto di una politica legislativa (favorevole agli investimenti nel settore del design ma anche) volta a incentivare l'attività delle imprese che propongono parti sostitutive o integrative di prodotti affermati sul mercato in concorrenza con i loro produttori originali¹². Una terza disciplina particolare riguarda la registrazione delle parti di un bene complesso, e cioè «formato da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio» del medesimo (artt. 3 lett. c) RDC e 1 lett. c) dir. CE 98/71 = art. 35 c.p.i.).

Le definizioni di disegno o modello e di prodotto ora ricordate sono suffi-

¹¹ Cfr. *Opinione dell'Avvocato generale COLOMER 23 gennaio 2001 in C-299/99, Philips c. Remington*; così anche fra gli altri FRANZOSI, sub art. 6 RDC, in FRANZOSI (a cura di), *EC Design Directive and Regulation Commentary*, London-Den Haag, 1996, 91.

¹² Così *Proposta di direttiva e regolamento sui disegni e modelli comunitari del 3 dicembre 1993*, in *GUCE*. 23 dicembre 1993, C 345, 12, I, par. 8.2 e II, sub art. 9.1, pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 1994, III, 150; cfr. anche GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 894; GIOV. GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari*, cit., 25; critico su questo approccio SCORDAMAGLIA, *La nozione di "disegno e modello" ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitarie*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 147.

cientemente ampie da includere le immagini digitali nell'ambito di protezione del RDC e della dir. CE 98/71 e relative norme attuative. Ciò è suggerito già da un'interpretazione letterale delle disposizioni in tema di oggetto della protezione che si è visto definiscono il disegno o modello come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte risultante dalle linee, dai contorni, dai colori, della forma, mentre l'art. 3 lett. b) RDC contiene un'ampia definizione di prodotto, che include tra l'altro i «simboli grafici». Questi ultimi costituiscono di per sé un prodotto, che non è richiesto sia necessariamente «attuato» nel mondo «fisico». Questa interpretazione è poi confermata dai lavori preparatori della legislazione dell'Unione europea qui analizzata, secondo cui il software non può essere protetto di per sé come disegno o modello, mentre le icone e le interfacce grafiche che appaiono sui dispositivi elettronici possono essere protette dalle privative europee sul design¹³. Infine, l'interpretazione qui proposta è confermata dall'obiettivo politico del sistema europea menzionato nel primo paragrafo, che è quello di garantire ai disegni e modelli che possono conferire alle imprese europee un vantaggio competitivo di godere di una protezione efficace, indipendentemente dal settore industriale in cui detti modelli sono stati sviluppati¹⁴.

Una possibile causa di esclusione delle immagini digitali dalla protezione dei disegni e modelli potrebbe essere individuata come si è visto negli artt. 4, comma 2, lett. a), RDC e 3, comma 3, lett. a), dir. CE 98/71 (= 35 c.p.i.), in base ai quali un disegno o modello applicato o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso può essere considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, *rimane visibile* durante il normale utilizzo di quest'ultimo. La regola qui ricordata è stata concepita per escludere dalla pro-

¹³ Cfr. *Proposta di direttiva e regolamento sui disegni e modelli comunitari del 3 dicembre 1993*, cit., sub I 4.1-4.5 «...i programmi per computer non sono protetti in quanto tali dalla disciplina del disegno e modello. Tuttavia, alcune immagini statiche che appaiono sullo schermo, come caratteri, icone di selezione, menu, rientrano nelle categorie dei caratteri tipografici, dei segni grafici o delle presentazioni e costituiscono prodotti autonomi, il cui aspetto è registrabile se dotato di novità e carattere individuale». Cfr. anche KUR, *Protection of Graphical User Interfaces under European Design Legislation*, in *IIC*, 2003, 50; DUBUISSON, *IP Protection for Graphical User Interfaces in the EU, US and China*, in *JIPLP*, 2015, 767; VOUSDEN, *Protecting GUIs in EU Law*, in *JIPLP*, 2011, 728.

¹⁴ Anche la prassi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è quella di consentire la protezione delle icone dei programmi per elaboratore, cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/design-walkthrough>. Si veda anche DURKIN, *Design protection for graphical users interfaces*, in HARTWIG (a cura di), *Research Handbook on Design Law*, Cheltenham, 2021, 348.

tezione le componenti cosiddette «under the bonnet», che normalmente non hanno rilievo nelle scelte di acquisto del consumatore perché visibili solo durante la riparazione o la manutenzione del prodotto¹⁵. Anche supponendo che il supporto in cui sono incorporate le immagini digitali possa essere considerato un prodotto complesso (in quanto utilizzate nel contesto di più ampi prodotti culturali e intrattenimento di RA o RV¹⁶), in ogni caso dette immagini digitali rimarrebbero visibili durante il normale utilizzo da parte dell'utente finale del device che ne consente la fruizione. Una seconda possibile causa di esclusione delle immagini digitali dalla protezione è la loro eventuale «funzione tecnica», ai sensi degli artt. 8, comma 1, RDC e 7, comma 1, dir. CE 98/71 (= art. 36, comma 1, c.p.i.). La *ratio* di queste norme è chiaramente quello di escludere dalla protezione i disegni e modelli meramente funzionali¹⁷. Questa regola è giustificata come si è detto dalla necessità di evitare effetti restrittivi della concorrenza che possono aversi quando le forme funzionali sono monopolizzate oltre i limiti posti dal sistema brevettuale. La dottrina maggioritaria ritiene che questa esclusione debba essere interpretata in modo restrittivo, nel senso che le caratteristiche del disegno o modello sono escluse dalla protezione solo in quanto rappresentano l'unico modo per ottenere un particolare effetto tecnico¹⁸. La Corte di giustizia europea ha confermato che per stabilire se le caratteristiche estetiche di un prodotto siano dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica, occorre verificare se essa sia stata l'unico fattore che ha determinato la selezione di una determinata forma, a prescindere dall'esistenza di configurazioni formali alternative¹⁹. Dato che il sistema del diritto europeo

¹⁵ Cfr. *Proposta di direttiva e regolamento sui disegni e modelli comunitari*, cit., II sub art. 1; Trib. UE, 20 ottobre 2015, causa T-11/08, cit., par. 20; e in dottrina KUR, *Freeze Plus 'Melts the Ice – Observation on the European Design Directive*, in *IIC*, 1999, 620.

¹⁶ Trib. UE, 3 ottobre 2014, causa T-39/13, *UAMI c. Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.*, par. 28.

¹⁷ Cfr. *Proposta di direttiva e regolamento sui disegni e modelli comunitari*, cit., sub I 1.8.2; cfr. anche cons. 14 dir. CE 98/71; art. 10 RDC; cfr. FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 107; FAELLI, *op. cit.*, 570; BOGNI, *op. cit.*, 467.

¹⁸ Cfr. LEVIN, sub art. 3 RDC, in FRANZOSI, *op. cit.*, 73; SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, Mytholmroyd 2000, 33; MUSKER, *Community Design Law Principles and practice*, Sweet and Maxwell, Mytholmroyd 2001, 56; LAHORE, *The Protection of Functional Design: the Emended Proposal for an EU Design Directive*, *IPQ*, 1997, I, 128 e 130; AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Cont. imp. EU*, 1998, 229; SANNA, *Disegni e modelli*, cit., 185.

¹⁹ Corte di giustizia, 8 marzo 2018, causa C-395/16, *DOCERAM GmbH c. CeramTec GmbH*; cfr. anche SUTHERSANEN, *Excluding designs (and shaper marks): where is the Court of Justice going?*, in *IIC*, 2019, 157; DU MONT-DENIS, *Trends in functionality jurisprudence: U.S. and E.U. design law*, in HARTWIG, *op. cit.*, 49.

dei disegni e modelli non protegge il disegno dettato solo da considerazioni e finalità tecniche²⁰, le immagini digitali non rientrano in questa esclusione, non essendo imposte da considerazioni tecniche nel senso definito dalla giurisprudenza europea. La *ratio* dell'ulteriore esclusione contenuta negli artt. 8 RDC e 7, comma 2, dir. CE 98/71 (= art. 36 comma 2 c.p.i.) è quella di impedire ai fabbricanti di prodotti di design di creare mercati vincolati per i prodotti di ricambio, monopolizzando la forma e le dimensioni delle interconnessioni e di promuovere l'interoperabilità delle parti²¹. È stato affermato che la formulazione della direttiva suggerisce che l'eccezione debba essere interpretata in modo restrittivo²². Pertanto, essa si applica solo alle caratteristiche che consentono una precisa corrispondenza tra due prodotti, come nel caso di una spina e di una presa²³, e le immagini digitali non ricadono dunque in questa eccezione.

3. I requisiti di tutela: le anteriorità rilevanti sono costituite da qualsiasi disegno che possa essere conosciuto dagli ambienti professionali di uno o più Stati membri

L'accordo TRIPs ha disciplinato per la prima volta a livello internazionale i requisiti di tutela dei disegni e modelli, disponendo che nei paesi aderenti sono protetti i disegni industriali «independently created» e «new or original» (art. 25 TRIPs). La genericità di questa norma lascia tuttavia ampi margini di discrezionalità ai legislatori nazionali o regionali²⁴. E difatti la «novità o ori-

²⁰Le caratteristiche di un disegno o modello necessarie per ottenere un effetto tecnico sono ancora protette se la funzione tecnica non è l'unico fattore che ha determinato tali caratteristiche.

²¹Cfr. *Proposta di direttiva e regolamento sui disegni e modelli comunitari*, cit., sub. I 8.2; SCORDAMAGLIA, *op. cit.*, 146; GIOV. GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 6.

²²GIOV. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, 28.

²³Inoltre, l'esclusione non si applica alle caratteristiche di interconnessione che possono essere riprodotte in forme o dimensioni alternative e ai disegni «che servono a consentire l'assemblaggio o il collegamento multiplo di prodotti reciprocamente intercambiabili all'interno di un sistema modulare». Cfr. art. 7.3 dir. CE 98/71. BEIER, *Protection for Spare Parts in the Proposal for a European Design Law*, in *IIC*, 1994, 843; SCORDAMAGLIA, *op. cit.*, 147; HORTON, *EU Design Law and the Spare Parts dilemma: the Proposed Regulation and Directive*, in *EIPR*, 1994, 51; FRASSI, *Protection of Modular Products Under Italian Law*, in *IIC* 2002, 267 ss.

²⁴Sui lavori preparatori della norma e sul bilanciamento degli interessi che essa implica cfr. COTTIER, *The prospects for Intellectual Property in GATT*, in *CML Rec.*, 1991, 405.

ginalità» menzionata dai TRIPs può intendersi sia come presenza di uno sforzo creativo personale del designer nell'elaborazione della forma del prodotto, sia come dissomiglianza (più o meno sensibile) della medesima da quelle anteriori²⁵. Il legislatore comunitario prevede due requisiti di tutela dei disegni e modelli, e dispone in particolare che essi sono protetti se e in quanto «nuovi» e «dotati di carattere individuale» (così artt. 4.1 RDC e 3.2 dir. CE 98/71). I due requisiti ora detti non valutano lo «sforzo creativo» dell'autore del disegno né selezionano le idee estetiche che portano a un progresso nello stato dell'arte, ma intendono invece premiare forme nuove rispetto a quelle già note sul mercato, e dunque potenzialmente dotate di valore concorrenziale come strumento di affermazione competitivo dell'impresa²⁶. A questo fine, la «novità» e «il carattere individuale» sono dunque valutati in relazione a quanto già noto in un dato settore commerciale ad alcune date prestabilite. In particolare, i punti di riferimento temporale per accertare la sussistenza dei re-

²⁵ Art. 25.1 TRIPs: «Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features». Sui rapporti tra art. 25 TRIPs e requisiti di accesso alla tutela del design nel sistema europeo vedi tra gli altri KUR, "Freeze plus melts the ice" – *osservation on the european design directive*, cit., 623; SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, II ed., Padova, 1999, 103, AUTERI, *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round* (d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198), in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, 101 s.; KUR, *TRIPs and Design Protection*, cit., 150 s.

²⁶ Corte di giustizia, 13 febbraio 2014, causa C-479/12 *Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, par. 27. In dottrina cfr. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contr. impr. Eur.*, 1999, 751 s.; AUTERI, *Nuova tutela europea del design e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. impr. Eur.*, 1999, 731. Prima dell'armonizzazione comunitaria i disegni industriali erano protetti nei diversi paesi membri in base a sistemi di norme in larga misura ispirate alle regole in materia di brevetti per invenzione. La revisione di Lisbona della Convenzione di Unione di Parigi ha dettato alcune prime norme specificamente applicabili al design (cfr. artt. 4.A, 4.E, 5.B, 5.D, 5 bis, 5 *quinquies* CUP). Le convenzioni d'unione (Patent Cooperation Treaty sottoscritto a Washington il 19 giugno 1970, ratificato dall'Italia in base alla legge 26 maggio 1978, n. 260) e le convenzioni regionali in materia di brevetti (e in particolare la CBE) hanno via via escluso i disegni industriali dalla propria sfera di applicazione. Questa divaricazione si è accentuata nei TRIPs, che distinguono la disciplina relativa ai brevetti (parte I, sez. 1) da quella relativa al design (parte I, sez. 4) e fissano requisiti di tutela di quest'ultimo tendenzialmente incompatibili con un sistema di tipo brevettuale. Come si è detto, il diritto comunitario dei disegni e modelli si è a sua volta fortemente allontanato dall'archetipo brevettuale e ha adottato una tecnica di tutela peculiare per i disegni e modelli (il c.d. design approach), che ne valorizza la natura come strumento competitivo in mercati a rapida evoluzione e affollati (cfr. note 7 e 8 che precedono).

quisiti ora detti sono (a) per i disegni e modelli registrati negli stati membri: la data di presentazione della domanda di registrazione presso l'ufficio nazionale deputato a riceverla; (b) per i disegni e modelli comunitari registrati: la data di presentazione della domanda presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (il medesimo competente ad amministrare marchi comunitari e denominato per brevità EUIPO) o presso uno degli uffici nazionali della proprietà intellettuale di uno degli stati membri; e (c) per i disegni e modelli comunitari non registrati ma comunque protetti: la data della loro divulgazione al pubblico²⁷.

La valutazione di novità e individualità presuppone dunque il confronto del disegno o modello che aspira alla tutela con le forme «divulgate» anteriormente, come definite nel RDC e nella dir. CE 98/71. Sotto questo profilo, gli artt. 7.1 RDC e 6 comma 1 dir. CE 98/71 dispongono anzitutto che un modello si considera «divulgato» quando «è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale» (analogia definizione è prevista nell'art. 34 c.p.i.). Un atto pur in astratto idoneo a rendere pubblico un modello non costituisce dunque «divulgazione» se non sia «ragionevolmente conoscibile» negli «ambienti specializzati del settore interessato». Questi circoli di esperti appaiono composti dalle categorie che si occupano professionalmente dello studio, produzione e commercializzazione dei prodotti incorporanti il disegno e modello²⁸. Per ricostruire le conoscenze potenziali di questi soggetti si tiene conto delle normali fonti di informazione cui essi hanno accesso in relazione al proprio settore di attività e a quelli affini²⁹. Tale ambito deve essere ricostruito valorizzando le indicazioni contenute nella domanda di registrazione per i disegni o modelli registrati, o il mercato in cui essi sono stati originariamente «divulgati» per quelli non registrati³⁰.

²⁷ È qui il caso di notare che alcune convenzioni internazionali consentono di anticipare gli effetti del deposito della domanda presso l'ufficio europeo o quelli nazionali, retrodatandoli al momento del deposito effettuato presso quello di un paese aderente alle convenzioni ora dette (si parla in questo caso di «priorità unionista»).

²⁸ Così SANNA, *Disegni e modelli*, cit., 190.

²⁹ Corte di giustizia, 13 febbraio 2014, causa C-479/12, cit., par. 27; Trib. UE, 14 marzo 2008, causa T-651/16, *Crocs Inc. c. UAMI*, par. 51; Trib. UE, 21 maggio 2015, cause T-22/13 e T-23/13, *Senz Technologies c. UAMI*, par. 29.

³⁰ SENA, *Note su disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I, 313. L'art. 6 dir. CE98/71 prevede tre ulteriori ipotesi in cui un design già conosciuto da terzi non si considera divulgato. In

Un primo problema applicativo di questa disciplina rispetto al mondo delle immagini digitali è chi siano i soggetti che compongono gli «ambienti specializzati» del «settore interessato». Per risolvere questo tema, occorre a mio avviso ricordare che la disciplina unitaria sui disegni e modelli mira a proteggere disegni e modelli che abbiano comunque un sufficiente grado di novità da offrire un reale vantaggio competitivo. Queste considerazioni sulla logica del sistema suggeriscono che sono membri degli «ambienti specializzati» gli appartenenti a qualsiasi gruppo professionale coinvolto nella creazione di immagini digitali e nella commercializzazione di prodotti (e dunque di applicazioni/software) di RA e RV per le industrie culturali e dell'intrattenimento.

Una seconda questione è poi quella dell'ambito geografico di conoscibilità dell'antiorità. Le argomentazioni sopra ricordate suggeriscono che detto ambito non dovrebbe essere costruito in modo da escludere anteriorità che hanno avuto effettiva diffusione nell'Unione. Quando un disegno anteriore ha dunque già goduto di un sufficiente grado di notorietà anche in un singolo stato membro dell'Unione, e ha in particolare potuto divenire noto agli «ambienti specializzati» ivi operanti, non c'è motivo di escluderlo dal novero delle anteriorità rilevanti.

Infine, occorre chiarire in quali «settori» commerciali i professionisti che fanno parte degli ambienti specializzati possano «attingere» le anteriorità, in quanto ragionevolmente conoscibili nel corso della loro normale attività. Sotto questo profilo mi pare che rilevino anzitutto tutte le immagini digitali incorpo-

particolare non è tale quello rivelato (a) «ad un terzo» vincolato da obblighi di riservatezza (artt. 7.1 RDC e 6.2 dir. CE98/71 = art. 34, comma 3, c.p.i.), (b) in seguito ad un «abuso» commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto (artt. 7.3 RDC e 6.3 dir. CE98/71 = art. 34 comma 4 c.p.i.), o (c) in quanto posto sul mercato «dal suo creatore o avente diritto ... nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità unionista, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima» (artt. 7.2 RDC e 6.2 dir. CE 98/71 = art. 34, comma 3, c.p.i.). A proposito dell'ipotesi supra (c) si parla in particolare di «periodo di grazia». Esso consente al titolare di un modello nuovo e dotato di carattere individuale di verificarne l'appetibilità commerciale prima della registrazione mentre è ancora protetto dalla privativa comunitaria non registrata istituita dal RDC. Il «periodo di grazia» abbinato alla privativa ora detta permette ai titolari dei diritti di fruire di una protezione «informale» nei confronti dei terzi che copino il disegno o modello, senza precludersi la possibilità di registrarlo entro dodici mesi dalla sua divulgazione sul mercato da parte del titolare (*ex art.* 7.2 RDC e 6.2. dir. CE 98/71, in quanto avvenuta nel corso del «periodo di grazia») o del terzo contraffattore (*ex art.* 7.3 RDC e 6.3 dir. CE 98/71, in quanto «abusiva»). Ove tuttavia un terzo divulghi un disegno o modello identico o interferente a quello precedentemente realizzato dal primo autore (e non registrato) senza copiarlo (e dunque in difetto di un «abuso» commesso nei confronti del suo creatore), il modello non registrato sarà privato dei requisiti della novità e del carattere individuale e non sarà validamente registrabile anche se divulgato nel corso del «periodo di grazia».

rate in «prodotti» di intrattenimento o culturali di RA e RV. Se un disegno digitale è privo di novità e carattere individuale rispetto a un'immagine digitale anteriore già comparsa in prodotti di RA e RV in uno stato dell'Unione, esso non può accedere alla tutela. Tuttavia, la verifica di quanto presente nel settore dei prodotti di RA e RV mi pare solo il primo passo per selezionare le anteriorità da prendere in considerazione per verificare se un disegno può accedere alla tutela. Può infatti accadere che un'antiorità proveniente da un ambito commerciale diverso da quello dei prodotti che incorporano immagini digitali, e in particolare dal «mondo reale», sia in grado di distruggere novità e carattere individuale dell'immagine digitale successiva. L'art. 6 RDC consente infatti di costruire l'antiorità nota allo specialista del settore interessato non solo con riferimento ai disegni appartenenti al settore industriale a cui il prodotto è applicato o incorporato, ma anche a una gamma più ampia di articoli all'interno di diverse classi di prodotti³¹, se l'antiorità sia stata conoscibile dalla cerchia degli operatori del settore interessato nel corso della loro normale attività professionale e commerciale. Il professionista che opera nel settore delle immagini di RA e RV trae tipicamente spunto da quanto presente nel mondo fisico per l'elaborazione delle sue creazioni, e quel corpus di disegni e modelli costituisce dunque un bacino di anteriorità rilevanti ai fini della valutazione di novità e carattere individuale delle immagini prodotte per il mondo virtuale.

³¹ Corte di giustizia, 21 settembre 2017, cause C-361/15 e C-405/15, *Easy Sanitary Solutions BV c. Group Nivelles NV*, par. 126 e 133. Il problema di stabilire se i disegni e modelli anteriori rilevanti siano limitati ai disegni e modelli applicati a prodotti dello stesso settore commerciale del disegno o modello in esame o se siano estesi all'intero corpus di disegni e modelli esistenti (senza riferimento ad alcun settore particolare) è stato molto dibattuto. Quest'ultima soluzione è stata sostenuta sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 1 dir. CE 98/71, che non collega espressamente la protezione di un disegno o modello alla sua applicazione a un prodotto particolare, dell'art. 6 dir. CE 98/71, secondo cui il disegno o modello deve differire da qualsiasi disegno o modello predivulgato, e del cons. 13 dir. CE 98/71 che fa riferimento al corpus di disegni e modelli esistenti (cfr. LADDIE-PRESCOTT-VITORIA-SPECK-LANE, *The modern Law of Copyright and Design*, IV ed., Oxford, 2011, 1885; VOLKEN, *Requirements for design protection: global commonalities*, in HARTWIG, *op. cit.*, 6 ss.; HARTWIG, *Reciprocity in European design law*, in HARTWIG, *op. cit.*, 145. È stato d'altro canto anche argomentato che le anteriorità rilevanti devono invece essere limitate ai disegni e modelli applicati a prodotti dello stesso settore commerciale del disegno o modello in esame (Trib. UE, 13 maggio 2015, causa T-15/13, *Group Nivelles c. UAMI*, par. 122; LEVIN, sub *art 5 RDC*, in FRANZOSI, *op. cit.*, 71; SUTHERSANEN, *op. cit.*, 38). In ogni caso, l'art. 6 RDC consente certamente di prendere in considerazione anche disegni e modelli anteriori non appartenenti al settore industriale ristretto cui appartiene il prodotto a cui è applicato o incorporato, ma anche beni appartenenti ad altre classi di prodotti, nella misura in cui il mercato di questi beni può essere preso in considerazione e conosciuto da chi è specializzato nel mercato del prodotto in esame (SCORDAMAGLIA, *op. cit.*, 142; SANNA, *Disegni e modelli*, cit. 190).

4. Il requisito della novità consente di «filtrare» i disegni digitali identici a disegni o modelli del mondo reale e può essere facilmente soddisfatto in questo settore

Secondo gli artt. 5 RDC e 4 dir. Ce 98/71 (= art. 32 c.p.i.) «un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione» (o alla data di divulgazione al pubblico quanto ai disegni e modelli comunitari non registrati). I medesimi articoli indicano poi che «i disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». Il requisito delle novità esclude dunque dalla protezione solo i disegni o modelli che sono identici o diversi solo per dettagli minori rispetto a un disegno o modello anteriore³² e comporta un confronto oggettivo tra i disegni o modelli in esame³³. Il carattere individuale, di cui si parlerà tra poco, è invece un test più severo che mira ad accertare l'esistenza di una effettiva (o addirittura significativa) differenza tra il disegno o modello in esame e le anteriorità selezionate. Pertanto, poiché la stessa anteriorità è rilevante per testare la novità e il carattere individuale, e il test del carattere individuale è più severo di quello della novità, si può affermare che un disegno o modello non può mostrare carattere individuale e non novità³⁴. Il test della novità appare dunque utile come valutazione prodromica finalizzata ad escludere immediatamente dalla tutela disegni e modelli identici a quelli già divulgati, senza ulteriori analisi o considerazioni³⁵.

Questo è certamente vero in relazione al design delle immagini digitali, soprattutto se la forma o il disegno anteriori provengono dal mondo reale. Nel caso in cui questi ultimi siano oggetto di adattamento e rielaborazione digitale al fine di essere traslati in modo fedele nel mondo della RA o della RV, le modifiche applicate per motivi tecnici non saranno sufficienti per consentire all'immagine di essere detta nuova. Il requisito della novità esclude dunque in questo ambito che la semplice trasposizione di un disegno o forma del mondo offline in quello online renda nuovo il risultato ai fini dell'applicazione della

³² Cfr. Trib. UE, causa T-15/13, *Group Nivelles c. UAMI*; Trib UE, 30 settembre 2014, causa T-68/11, *Erich Kastenholtz c. UAMI*; Trib. Milano, 31 gennaio 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 677; Trib. Milano, 10 dicembre 2008, in *Sez. Spec. IP*, 2007/2008, 190.

³³ Sulla novità si vedano anche KUR, *TRIPS and Design Protection*, cit., 150; LEVIN, sub art 5 RDC, cit., 75; SUTHERSANEN, *op. cit.*, 37; SCORDAMAGLIA, *op. cit.*, 134 ss.; FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 19 ss.; FAELLI, *op. cit.*, 580.

³⁴ SPEYART, *The Grand Design*, in *EIPR*, 1997, 607.

³⁵ SANNA, *Disegni e modelli*, cit., 191; FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 22.

disciplina che ci occupa. D'altro canto, nel processo di «adattamento» del disegno o modello dal mondo offline al mondo online è possibile apportare facilmente modifiche grafiche sufficienti per fare in modo che il disegno di RA o RV sia considerato «nuovo», in quanto non «identico» alla sua fonte di ispirazione. Il requisito della novità è quindi soddisfatto nella maggior parte dei casi, e assume dunque particolare rilievo il requisito del carattere individuale.

5. Il requisito del carattere individuale

5.1. L'utilizzatore informato è il consumatore di servizi culturali/di intrattenimento RA e RV o il professionista che lavora in questo campo e che ha avuto una vasta esperienza personale nell'uso della RA e RV

Il secondo requisito di tutela dei disegni e modelli è il carattere individuale. L'art. 6 RDC dispone che un modello industriale «ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello» che sia stato divulgato prima della data di divulgazione al pubblico quanto ai disegni e modelli comunitari non registrati, e della data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello (o della data di priorità rivendicata) quanto ai disegni e modelli comunitari registrati. L'art. 4 dir. CE 98/71 (= art. 33 c.p.i.) dispone che un modello industriale «ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello» che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, o prima della data di priorità qualora sia rivendicata. Il requisito del carattere individuale deve essere valutato attraverso gli occhi dell'utilizzatore informato³⁶. Si tratta di una figura di consumatore o professionista orientato al design³⁷ che ha esperienza

³⁶Artt. 6 RDC e 5 e 6 dir. CE 98/71.

³⁷L'utilizzatore informato è una figura «intermedia» tra quella del consumatore medio rilevante nel settore dei marchi (a cui non è richiesta alcuna conoscenza specifica, si veda sul punto SIRONI, *La "percezione" del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 2013, 125) e quella della persona con competenze tecniche approfondite cfr. causa Corte di giustizia, 18 ottobre 2012, causa C-101/11, *Gruppo Baena c. UAMI*, par. 53; Corte di giustizia, 20 ottobre 2012, causa C-281/10, *PepsiCo Inc. c. Gruppo Promer Mon Graphic SA*, par. 59; Trib. UE, 19 dicembre 2018, causa T-367/17 *Linak A/S c. UAMI*, par. 20; Trib. UE, 17 novembre 2017, causa T-684/16, *Ciarko spółka z ograniczona sp.k. c. EUIPO*, par. 26; Trib. UE, 21 novembre 2013, causa T-337/12, *El Hogar Perfecto de Siglo XXI SL c. UAMI e Wenf*

nell'acquisto e/o nell'uso dei prodotti in cui il design è incorporato³⁸. L'aggettivo «informato» evidenzia che la figura in questione non deve essere dotata solo di un'attenzione media, ma anche di una particolare diligenza dovuta all'esperienza personale o alla conoscenza approfondita del settore in quanto, «senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza»³⁹.

International Advisers, par. 21; Trib. UE, 25 aprile 2013, causa T-80/10, *Bell & Boss BV c. UAMI e KIN AB*, par. 100.

³⁸ Trib. UE, 22 giugno 2010, causa T-153/08, *Shenzen Taiden Industrial Co. Ltd. c. UAMI e Bosh Security Systems BV*, par. 46. La giurisprudenza italiana maggioritaria definisce l'utilizzatore informato come un destinatario del prodotto (in alcuni casi identificato nel consumatore ipotizzato dal produttore, Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 169; Trib. Bologna, ord. 8 febbraio 2010, *ivi*, 2010, 409); o acquirente finale (Trib. Milano, 12 luglio 2016, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1095; Trib. Milano, ord. 31 gennaio 2011, *ivi*, 2011, 677; Trib. Milano, 10 giugno 2010, *ivi*, 358) attento e preparato (Trib. Torino, ord. 8 settembre 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 1068) che possiede una buona conoscenza del settore merceologica del prodotto in quanto attento alle novità del mercato (Trib. Milano, 28 dicembre 2015, *ivi*, 2015, 1529; Trib. Milano, ord. 24 dicembre, *ivi*, 2014, 617; Trib. Milano, ord. 10 ottobre 2012, *ivi*, 2013, 705; Trib. Torino, 14 marzo 2012, *ivi*, 2014, 104; Trib. Venezia, ord. 20 ottobre 2006, *ivi*, 2007, 427; Trib. Venezia, 13 luglio 2005, *ivi*, 2006, 453; Trib. Torino, 1 ottobre 2001, *ivi*, 440; Trib. Venezia, ord. 23 dicembre 2003, *ivi*, 165.I), o interessato alla forma del prodotto (Trib. Firenze, 15 marzo 2016, *ivi*, 2016, 745; Trib. Firenze, 16 novembre 2015, *ivi*, 442), o perché abbia continua esperienza sull'utilizzo del medesimo (Trib. Torino, ord. 21 gennaio 2008, in *Sez. Spec. IP*, 2007/2008, 354; Trib. Milano, ord. 4 maggio 2004, *ivi*, 225; Trib. Milano, ord. 3 marzo 2004, *ivi*, 65), o perché si sia informato su quanto offre il mercato prima di acquistare il prodotto per destinarlo all'uso (Trib. Bologna, 6 febbraio 2013, *cit.*), ovvero perché si documenti su cataloghi e riviste in merito alla forma dei prodotti (Trib. Venezia, ord. 11 settembre 2009, in *Sez. Spec. IP*, 2009/2010, 526; Trib. Venezia, 16 ottobre 2009, *ivi*, 522; Trib. Venezia, 18 settembre 2009, *ivi*, 520; Trib. Milano, ord. 10 gennaio 2008, *ivi*, 2007/2008, 158).

³⁹ Cfr. Corte di giustizia, 20 ottobre 2012, causa C-281/10, *cit.*, par. 59; Trib. UE, 22 giugno 2010, causa T-153/08, *cit.*, par. 25; Trib. UE, 19 dicembre 2018, causa T-367/17, *cit.*, par. 27; Trib. UE, 24 gennaio 2017, causa T-251/14, *Promarc Technics c. UAMI*, par. 26; Trib. UE, 10 settembre 2015, causa T-525/13, *H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG c. UAMI*, par. 25; Corte di giustizia, 14 giugno 2011, causa T-68/10, *Sphere Time c. UAMI e Punch SAS*, par. 51. Le corti italiane ritengono che la frequentazione del mercato consente all'utilizzatore informato di avere una conoscenza e un grado di attenzione superiori a quelli del consumatore medio dei design *ivi* presenti, tanto da consentirgli di indentificare i prodotti che riprendono disegni già utilizzati in precedenza (Trib. Bologna, 22 giugno 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, 1130; Trib. Roma, ord. 27 febbraio 2012, *ivi*, 2013, 339; Trib. Bologna, ord. 23 giugno 2009, *ivi*,

Nel campo delle immagini digitali, l'utente informato è quindi il consumatore di servizi culturali o di intrattenimento RA e RV o il professionista che lavora in quel settore (ad esempio, l'assistente alla clientela di un'istituzione culturale che offre il servizio di RA), che ha avuto significative esperienze personali nell'uso dei servizi RA o RV. Al contrario, l'utilizzatore informato non deve essere una figura con conoscenze professionali nel design di immagini digitali⁴⁰.

5.2. Nel testare il carattere individuale si deve considerare l'ampio margine di creatività del designer nel settore della RA e RV

La valutazione del carattere individuale non richiede al giudice di costruire la conoscenza del mercato dell'utilizzatore informato⁴¹, dato che la selezione delle anteriorità rilevanti avviene *ex artt.* 7 RDC e 6 dir. CE 98/71 come descritto al paragrafo 3 che precede, bensì il suo grado di attenzione ai dettagli e alle caratteristiche della forma considerata anche in relazione al settore di riferimento. Chi conduce questo test deve dunque calarsi nella figura dell'utilizzatore informato per confrontare il disegno o modello in esame con l'anteriorità proposta, e valutare se sulla base della sua sensibilità esso comunichi un'impressione di dissomiglianza. Il test si articola quindi nei seguenti step (a) identificazione dell'anteriorità rilevante; (b) costruzione del grado di attenzione ai dettagli dell'utilizzatore informato; e (c) confronto tra il disegno o modello in esame con ogni singola anteriorità. Il disegno o modello in esame deve presentare una caratteristica o una combinazione di caratteristiche che pro-

2009, 1047; Trib. Torino, ord. 15 luglio 2008, in *Giur. comm.*, 2008, 1049) o (meglio) di cogliere differenze che normalmente sfuggono all'acquirente dotato di una conoscenza media dei prodotti (Trib. Milano 12 luglio 2016, cit.; Trib. Bologna, 8 marzo 2016, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 714; Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2011, cit.; Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, cit.; Trib. Venezia, 20 novembre 2009, in *Sez. Spec. IP*, 2009/2010, 529; Trib. Venezia, ord. 11 settembre 2009, cit.; Trib. Venezia, 16 ottobre 2009, cit.; Trib. Venezia, 18 settembre 2009, cit.; App. Milano, 24 aprile 2009, in *Sez. Spec. IP*, 2009/2010, 152; Trib. Torino, 14 gennaio 2008, in *Sez. Spec. IP*, 2007/2008, 360; Trib. Milano, ord. 13 luglio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 329; Trib. Venezia, ord. 13 luglio 2005, cit.).

⁴⁰ Si veda nota 37 che precede. Le corti europee hanno espressamente indicato che l'utilizzatore informato non è un progettista o un esperto tecnico, tra l'altro, in Trib. UE, 6 ottobre 2011, causa T-246/10, *Industrias Francisco Ivars SL c. UAMI e Motive S.r.l.*, par. 16; né un produttore o un distributore del prodotto nella causa Trib. UE, 18 marzo 2010, causa T-9/07, *Group Prometer Mon Graphic S.A. c. UAMI e PepsiCo Inc.*, par. 62; Trib. UE, 20 ottobre 2015, causa T 11/08, cit., par. 23.

⁴¹ Non è necessario che l'utilizzatore informato sia effettivamente a conoscenza delle anteriorità (cfr. Corte di giustizia, 21 settembre 2017, cause 361/15 e 405/15, cit., par. 126).

duca nell'utilizzatore informato un'impressione generale di differenza⁴² rispetto a qualsiasi altro disegno o modello anteriore singolarmente considerato⁴³. Questa impressione di dissomiglianza può essere causata sia dall'introduzione nel disegno o modello di stilemi del tutto nuovi, sia dalla ricombinazione di caratteristiche presenti nelle diverse anteriorità. Per quanto riguarda la seconda fase del test, va notato che gli artt. 6.2 RDC e 4 dir. CE 98/71 (= art. 33, comma 2 c.p.i.) indicano che la valutazione del carattere individuale deve tener conto del «margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello». Questa regola impone in particolare di valorizzare gli elementi individualizzanti che il designer ha saputo introdurre nella forma alla luce dei vincoli di progettazione specifici al bene considerato (anche eventualmente derivanti dal c.d. «affollamento» del mercato in cui il prodotto è offerto). Pertanto, nel contesto del design di beni concepiti per svolgere una funzione prevalentemente tecnica, secondo la giurisprudenza anche differenze lievi possono indurre nell'utilizzatore una sensazione generale di dissomiglianza rispetto alle anteriorità⁴⁴. Tuttavia, ciò avviene solo se in essi gli elementi che consentono una più ampia discrezionalità estetica si distanziano in modo sensibile dalle forme note. Allo stesso modo, nei prodotti standardizzati, anche lievi differenze possono indurre nell'utilizzatore una generale sensazione di dissomiglianza rispetto alle anteriorità⁴⁵, mentre in altri settori è richiesta una soglia più elevata di caratterizzazione per accedere alla protezione.

⁴² Trib. UE, 17 novembre 2017, causa T-684/16, cit., par. 43; Trib. UE, 29 ottobre 2015, causa T-334/14, *Roca Sanitario c. OHIM*, par. 58. Cfr anche MUSKER, *Easier to say: catching the elusive spirit of design in a net of words*, in HARTWIG, *op. cit.*, 88.

⁴³ Corte di giustizia, 19 giugno 2014, causa C-345/13, *Karen Millen fashion Ltd c. Dunnes Stores*, par. 23-35.

⁴⁴ Trib. UE, 21 giugno 2018, causa T-227/16, *Haverkamp IP GmbH c. UAMI*, par. 54; Trib. UE, 17 novembre 2017, causa T-684/16, cit., par. 26; Trib. UE, 21 novembre 2013, causa T-337/12, cit., par. 31; Trib. UE, 18 marzo 2010, cit., par. 67; Trib. UE, 20 ottobre 2015, causa T 11/08, cit., par. 32. Nella giurisprudenza nazionale cfr. Trib. Milano, 12 luglio 2016, cit.; Trib. Firenze, 15 marzo 2016, cit.; Trib. Firenze, 16 novembre 2015, cit.; Trib. Milano, 26 aprile 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, 242; Trib. Venezia, 20 novembre 2009, cit.; Trib. Venezia, 16 ottobre 2009, cit.; Trib. Venezia, 18 settembre 2009, cit.; Trib. Bologna, ord. 14 aprile 2009, in *Sez. Spec. IP*, 2009/2010, 49; Trib. Milano, ord. 27 luglio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 477. Cfr. anche FRANZOSI, sub *art 6 RDC*, in FRANZOSI, cit., 62; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Cont. imp. Eur.*, 1999, 755; SUTHERSANEN, *op. cit.*, 39.

⁴⁵ Trib. UE, 21 giugno 2018, causa T-227/16, cit., par. 66; Trib. UE, 18 luglio 2017, causa T-57/16, *Chanel SAS c. UAMI*, par. 30; Corte Trib. UE, 16 febbraio 2017, cause T-828/14 e T829/14, *Antrax It c. UAMI*, par. 89 e 90. In Italia v. soprattutto Trib. Milano, 22 aprile 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 313.

Quanto precede si può riassumere nella regola generale per cui gli elementi formali che consentono una più ampia discrezionalità estetica devono essere significativamente diversi dalle forme note per accedere alla tutela⁴⁶. Nel campo delle immagini digitali, il margine di creatività del designer è indubbiamente ampio, visto che le costrizioni tecniche e dovute alla standardizzazione delle immagini stesse sono particolarmente basse. Ciò influisce sulla sensibilità dell'utilizzatore informato in merito al carattere individuale del disegno proposto e, di conseguenza, anche sulla soglia di accesso alla tutela.

5.3. Il design delle immagini digitali deve essere chiaramente diverso dalle anteriorità conosciute dagli utilizzatori informati

Il requisito del carattere individuale pone un problema relativo alla soglia di accesso alla tutela. Si è visto che il disegno o modello deve mostrare un elemento o una combinazione di elementi formali tali da suscitare nell'utilizzatore informato una sensazione di dissomiglianza rispetto alle anteriorità. Tuttavia, il testo degli artt. 6 RDC e 4 dir. CE 98/71 non stabilisce quanto questa percezione deve essere accentuata⁴⁷. Sebbene il considerando 13 della direttiva dichiara che il disegno o modello protetto deve mostrare una «chiara differenza» rispetto a quelli esistenti, la formulazione degli articoli ora detti può in realtà essere interpretata nel senso di richiedere un livello di individualità (a) significativo, o viceversa (b) ridotto alla non identità con le forme note. Nel senso più rigoroso, la «individualità» del disegno o modello deve allora

⁴⁶ Trib. UE, 18 marzo 2010, causa T-9/07, cit., par. 78-82. In un folto gruppo di prodotti e forme standardizzati, l'utilizzatore informato concentra la sua attenzione su caratteristiche *arbitrarie e diverse dalla norma* che possono causare un'impressione generale di dissomiglianza. Cfr. anche LEVIN, sub *art. 6 RDC*, in FRANZOSI, *op. cit.*, 74. Per una visione parzialmente diversa cfr. LADDIE-PRESCOTT-VITORIA-SPECK-LANE, *The modern Law of Copyright and Design*, cit., 2008.

⁴⁷ La discussione sul livello di individualità del design protetto nel sistema comunitario non è approdata ad un risultato certo nel corso dei lavori preparatori. Parte della dottrina sosteneva che per rispondere alle esigenze di tutti i settori dell'industria comunitaria il livello di accesso alla tutela doveva essere mantenuto basso (cfr. BEIER, *Protection for spare parts in the proposal for a european design law*, cit., 841). Altri commentatori propendevano per l'impostazione opposta, poiché l'accesso indiscriminato alla protezione avrebbe diminuito l'efficacia della privativa (cfr. FRANZOSI, sub *art. 6 RDC*, cit., 59; PHILLIPS, sub *art. 6 RDC*, cit., 94; SCORDA-MAGLIA, *La nozione di "disegno e modello"*, cit., 138). I testi finali del RDC e della direttiva non risolvono il problema, sebbene infatti l'accesso alla tutela del disegno e modello non sia più subordinata ad una «dissomiglianza significativa» rispetto alle anteriorità come previsto nei primi progetti, il testo del cons. 13 della direttiva continua a chiedere una «chiara» differenza fra design proteggibile ed anteriorità divulgate.

essere senz'altro presa in considerazione come «fattore (ancorché non decisivo) di acquisto del prodotto»⁴⁸. L'impostazione meno rigorosa richiede viceversa che la forma presenti elementi che la caratterizzano rispetto a quelle divulgate sufficienti ad assolvere una funzione di mera differenziazione⁴⁹. Un'ipotesi intermedia propone infine che la differenza fra modello ed anteriorità sia comunque tale da «imporsi all'attenzione» dell'utilizzatore e istituire un contatto («privilegiato») con il pubblico⁵⁰.

Secondo l'interpretazione che appare al momento prevalente, il test del carattere individuale dovrebbe limitarsi ad accertare che il disegno o modello tutelabile si differenzi da quelli precedenti anche in modo non marcato⁵¹. Tuttavia, nel settore delle immagini digitali mi pare preferibile applicare una soglia di protezione piuttosto elevata. Come si è detto nel paragrafo che precede, l'autore ha infatti un ampio margine di libertà nel concepire l'immagine digitale. Pertanto, anche sulla base della recente giurisprudenza della Corte di giustizia che valorizza il margine di libertà del creatore nell'apprezzamento dell'esistenza del requisito del carattere individuale, si deve a mio avviso con-

⁴⁸ SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 756; SCORDAMAGLIA, *op. cit.*, 139; FAELLI, *op. cit.*, 587; FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 46. In giurisprudenza così Trib. Milano, 12 luglio 2016, cit.; Trib. Milano, 28 dicembre 2015, cit.; Trib. Milano, ord. 24 dicembre 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 617; Trib. Milano, 26 aprile 2013, *ivi*, 2015, 242; Trib. Bologna, 21 dicembre 2010, *ivi* 2011, 559; Trib. Bologna, ord. 23 settembre 2009, *ivi* 2009, 1047; Trib. Bologna, 23 aprile 2009, cit.)

⁴⁹ AUTERI, *Nuova tutela europea del design e repressione della concorrenza sleale*, cit., 731; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2018, 526; BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Torino, 2105, 12 ss. In giurisprudenza cfr. Trib. Venezia, 13 luglio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 453.

⁵⁰ Così SARTI, *Marchi di Forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del Design*, in AA.VV., *Marchi e forme distintive: la nuova disciplina*, Milano, 2001, 257; in senso analogo con accento diverso DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *IDA*, 2001, 339 s.; GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 889. In giurisprudenza cfr. Trib. Roma, 5 gennaio 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, 691; Trib. Milano, ord. 27 novembre 2012, *ivi*, 2012, 1194; Trib. Napoli, ord. 9 agosto 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 404; Trib. Milano, 10 giugno 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 358; Trib. Milano, ord. 31 maggio 2010, in *Sez. Spec. IP*, 2009/2010, 219; Trib. Milano, 24 marzo 2010, *ivi*, 200; Trib. Milano, 10 dicembre 2008, in *Sez. Spec. IP*, 2007/2008, 190; Trib. Torino, 17 dicembre 2004, *ivi*, 2004, 440, 3; Trib. Firenze, ord. 8 luglio 2004, *ivi*, 213; Trib. Milano, 15 gennaio 2004, *ivi*, 51.

⁵¹ Cfr. Corte di giustizia, 20 ottobre 2012, causa C-281/10, cit., par. 59, indica che il «livello di attenzione» dell'utilizzatore informato ai dettagli del disegno o modello dovrebbe essere considerato «relativamente alto», e questa posizione sembrerebbe quindi sostenere la necessità di ridurre il livello di individualità richiesto al disegno o modello per accedere alla protezione.

cludere che le immagini digitali dovrebbe differire chiaramente dalle anteriorità conosciute dagli utilizzatori informati per essere protette dalla disciplina in tema di disegni e modelli. Questo approccio sembra essere confermato anche dalla considerazione che il sistema europeo vuole incentivare lo studio e lo sfruttamento di forme che soddisfano i gusti del pubblico in modo nuovo, e non intende viceversa premiare i design che si differenziano in modo non significativo da quelli già presenti sul mercato rilevante. Il riconoscimento di un diritto esclusivo su disegni digitali che mostrano un «carattere individuale» non marcato, non sembra giustificato, perché non rende le industrie europee che si occupano di RV e RA più attrezzate, e crea invece ostacoli a una concorrenza funzionante nel mercato interno nel settore digitale.

6. L'ambito di applicazione della protezione, e in particolare i casi in cui la riprese nel «mondo reale» di immagini digitali viola il diritto sul disegno o modello protetto

Un ulteriore tema posto dall'affermazione commerciale delle immagini di RA e di RV è quello dell'ambito di protezione del relativo disegno, e in particolare se esso sia limitato allo stesso campo delle immagini digitali, o possa essere esteso anche ad altri ambiti (cioè se un disegno o modello concepito per il mondo digitale possa essere protetto anche nei confronti della sua «trasposizione» nel mondo reale).

Secondo il regolamento e la direttiva il titolare di un disegno o modello ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (artt. 19 RDC e 12.1 dir. CE 98/71 = art. 41 c.p.i.). I testi comunitari non si limitano tuttavia a stabilire il principio generale ora detto (invero conseguente al riconoscimento di una esclusiva), ma uniformano anche le regole sulla estensione e sui limiti di questo diritto. L'armonizzazione ha riguardato in particolare la durata della privativa⁵², le tipologie e la gamma di attività di utilizzazione delle forme protette vietate ai terzi in assenza del consenso del titolare⁵³, e le ipotesi di uso lecito del disegno o modello in

⁵² Nel sistema comunitario i diritti conferiti dalla registrazione durano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, e sono prorogabili per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni (artt. 12 RDC e 10 dir. CE 98/71 = art. 37 c.p.i.). Il disegno o modello comunitario non registrato dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui è stato per la prima volta divulgato nell'Unione.

⁵³ L'art. 12 dir. CE 98/71 (= art. 41 comma 2 c.p.i.) dispone che costituiscono «atti di utilizzazione» riservati al titolare «la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'im-

assenza di tale consenso. Un aspetto uniformato di particolare rilievo riguarda appunto l'estensione della tutela rispetto ai disegni e modelli successivi. Il legislatore comunitario ha stabilito una regola di valutazione ispirata alla teoria tedesca dell'Abstandslehre secondo cui la stessa distanza dalle anteriorità sufficiente a rendere proteggibile una creazione è anche necessaria e sufficiente per escluderne l'interferenza con quelle successive⁵⁴. La protezione conferita dunque «si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa» (artt. 10.1 RDC e 9.1 dir. CE 98/71 = art. 41, comma 3, c.p.i.). Anche questo accertamento prende in particolare considerazione il margine di libertà dell'autore (artt. 10.2 RDC e 9.2 dir. CE 98/71 = art. 41, comma 4, c.p.i.). Il titolare ha dunque il diritto di vietare l'utilizzo del disegno o modello successivo che ripropone gli elementi formali che conferiscono individualità al proprio. Gli artt. 10 RDC e 9 dir. CE 98/71 risolvono a ben vedere anche il problema della tutela di un disegno o modello che venga incorporato da un terzo in un prodotto di ambito diverso da quello per cui il disegno o modello anteriore è stato registrato (o per cui è stato originariamente «divulgato»). Queste norme suggeriscono infatti che anche l'estensione merceologica della tutela deve essere ricostruita facendo riferimento alla figura dell'utilizzatore informato. I disegni o modelli applicati a classi diverse da quelle rivendicate costituiscono contraffazione se la figura di riferimento percepisce questa incorporazione come priva di un proprio carattere individuale. Questa interpretazione sembra suggerita anche dai lavori preparatori della disciplina europea⁵⁵ ed è quella attualmente preferita dalla giurisprudenza della Corte di

portazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero l'importazione, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini». L'art. 19 RDC contiene un'analoga indicazione. Ogni uso commerciale non autorizzato del bene che incorpora il disegno o modello contrasta infatti con il diritto esclusivo del titolare di «vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso». Rientrano in particolare fra tali usi tutti gli atti connessi o strumentali all'offerta del bene sul mercato al fine di conseguire un vantaggio economico, quali anche la sua importazione, esportazione e detenzione.

⁵⁴ Trib. Milano, 17 dicembre 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 1192; Trib. Milano, 22 aprile 2010, *ivi*, 2011, 313; Trib. Milano, ord. 22 febbraio 2010, *ivi*, 2011, 219; Trib. Milano, ord. 13 luglio 2006, *ivi*, 2007, 329; Trib. Milano, 3 marzo 2004, in *Sez. Spec. IP*, 2004, *ivi*, 65. Cfr. anche FRANZOSI, sub *art. 11 RDC*, in FRANZOSI, *op. cit.*, 99.

⁵⁵ MUSKER, *Desgin law*, in GIELEN-VON BOMHARD, *Concise European Trademark and Design Law*, London-Den Haag, 2016, 376; LADDIE, PRESCOTT-VITORIA-SPECK-LANE, *The modern Law of Copyright and Design*, cit., 2109.

giustizia⁵⁶. In questo quadro, mi pare dunque corretto ritenere che l'ambito di protezione del disegno digitale copre durante il periodo di validità della privativa anche il suo uso commerciale mediante adattamento e riproduzione nel mondo reale. In particolare, le traduzioni «dal mondo reale» di immagini digitali violano il diritto al disegno o modello sulle stesse, se il disegno o modello successivo non dimostri una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale a quello anteriore agli occhi dell'utilizzatore informato.

7. Le libere utilizzazioni delle immagini digitali

Un ultimo aspetto qui rilevante riguarda le ipotesi di utilizzazione lecita dell'immagine digitale protetta in assenza del consenso del suo titolare. A questo riguardo l'art. 26 TRIPs dispone che i paesi aderenti possono stabilire limitate eccezioni alle tutele dei disegni industriali che non confliggano in modo irragionevole con il normale sfruttamento del bene e non pregiudichino i legittimi interessi del titolare⁵⁷. Gli artt. 20 RDC e 13 dir. CE 98/71 (= art. 42 c.p.i.) dispongono anzitutto che il titolare non può esercitare il diritto per vietare ai terzi gli «atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali». Questa norma enuncia il principio generale secondo cui le attività di soggetti estranei al circuito professionale della produzione, offerta e distribuzione di beni e servizi (e dunque dirette ad un fine non «commerciale») sono escluse dalla gamma di attività di utilizzazione vietate a terzi in assenza del consenso del titolare. La direttiva e il regolamento consentono inoltre gli «atti compiuti a fini di sperimentazione», e quelli «di riproduzione a fini didattici o di citazione» purché questi ultimi siano «compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte»⁵⁸. Questo catalogo di «libere

⁵⁶ Cfr. Corte di giustizia, 21 settembre 2017, cause C-361/15 e C-405/15, cit., par. 133; Trib. UE, 18 marzo 2010, causa T-9/07, cit., par. 55.

⁵⁷ Art. 26 TRIPs «members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties».

⁵⁸ L'art. 22 RDC prevede un'ulteriore ipotesi di limitazione dei diritti conferiti al titolare applicabile solo ai modelli comunitari registrati. Questa norma fa in particolare salvo il diritto di preuso del terzo che «fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda

utilizzazioni» dei disegni e modelli è problematico in quanto in parte più ampio e in parte più ristretto rispetto a quello previsto dall'art. 5 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e difatti prevede che i modelli industriali possano essere utilizzati a fini sperimentali anche commerciali (cfr. invece art. 5, comma 2, lett. a), ma non invece che possano essere fruiti liberamente in alcune ipotesi particolari, quali l'uso a favore di portatori di handicap, per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento giudiziario, per la collocazione stabile in luoghi pubblici, per l'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, a scopo di caricatura, parodia o pastiche. Gli artt. 97 RDC e 17 dir. CE 98/71 (= art. 2, n. 10, l.a.) prevedono tuttavia che i disegni industriali possano accedere alla protezione stabilita dalla legge d'autore degli stati membri. In questa situazione è dunque necessario un coordinamento fra le ipotesi di libere utilizzazioni previste per i modelli industriali *ex artt. 20 RDC e 13 dir. CE 98/71* (in quanto oggetto delle privative sui disegni e modelli) e le ipotesi di libere utilizzazioni previste *ex art. 5 della dir. CE 2001/29* (per i design tutelati dalla legge d'autore) per il caso in cui il disegno sia tutelato anche dal diritto d'autore. Questo coordinamento può ragionevolmente andare nel senso di estendere ai disegni e modelli le ipotesi di libere utilizzazioni previste dalla direttiva design e dal RDC. La tutela d'autore e del design è infatti retta da regole particolari nel sistema europeo. Dal che discende la specialità e quindi prevalenza di questa disciplina rispetto a quella generale indicata nella dir. CE 2001/29. In questo ambito è possibile ipotizzare in particolare conflitti tra norme che prevedono la libera utilizzazione della creazione a fini sperimentali e quelle che invece apparentemente non la autorizzano. Questi contrasti vanno a mio avviso risolti con la prevalenza delle prime. A favore di questa soluzione militano ragioni di coerenza sistematica e di corretto bilanciamento degli interessi in gioco, oltre che la constatazione del carattere speciale della disciplina sui disegni e modelli ora segnalata. Come ha notato Ubertazzi, l'utilizzo a fini sperimentali delle «creazioni utili» è infatti giustificato da un principio

ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare nella Comunità – o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine – un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato e non costituente una copia di quest'ultimo». Il diritto di utilizzare il modello tuttavia: (a) è limitato agli scopi per i quali il preuso era effettivamente iniziato (o seriamente indirizzato) alla data di deposito della domanda o di priorità del disegno e modello; (b) esclude la facoltà di concedere licenze a terzi; e (c) può essere trasferito solo «unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi».

generale ricavabile dal complesso delle norme internazionali, comunitarie e nazionali in tema di privative industriali che riconoscono un diritto alla sperimentazione in presenza di una funzione utilitaria della «forma»⁵⁹. Tanto è testimoniato tra l'altro dalle discipline in materia di brevetti⁶⁰, topografie dei semiconduttori⁶¹, varietà vegetali⁶², invenzioni biotecnologiche. Questo principio trova espresso riconoscimento anche nella l.a. in relazione ad alcune attività sperimentali sul software⁶³. Stante l'identità delle posizioni considerate, la regola qui evinta della prevalenza dell'interesse generale (e dell'impresa concorrente) alla sperimentazione e ricerca dovrebbe a mio avviso trovare applicazione anche alla forma del prodotto tutelata (tra l'altro) dal diritto d'autore. La natura a un tempo funzionale ed estetica di detta forma deve essere infatti tenuta presente nell'interpretazione della disciplina applicabile, in modo da bilanciare gli interessi del titolare con quelli generali⁶⁴. Sotto questo profilo non vi è allora motivo di ritenere prevalenti i primi nel solo settore della forma dotata di rilievo economico tutelata dal diritto d'autore. Sembra invece più corretto applicare una regola di soluzione dei conflitti unitaria, che veda invece sopra-ordinato anche in questo settore l'interesse alla sperimentazione e ricerca. In quest'ottica, le ipotesi di utilizzazioni libere previste dagli artt. 20 RDC e 13 dir. 98/71 si applicano alle immagini digitali protette come disegni e modelli anche se tutelate sulla base del diritto d'autore.

⁵⁹ L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, Milano, 2000, 127 s.; così anche GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale*, Milano, 2001, 154.

⁶⁰ Cfr. artt. 68, comma 1, c.p.i. e 64, comma 1, CBE e cfr. UBERTAZZI, *op. loc. ult. cit.*

⁶¹ Cfr. art. 5, comma 3, direttiva 87/54/CE CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, in *GUCE* 1987, L 24, 36.

⁶² Cfr. art. 15, lett. b), regolamento CE 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in *GUCE* 1994, L 227, 1.

⁶³ E in particolare la c.d. black-box analisi e la decompilazione al fine di garantire l'interoperabilità tra software. Cfr. GIOV. GUGLIELMETTI, in UBERTAZZI, *La legge sul software*, Milano, 1992, 160 s. e 169 ss. Guglielmetti tuttavia ritiene che in caso di conflitto tra le norme in tema di utilizzazioni libere stabilite nella l.a. e quelle previste in altri ambiti della proprietà intellettuale non siano queste ultime a prevalere (p. 165).

⁶⁴ Sul bilanciamento degli interessi contrapposti nell'ambito della proprietà industriale cfr. Corte di giustizia, 3 settembre 2014, in causa C-201/13, *Deckm Johan Deckmyn c. Helena Vandersteen*; e Corte cost. 23 marzo 1995 n. 108, in *AIDA*, 1995, 297; cfr. tra gli altri anche SCACCIA, *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, *ivi*, 2005, 198; PENNISI, *Gli utilizzatori*, *ivi*, 2005, 186 s.; CELOTTO, *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento fra valori costituzionali (e comunitari)?*, *ivi*, 2004, 506 ss.; e nella prospettiva del diritto europeo cfr. OTTOLIA, *The Public Interest and Intellectual Property Models*, Torino, 2010, 123 ss.; e MEZZANOTTE, *Le «eccezioni e limitazioni» al diritto d'autore UE*, in *AIDA*, 2016, 484 ss.

8. Principio dell'esaurimento e immagini digitali

L'estensione del diritto esclusivo è inoltre limitata dal principio dell'esaurimento, stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ma espressamente enunciato anche nel RDC e nella dir. CE 98/71. I diritti conferiti sul modello o disegno infatti «non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato ...quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella Comunità dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso» (così artt. 21 RDC e 15 dir. CE 98/71 = art. 5 c.p.i.). Questo principio preclude al titolare di restringere la circolazione intra-europea di prodotti che incorporano il disegno e modello messi in circolazione con il suo consenso⁶⁵. Ci si può tuttavia chiedere se il principio dell'esaurimento possa operare nei confronti delle immagini digitali tutelate anche come opere del diritto d'autore, alla luce delle regole contenute nella dir. CE 2001/29 che esclude l'esaurimento del diritto d'autore a seguito della comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico dell'opera protetta⁶⁶. Va infatti rilevato come dette immagini sono spesso fruite previo download, e dunque a seguito dell'atto di comunicazione al pubblico compiuto dal titolare del diritto. La risposta sembra poter essere affermativa alla luce della giurisprudenza della

⁶⁵ Vale solo la pena di notare che il sistema europeo prevede l'esistenza di tanti sistemi di registrazione nazionali dei disegni e modelli per ciascuno degli stati membri della comunità. La direttiva design uniforma largamente il contenuto di questi diritti, che tuttavia continuano a sussistere con estensione limitata ai singoli paesi. In questa situazione è allora possibile che la stessa forma sia oggetto (ab origine o per atto di disposizione successivo alla registrazione) di diritti di privativa che sono in capo a distinti titolari in diversi paesi membri. In questo caso il principio dell'esaurimento non opera e sono dunque legittime le conseguenti possibili restrizioni alla circolazione dei prodotti incorporanti un disegno o modello all'interno del mercato unico.

⁶⁶ Cfr. art. 3 dir. CE 2001/29 secondo cui «1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (...) I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo», e cons. 29 dir. CE 2001/29 secondo cui «La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono».

Corte di giustizia che ha stabilito come il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore abbia autorizzato il download della copia via Internet e abbia conferito il diritto di utilizzare la copia stessa⁶⁷. Tale conclusione è raggiunta sulla base della constatazione che le disposizioni direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (e, segnatamente, l'art. 4.2 della medesima) costituiscono una *lex specialis* rispetto alle disposizioni della dir. CE 2001/29. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale oggetto della controversia possa ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'art. 3 comma 1 di quest'ultima direttiva, la «prima vendita della copia di un programma» ai sensi dell'art. 4, comma 2, della dir. CE 2009/24 dà comunque luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia (anche se digitale). Il ragionamento della Corte di giustizia in detta giurisprudenza pare applicabile anche alle immagini digitali protette come disegni e modelli, in quanto la regola sull'esaurimento prevista nel RDC e nella dir. CE 98/71 costituisce *lex specialis* rispetto alle disposizioni della dir. CE 2001/29 (che infatti lascia impregiudicate le norme relative ai disegni e modelli⁶⁸). Pertanto, quanto il prodotto digitale che attua il disegno o modello è messo in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, si produrrà esaurimento del diritto ex artt. 21 RDC e 15 dir. CE 98/71 (= art. 5 c.p.i.).

⁶⁷ Cfr. Corte di giustizia, 19 dicembre 2019, causa C-128/12, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, par. 58 e 59; Corte di giustizia, 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*, par. 55.

⁶⁸ Cfr. art. 9 dir. CE 2001/29.

