



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA**

Tesi di laurea in Diritto Commerciale

**I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SULLE
OPERE DI DESIGN**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Andrea Ottolia

Candidato:

Luca Calabria

Anno accademico 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1 - L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL DISEGNO INDUSTRIALE SUL TERRITORIO EUROPEO	8
1.1. IL PANORAMA GIURIDICO	8
1.1.1. Il percorso storico.....	8
1.1.2. L'ordinamento italiano e il valore artistico.....	10
1.1.3. La Francia e l' <i>unité de l'art</i>	14
1.1.4. La giurisprudenza tedesca.....	16
1.1.5. Il Regno Unito: la diffidenza nella concessione del diritto d'autore.....	18
1.1.6. Il disegno industriale nel Benelux	19
1.2. GLI INTERVENTI DELL'UNIONE EUROPEA.....	21
1.2.1. Fattispecie costitutiva e requisiti dei disegni e modelli comunitari	21
1.2.2. Fattispecie costitutiva e requisiti del diritto d'autore; la Direttiva 2001/29/CE e la nozione di opera.....	25
1.2.3. Gli interessi in gioco nella tutela del <i>design</i>	30
1.2.4. Il cumulo delle tutele	33
CAPITOLO 2 - LA RECENTE GIURISPRUDENZA EUROPEA: DUE SENTENZE CRUCIALI	38
2.1. IL CASO COFEMEL.....	38
2.1.1. Il caso concreto.....	39
2.1.2. La decisione sulle questioni pregiudiziali.....	42
2.1.3. Una prima riflessione sulla pronuncia: l'originalità come unico requisito	46
2.1.4. Una tesi non convincente: profili di contraddittorietà.....	50
2.1.5. Un'interpretazione coerente con il diritto comunitario con riferimento al valore artistico nell'ordinamento italiano.....	52
2.1.6. Il rischio di un' <i>over protection</i>	54
2.2. IL CASO BROMPTON	57
2.2.1. Premesse: il rapporto fra estetica e funzionalità.....	57
2.2.2. Il giudizio a quo e le domande pregiudiziali.....	58

2.2.3. La decisione della Corte	61
2.2.4. Le influenze dottrinali e giurisprudenziali sulla decisione della Corte	63
2.2.5. L'autore fra vincoli tecnici e possibilità di scelta	64
2.2.6. Vincoli di altra natura.....	66
CAPITOLO 3 - IL FUTURO DELLA TUTELA DEL <i>DESIGN</i>.....	70
3.1. COFEMEL E BROMPTON: UN EFFETTIVO MOMENTO DI SVOLTA? ..	70
3.1.1. Le conseguenze del caso Cofemel: rischi e possibili correttivi	72
3.1.2. Il grado di originalità e l'ampiezza della tutela	76
3.2. IL REQUISITO DELL'ORIGINALITA' E IL RAPPORTO FRA DIRITTO D'AUTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE	79
3.3. LA RECENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA.....	84
3.3.1. La permanenza del valore artistico: il caso Land Rover Defender	84
3.3.2. Diversi orientamenti del Tribunale di Venezia.....	85
3.3.3. Vespa Piaggio e diritto d'autore	85
3.4. 2022: UNA PROPOSTA DI REVISIONE.....	88
CONCLUSIONI	93
BIBLIOGRAFIA	96
GIURISPRUDENZA CITATA.....	98
NORMATIVA CITATA	100
SITOGRAFIA	102

INTRODUZIONE

Il mondo dell'*industrial design* riguarda ogni progettazione della forma di prodotti industriali destinati a soddisfare i bisogni della vita pratica (autovetture, elettrodomestici, lampade, oggetti di arredamento); l'opera del *designer* consiste nella coordinazione e nella sintetizzazione, sul piano formale, e quindi estetico, di tutte le esigenze pratiche che il prodotto è destinato a soddisfare o di cui deve tenere conto, attenenti all'uso ma anche alla produzione e alla distribuzione. Il risultato della progettazione e della realizzazione è, quindi, un oggetto utile alla funzione che vuole soddisfare, ma anche esteticamente pregevole e rappresentativo di un apporto creativo personale del suo autore.¹

La gradevolezza estetica comincia a rivenirsi nei comuni oggetti d'uso nel periodo della rivoluzione industriale, in cui questi iniziano ad essere prodotti in massa grazie a processi meccanizzati; grazie alla specializzazione del lavoro, si sviluppa la figura del *designer*, su cui le imprese possono contare per dotare i prodotti di un valore aggiunto, utile ad incrementare le vendite, e grazie al quale il disegno industriale inizia ad essere percepito come veicolo di espressione artistica.²

In un momento di notevole crescita tecnologica ed economica, la concorrenza che viene a crearsi richiede necessariamente l'intervento del mondo giuridico, in grado di bilanciare adeguatamente gli interessi in gioco: da un lato, l'interesse alla protezione della creazione, che scongiuri ogni possibile imitazione da parte di terzi, dall'altro la necessità di un mercato competitivo che stimoli la continua innovazione tecnologica, artistica e culturale.³

L'intervento del diritto ha condotto all'inclusione delle opere del disegno industriale fra quelle protette dal diritto d'autore, in qualità di opere dell'ingegno, nonché alla previsione di tutele ad hoc, che, nel tempo, hanno subito notevoli modificazioni.

¹ AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, *Diritto industriale - proprietà intellettuale e concorrenza*, GIAPPICHELLI, 2020, p.583.

² MANGINI, TONI, *Manuale breve di diritto industriale, Concorrenza – Diritti di proprietà intellettuale*, CEDAM, 2019, p.101; SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 6 ss, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

³ *Ibidem*.

L'approfondimento che si sta introducendo ha l'obiettivo di fornire una visione relativa alla stretta interazione tra due mondi apparentemente distanti, quello del diritto e quello disegno industriale. Innanzitutto, è necessaria un'osservazione delle diverse realtà nazionali, focalizzata sull'atteggiamento dei vari legislatori e dei giudici nei confronti di un ambito foriero di non pochi problemi e dubbi interpretativi; è inevitabile, in questa sede, uno sguardo al passato, dal momento che le differenti tradizioni giuridiche hanno necessariamente condotto gli ordinamenti all'adozione di soluzioni legislative e giurisprudenziali diverse fra loro.⁴

Gli stessi ordinamenti sono stati indotti, in tempi più recenti, ad un avvicinamento fra loro, in seguito alla progressiva istituzione di un sistema di mercato unico, resa possibile dall'Unione Europea; si tratta di un'armonizzazione fortemente invocata e di cui l'Europa indubbiamente necessitava al fine di garantire una maggiore certezza del diritto in un sistema indirizzato alla libera circolazione delle merci e dei capitali, a cui, tuttavia, sono seguiti alcuni problemi interpretativi esistenti ancora oggi.⁵

Il Regolamento 6/2002, preceduto dalla Direttiva 98/71, ad esempio, sebbene abbia definitivamente armonizzato e organizzato in modo coerente la disciplina relativa alla protezione ad hoc dei disegni e modelli, rappresentando una decisiva svolta, non ha esentato da imponenti dubbi a livello giurisprudenziale e dottrinale circa il confine fra la potestà legislativa statale e quella comunitaria. Nonostante i diversi orientamenti, la giurisprudenza, in particolare quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, negli anni ha senza dubbio contribuito a colmare determinate lacune e a chiarire altrettanti concetti. La Corte, in primis, attraverso una serie di sentenze, ha potuto approfondire la

⁴ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 6 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 19 ss.

⁵ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 6 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 41 ss.; FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÈ, 2020, p. 140 ss.; GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001, p. 410 ss.; FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, CEDAM, 1975, p. 127 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 20 ss.

nozione di opera, di cui la Direttiva 2001/29/CE, pur considerandola oggetto della tutela offerta dal diritto d'autore, non fornisce una definizione; i giudici europei, nel processo di definizione della nozione, sono giunti alla decisiva affermazione dell'originalità come requisito fondamentale all'ottenimento della tutela, al quale fino al 2019, con riferimento al disegno industriale, sembravano poter essere affiancati ulteriori requisiti da parte dei legislatori nazionali.⁶

Nel secondo capitolo, sarà testimoniato come una sola sentenza abbia messo in crisi tale convinzione insita nell'approccio dei giudici nazionali; tramite un'approfondita analisi del caso Cofemel e della relativa decisione della Corte di Giustizia, saranno messi in luce i diversi dubbi interpretativi e i diversi orientamenti dottrinali, portatori di letture contrastanti tra loro.⁷

Sarà trattato, inoltre, il complesso rapporto tra estetica e funzionalità e le sue ripercussioni sulla valutazione delle condizioni di accesso alla tutela d'autore da parte degli oggetti di *design*: un excursus attraverso la giurisprudenza passata e alcune teorie dottrinali affermatesi nel tempo renderà possibile un'analisi della recente sentenza Brompton, ritenuta certamente meritevole di attenzione nel panorama giuridico odierno.⁸

⁶ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÈ, 2020, p. 140 ss.; GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001, p.410 ss; FABBIO, *Contro una tutela "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., p.45 ss., in *Rivista di diritto industriale*, 2015; Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento CE 2002/06 del Consiglio Europeo; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2016, p. 293 ss; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020, p. 3 ss.

⁷ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV; GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2022, p. 1 ss.; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020, p 407 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020, p.3 ss.; SCHOVSBO, *Copyright and design law: what is left after all and Cofemel? – or: Design law in a 'double whammy'*, 2020, p. 6, in SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3519156.

⁸ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 31 ss.; CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*; GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2022, p. 10 ss.

Si tratta di due casi giurisprudenziali che stanno avendo e avranno certamente importanti ripercussioni sul mondo della tutela del disegno industriale, di cui sono ipotizzati diversi risvolti e analizzati i relativi rischi. Tali rischi hanno condotto necessariamente ad alcune riflessioni, provenienti da diversi giuristi, sull'auspicabile atteggiamento futuro del legislatore, statale e comunitario, in ottica di un ottimale bilanciamento degli interessi.⁹

Di fronte ad un panorama legislativo in parte incerto e portatore di alcuni rischi, il legislatore ha reagito, nel 2022, con una proposta di revisione del sistema vigente dedicato alla protezione giuridica del disegno industriale, consistente in una nuova Direttiva e in una consistente modifica del Regolamento 6/2002, che potrebbero condurre, se approvati, ad un sistema più coerente e maggiormente armonizzato.¹⁰

⁹ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 1 ss.; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 407 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p.3 ss.; SCHOVSBO, *Copyright and design law: what is left after all and Cofemel? – or: Design law in a 'double whammy'*, 2020, p. 6, in SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3519156.

¹⁰ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione), Commissione Europea, Bruxelles, 28.11.2022; Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione; <https://www.praxi-ip.praxi/news-detail/173/revisione-modello-comunitario>.

CAPITOLO 1

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL DISEGNO INDUSTRIALE SUL TERRITORIO EUROPEO

1.1. IL PANORAMA GIURIDICO

1.1.1. Il percorso storico

Al termine del XIX secolo, la rivoluzione industriale e il conseguente declino dell'artigianato, portarono alla produzione su vasta scala di oggetti d'uso, inducendo ad un notevole abbassamento dei costi e quindi ad un aumento della concorrenza. È proprio in quel momento che si sviluppa la figura del *designer*, che elabora i disegni o i modelli sulla cui base devono essere fabbricati in serie i prodotti: la concorrenza spinge i produttori, al fine di conquistare i consumatori, a rendere sempre più accattivante la forma degli oggetti. Tale figura professionale sarà quindi decisiva in ottica di ricerca estetica: si afferma così il concetto di arte applicata, consistente nell'applicazione di elementi estetico-artistici alla progettazione di oggetti d'uso, che non contribuiscono al valore funzionale di esso. Questa scissione tra elementi estetici ed elementi funzionali non si rintraccia invece in quello che viene definito *design* funzionale, in cui la forma dell'oggetto è determinata da aspetti sia estetici sia tecnico funzionali.¹¹

In un mercato concorrenziale, in cui l'industrializzazione delle tecniche di produzione permette l'imitazione e quindi l'appropriazione delle idee dei concorrenti, risultano quindi necessarie forme di tutela che riguardino sia la progettazione sia il processo di produzione del prodotto.

Il processo di riconoscimento del *design* industriale come mezzo di espressione artistica del *designer* e l'affermazione della cosiddetta *design art* inducono quindi i legislatori a ricomprendere tali opere dell'ingegno tra le creazioni intellettuali, soggette al diritto d'autore.

¹¹ MANGINI, TONI, *Manuale breve di diritto industriale, Concorrenza – Diritti di proprietà intellettuale*, CEDAM, 2019, p.101.

Mentre le forme riconducibili al concetto di “arte applicata all’industria” furono subito incluse tra le opere dell’ingegno tutelabili dal diritto d’autore, le forme tridimensionali (modelli) e bidimensionali (disegni) conferenti uno “speciale ornamento” ad oggetti di uso comune, in cui estetica e funzionalità non sono scindibili, saranno tutelate, per lungo tempo, esclusivamente da privative *ad hoc*, di durata più breve. Bisognerà infatti attendere la Direttiva 98/71 per giungere al definitivo abbandono del criterio della “scindibilità”.¹²

Proprio in virtù dell’esigenza di tutela a cui si è fatto riferimento, già all’interno della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con la revisione di Bruxelles del 1948, fu prevista l’inclusione delle opere delle arti applicate tra quelle proteggibili da parte degli Stati aderenti (art.2). La Convenzione prevede infatti che l’autore di un’opera i cui diritti siano stati violati in un Paese contraente, possa ottenere, in tale Stato, la stessa tutela che esso riserva ai propri cittadini; non è inoltre necessaria nessuna formalità per goderne, benché i singoli Stati siano comunque liberi di richiederle.¹³

È stata riconosciuta però, all’articolo 2 comma 7, la facoltà degli Stati “*di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli*”, accompagnata dalla previsione di una durata “*non inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera*” (art. 7.4).¹⁴

Parallelamente però, in Europa si sviluppano diversi regimi speciali di protezione appositamente previsti per la tutela del disegno industriale. La ragione è da rinvenirsi nella preoccupazione per i monopoli di lunga durata sui prodotti funzionali; la durata eccessivamente lunga della tutela autoriale comprometteva senza dubbio la concorrenza nel mercato di quegli oggetti visti sempre di più come utilitaristici e funzionali e realizzati dalle nuove tecnologie emerse con la rivoluzione industriale.

¹² SARTI, *La tutela dell’estetica del prodotto industriale*, GIUFFRÈ, 1990, p.3.

¹³ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 6 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, art. 2.

¹⁴ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 6 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

Le privative speciali, mirando ad incentivare l'innovazione tecnologica del *design*, anche in ottica di *marketing* e quindi di competitività economica, sarebbero state quindi idonee a tutelare i diritti dei creatori e, grazie ad una durata della protezione molto più breve, a promuovere al tempo stesso un mercato concorrenziale dei prodotti, che avrebbe inoltre garantito un continuo progresso tecnologico.¹⁵

Contestualmente, alcuni legislatori, indotti dal timore per la concorrenza, hanno limitato la protezione autorale della forma industriale a quella non utilitaria; per la stessa ragione altri legislatori hanno riconosciuto la tutela alle sole opere, anche utili, considerate maggiormente creative.¹⁶

1.1.2. L'ordinamento italiano e il valore artistico

Come nel resto d'Europa, anche nel nostro Paese, in seguito alla Rivoluzione industriale, si comincia a riconoscere la tutela autorale nei confronti del disegno industriale, al pari delle altre opere artistiche (come espresso dalla Convenzione di Berna). Come precedentemente accennato, sarà però necessario l'intervento dell'Unione Europea nel 1998 per l'inclusione, tra quelle tutelabili, delle opere il cui valore artistico non sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate. Fino a quel momento, al fine di ammettere la creazione alla tutela era infatti necessario poterla concepire esclusivamente come “*pretesto per la manifestazione dell'opera d'arte*”¹⁷; doveva essere utilizzato il criterio della “scindibilità”, consistente nella verifica che l'estetica non contribuisse in alcun modo alla funzione del prodotto, caratteristica tipica della cosiddetta “arte applicata all'industria”.¹⁸

Tale atteggiamento era condiviso dal Copyright Office statunitense che, avendo ammesso l'arte applicata alla tutela del *copyright* solo nel 1954, cominciò ad applicare il “*separability test*”, sulla scia del criterio della scindibilità, seppur con alcune differenze interpretative.¹⁹

¹⁵ Ibidem, p.4 ss

¹⁶ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.20.

¹⁷ SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, GIUFFRÈ, 1990.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.21.

Con l'avvento del d.lgs. n. 95/2001, emanato in attuazione della Direttiva 98/71 appena citata, l'ordinamento italiano non si affida più alla verifica di tale scindibilità, modificando l'art. 2 co 1. l.a.: in particolare abroga, al n. 4, l'inciso "*anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate*", riferita alle "*opere applicate all'industria*", e include, come previsto dal nuovo art.2 n.10, "*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*" fra le opere proteggibili dal diritto d'autore, garantendone quindi la tutela fino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore.²⁰

Fu probabilmente il timore per una tutela "indiscriminata", derivante all'allargamento del campo di tutela, peraltro di durata estremamente lunga, e quindi per una compressione della libertà dei concorrenti, a indurre il legislatore alla subordinazione di essa alla verifica del requisito del "valore artistico", in aggiunta al "carattere creativo".²¹

La legge sul diritto d'autore (l. 633/1941), fu emanata per regolare la materia del diritto d'autore in modo organico, in seguito a diverse disposizioni in vigore fino a quel momento, e la previsione di tutela delle "*opere dell'arte applicata*", poi divenute "*opere del disegno industriale*", fu ricompresa in conformità a quella prevista dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886.

È stato precedentemente ricordato come parallelamente si sviluppò la tendenza a ricorrere a delle privative *ad hoc*, che nell'ordinamento italiano si concretizzò con l'introduzione dell'articolo 2593 del codice civile del 1942; si tratta della previsione di un brevetto riguardante "*modelli e disegni ornamentali*", tutelabili in virtù della capacità di conferire al prodotto uno "*speciale ornamento*", il cui rilascio sarebbe stato subordinato ad una procedura di registrazione, a determinate condizioni stabilite dalle leggi speciali.²²

Ad oggi, il brevetto per "*modelli e disegni*", locuzione da cui è stato rimosso l'aggettivo "*ornamentali*", è disciplinato, nel rispetto di quanto definito alla Direttiva 98/71, dal

²⁰ Legge 633/1941.

²¹ SANNA, *La tutela d'autore delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale (nota a Trib. Milano 13 luglio 2020, 1959)*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2021, p. 646 e ss.

²² AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, *Diritto industriale - proprietà intellettuale e concorrenza*, GIAPPICHELLI, 2020, p.314 ss; art. 2953 cc.

Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), che, all'articolo 31, definisce come oggetto di registrazione *“l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento a condizione che presenti i requisiti della novità e del carattere individuale”*.²³

La protezione, quindi, non deriva più da un giudizio valutativo circa l'apporto estetico conferito al prodotto, bensì dal fatto che la creazione determina le caratteristiche esteriori di esso, qualunque sia il fattore distintivo, senza la necessità di individuazione di uno *“speciale ornamento”*.²⁴

Il Codice stabilisce una durata pari a 5 anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni totali e conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne a terzi l'utilizzo senza il proprio consenso, subordinando la registrazione alla verifica di due requisiti: la novità e il carattere individuale.²⁵

Il cumulo tra la tutela autoriale, prevista dalla l.a., e la tutela speciale dei modelli e disegni, prevista dal CPI, espressamente escluso dal regio decreto 1411 del 1940, è reso possibile solamente al termine degli anni '90, grazie alla Direttiva 98/71. Si tratta della stessa direttiva grazie alla quale viene abbandonato il suddetto *“criterio della scindibilità”* e che indurrà l'ordinamento italiano, al fine di evitare derive anticoncorrenziali, a subordinare la tutela autoriale del disegno industriale alla verifica del *“valore artistico”*, che costituirà un requisito aggiuntivo rispetto al carattere creativo, richiesto per le altre opere dell'ingegno; ciò è stato possibile in virtù della Direttiva stessa, che conferì agli Stati Membri la facoltà di determinare l'estensione della protezione e le condizioni di accesso.²⁶

Sarà proprio il valore artistico, introdotto con l'obiettivo di verificare la sussistenza di una certa meritevolezza a livello artistico che giustifichi una tutela più intensa, resa tale grazie alla previsione del cumulo, a creare numerosi problemi interpretativi, in

²³ D.lgs. 30/2005.

²⁴ FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, *Diritto industriale - proprietà intellettuale e concorrenza*, GIAPPICHELLI, 2020, p.314 ss.

²⁵ D.lgs. 30/2005, cit.

²⁶ SANNA, *La tutela d'autore delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale (nota a Trib. Milano 13 luglio 2020, 1959)*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p.649.

particolare in seguito alla sentenza Cofemel del 2019, che sarà successivamente oggetto di analisi.

Si tratta di uno speciale requisito previsto dalla legge sul diritto d'autore esclusivamente riguardo le opere del disegno industriale (articolo 2 n.10), forse proprio in virtù dell'estensione del campo di applicazione dovuta all'intervento del legislatore europeo; effettivamente, secondo parte della dottrina, il mercato non avrebbe potuto tollerare una privativa tanto estesa nel tempo senza un controllo di meritevolezza. Da parte di un altro indirizzo, invece, l'accento è stato posto sulla necessità di differenziare il disegno o modello dalle altre opere dell'ingegno, delineando una *“creatività “tipica” propria delle opere che appartengono al campo dell'arte e che ne giustifica la protezione di diritto d'autore”*²⁷: infatti, secondo G. Dalle Vedove, il requisito del valore artistico *“implica l'individuazione di una creatività tipica del disegno o modello artistico dato che la presenza di carattere creativo è comune denominatore di tutte le opere che aspirino alla protezione del diritto d'autore”*.²⁸

Trattandosi di un requisito estremamente difficile da valutare in modo oggettivo, diversi autori hanno riflettuto sulla sua interpretazione più ragionevole, che potesse garantire il più possibile uniformità di trattamento: mentre un orientamento, ponendo l'attenzione, ad esempio, sul riconoscimento di un elevato livello di creatività, sulla destinazione e sull'uso degli oggetti progettati e sul riconoscimento di un valore estetico che prescindendo totalmente dall'utilità o sulla capacità della forma di influenzare le scelte d'acquisto dei consumatori, non ha reso il valore artistico completamente svincolato da una valutazione di tipo soggettivo, è emersa invece nel tempo una tesi interpretativa più convincente, affermata poi in giurisprudenza.²⁹

Si tratta del riconoscimento storico-sociale attribuito all'opera, quello diffuso negli ambienti culturali ed istituzionali, testimoniato, ad esempio, dalla sua esposizione in un museo o in una galleria d'arte. La teoria, seppur renda difficile l'individuazione del

²⁷ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÈ, 2020, p. 200 ss.

²⁸ Ibidem.

²⁹ FABBIO, *Contro una tutela “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e brevi note sul diritto italiano vigente, p.62 ss., in *Rivista di diritto industriale*, 2015.

valore artistico, sembra la più idonea ad oggettivizzarne la percezione, rendendola collettiva e qualificata; da ciò è derivata la sua conferma da parte della giurisprudenza.³⁰

A provarlo sono diverse sentenze, tra cui quella della Corte di Cassazione del 23 marzo 2017, relativa al caso delle statuette Thun, con cui essa aveva rimesso la decisione del merito alla Corte d'Appello di Venezia; la Corte aveva in quel caso precisato che il valore artistico non potesse essere escluso dalla serialità della produzione degli oggetti e che dovesse essere *“ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”*.³¹

Tali problemi non sono stati sollevati invece in ordine al significato del “carattere creativo”, che viene interpretato come un apporto personale alla forma e all'aspetto del prodotto al fine di escludere la sussistenza di un'imitazione pedissequa dell'opera altrui.

1.1.3. La Francia e l'*unité de l'art*

La legge francese sul diritto d'autore, all'articolo L 111-1, stabilisce che *“l'autore di un'opera della mente godrà su quell'opera, per il semplice fatto della sua creazione, di un diritto esclusivo di proprietà immateriale che sarà opponibile a tutte le persone”*³² e, successivamente, sottolinea che *“le disposizioni del presente Codice tutelano i diritti d'autore su tutte le opere della mente, qualunque sia il loro genere, forma di espressione, merito o scopo”*.³³

³⁰ FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, *Diritto industriale - proprietà intellettuale e concorrenza*, GIAPPICHELLI, 2020, p.336 e FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRE', 2020, p. 210 ss.

³¹ SPADA, *Utile et futile dans la propriété intellectuelle: la valeur artistique des dessins et modèles en droit italien*, in AIDA, GIUFFRE', 2016; Cassazione Civile, 23 marzo 2017; FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRE', 2020, p. 211 ss.

³² Loi n. 57-298 du 11 mars 1957, L. 111-1: *“L'auteur d'une l'oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”*.

³³ Loi n. 57-298 du 11 mars 1957, L. 111-1: *“les dispositions du present code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination”*.

Ci si trova di fronte ad un indirizzo legislativo che sposa pienamente la teoria giuridica de “L’*unité de l’art*”, che considera l’opera del disegno industriale alla stregua di ogni altra opera dell’ingegno; si tratta di una filosofia tradottasi in una legge sul diritto d’autore che ha protetto senza esitazione opere di vario tipo quali spettacoli di luci laser, esposizioni di oggetti in un museo o articoli di moda, per cui, al fine della protezione è sufficiente l’*“empreinte de la personnalité d’auteur”*.³⁴

L’ordinamento francese giunse a questa posizione in seguito ad un lungo dibattito sulla posizione degli oggetti fabbricati industrialmente nell’ambito del diritto d’autore. Una scuola di pensiero limitava la protezione alle forme d’arte più elevate, mentre sosteneva che gli oggetti di consumo quotidiano dovessero essere protetti da un’apposita privativa relativa al *design*; l’altra, quella vittoriosa, sosteneva l’unità dell’arte.

Ogni tentativo di applicare, riguardo il disegno industriale, un criterio di demarcazione tra arte applicata all’industria e semplice industria o tra disegno di “fascia alta” e di “fascia bassa” avrebbe comportato un giudizio di valore inevitabilmente soggettivo da parte dei tribunali e dei suoi giudici. Il giurista francese Pouillet spiegò infatti che, come l’arte può ridursi a banalità commerciale, così le opere industriali possono ascendere alla grande arte.³⁵

Tale posizione era, peraltro, già condivisa anche in giurisprudenza, come si può evincere già da una decisione della Corte di Cassazione dell’inizio del XIX secolo sulle sculture commerciali che stabiliva chiaramente il principio di non discriminazione, nonostante il silenzio della legge del tempo riguardo tali sculture.³⁶

Dubbi erano sorti anche nei confronti della fotografia come oggetto di tutela del diritto d’autore: in una decisione del 1862, i giudici della Corte Suprema dovettero stabilire se la fotografia dovesse essere esclusa dalla tutela in quanto prodotto fabbricato da una macchina con scarso contributo autoriale o se dovesse essere protetta, in quanto “*prodotto del pensiero, della mente, del gusto, dell’immaginazione*”, optando infine per tale indirizzo.³⁷

³⁴ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 8 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718; FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, CEDAM, 1975.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Cour de Cassation, 17 novembre 1814, *Robin v. Romagnesi*.

³⁷ Cour de Cassation, 21 novembre 1862, *Bètbeder et Schwalbè c. Mayer and Pierson*; SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy*

L'indirizzo è stato definitivamente accolto dal legislatore nel 1957, con la legge sul diritto d'autore³⁸, imponendosi anche nella giurisprudenza francese negli anni Sessanta, come conferma la Corte di Cassazione nel 1961³⁹, riconoscendo definitivamente la tutelabilità della forma del prodotto industriale a prescindere da considerazioni relative al valore estetico.⁴⁰

Tuttavia, nell'ordinamento, sono applicati due correttivi, al fine di evitare l'appropriazione degli elementi dell'oggetto industriale che conducano al conseguimento di un effetto tecnico. Il criterio della molteplicità delle forme richiede di valutare se il risultato funzionale ottenuto creando il prodotto in esame sia ottenibile tramite configurazioni diverse: nel caso in cui si ravveda tale possibilità, la forma può accedere alla tutela autorale. Ammettendo l'accesso di quelle forme non "derogabili" e quindi la nascita un diritto esclusivo riguardante il risultato tecnico, verrebbe stravolta la funzione del diritto d'autore, che consiste nell'incentivo e nella protezione del progresso artistico e non del progresso tecnologico, al fine del quale è prevista una diversa privativa.⁴¹

Un altro criterio, conosciuto come causalità sufficiente, consiste, invece, nella verifica della sussistenza un fine ornamentale indipendentemente da quello pratico: una forma utile, anche se derogabile, non può accedere alla tutela autorale se progettata senza un apporto creativo, basato su considerazioni estetiche, che prescinda da considerazioni funzionali.

Tali criteri hanno, inoltre, sicuramente, negli anni, contribuito a mitigare l'effetto del cumulo tra il diritto d'autore e la privativa *sui generis* prevista per disegni e modelli.⁴²

1.1.4. La giurisprudenza tedesca

L'ordinamento tedesco assunse originariamente un atteggiamento favorevole all'inclusione del disegno industriale fra le opere protette dal diritto d'autore, purché

discriminations, p. 8 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

³⁸ Loi n. 57-298 du 11 mars 1957.

³⁹ Cour de Cassation, 2 maggio 1961.

⁴⁰ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.31 ss.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

l'oggetto in esame superasse la sola soglia della creatività, come richiesto dalla legge, che riserva la tutela alle “creazioni intellettuali dell'autore”.⁴³

All'articolo 2 della legge tedesca sul diritto d'autore⁴⁴, si fa riferimento alla nozione di “Spielraum”, in base alla quale l'opera viene giudicata misurando il margine di libertà che l'autore possiede nella creazione, grazie al quale possa incorporare in essa la propria personalità.⁴⁵

Nella prassi, però, i tribunali hanno sempre richiesto, ai fini della tutela autoriale delle opere d'arte applicata, un apporto creativo superiore alla media (*herausragende Gestaltungshoe*), diversamente da quanto accadeva in relazione al resto delle opere dell'ingegno; tale giudizio doveva essere effettuato sulla base della valutazione di una persona sensibile e, in una certa misura, familiare con l'arte.⁴⁶

Una delle ragioni della discriminazione dei fabbricati è la possibilità di assoggettamento ad un regime alternativo o addirittura nella possibilità di cumuli tra le due protezioni. Alle creazioni del *design* era già riservata la tutela derivante dalla disciplina sui disegni e modelli ornamentali, ai fini della quale era richiesta una variazione anche minima rispetto alle opere preesistenti, e quindi la semplice sussistenza della creatività. Quindi la tutela autoriale, considerata “maggiore”, doveva essere subordinata al raggiungimento di una soglia di creatività più elevata rispetto a quella prevista per tutte le altre opere dell'ingegno, che invece potevano essere protette esclusivamente da tale regime (*Stufentheorie*).⁴⁷

Con l'attuazione della Direttiva 98/71/CE è stata tuttavia introdotta nell'ordinamento tedesco una privativa sui generis, avente presupposti e finalità diverse. La tutela è concessa, infatti, in seguito alla semplice sussistenza del carattere individuale, inteso come la diversità del modello rispetto ad ogni creazione anteriore singolarmente considerata, senza alcun riferimento al livello di creatività.

⁴³ Legge tedesca sul diritto d'autore e sui diritti connessi, 1965.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 11 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ FABBIO, *Contro una tutela “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e brevi note sul diritto italiano vigente, p.45 ss., in *Rivista di diritto industriale*, 2015.

Tali premesse hanno condotto la giurisprudenza a mutare il proprio orientamento, in particolare con la sentenza “*Geburtstagszug*”⁴⁸ giunta nel 2013. In tale occasione, il Bundesgerichtshof, Corte Suprema tedesca, ha abbandonato l’orientamento che affermava la necessità di superamento di una certa soglia di creatività ai fini della protezione autoriale, ponendo l’arte applicata sullo stesso livello di qualsiasi altra opera dell’ingegno e subordinando quindi la tutela al semplice requisito della creatività.⁴⁹ Viene affermato, inoltre, che, in caso di accesso, si debba determinare l’ampiezza della tutela in funzione del minore o maggiore grado di creatività.⁵⁰

1.1.5. Il Regno Unito: la diffidenza nella concessione del diritto d’autore

L’atteggiamento inglese in ottica di protezione autorale della forma industriale è storicamente vicino a quello italiano, quindi restio, in un primo momento, all’estensione della tutela e prudente in un secondo momento.

Mentre il Registered Design Act del 1949 aveva escluso dal *copyright* le forme protette come modelli, il Copyright Act del 1968 ammetteva l’accesso ai disegni industriali, seppur concedendo un termine di protezione breve; in via giurisprudenziale la tutela era stata estesa alle creazioni esclusivamente funzionali, quali riproduzioni tridimensionali del disegno progettuale protetto dal diritto d’autore.⁵¹

L’approccio del legislatore fu cauto anche nel 1988⁵², quando l’accesso della forma alla tutela venne limitato agli “*artistic works*”, in particolare alle “*sculpture*” e ai “*works of artistic craftsmanship*” (opere di artigianato artistico), elevando così la soglia di meritevolezza ed evitando un accesso indiscriminato del *design* industriale al *copyright*. Dalla giurisprudenza emerge che, ai fini di valutare il carattere artistico dell’opera, si debba indagare l’intenzione del *designer*, in particolare il proposito di creare un oggetto artistico; quindi, differentemente da quanto avviene in altre realtà nazionali in cui tale

⁴⁸ BGH, 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*.

⁴⁹ FABBIO, *Contro una tutela “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e brevi note sul diritto italiano vigente, p.47 ss., in *Rivista di diritto industriale*, 2015.

⁵⁰ *Ibidem*, p.49 ss.

⁵¹ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d’autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.26 ss; CA, 19 novembre 1963, *Dorling v. Honnor Marine*.

⁵² Copyright Design Patent Act, 1988.

requisito è valutato sulla base di un apprezzamento del pubblico o di un soggetto esperto, nel Regno Unito è il punto di vista dell'autore a prevalere.⁵³

All'atteggiamento restio della cultura giuridica anglosassone, evidenziato dalla previsione di una tutela della durata di soli venticinque anni dalla data di ingresso sul mercato, è affiancata la difficoltà, affrontata più volte dalle corti, di giungere ad una definizione universalmente accettabile di artigianato artistico e alla distinzione delle "sculpture" dagli altri oggetti industriali.⁵⁴

1.1.6. Il disegno industriale nel Benelux

In linea con il resto dei paesi, Belgio, Olanda e Lussemburgo (Benelux), negli anni '70 del secolo scorso, stipulavano una Convenzione in materia di protezione dei modelli⁵⁵, la cui finalità era chiaramente l'incentivo ad industriali e artigiani interessati particolarmente alle forme dei loro prodotti a svilupparne di nuove, alimentando quindi lo sviluppo tecnologico, economico ed eventualmente artistico. A tal fine, gli ordinamenti intendevano tutelare gli effetti concorrenziali del mercato, creare maggiore certezza del diritto in tale ambito ed eliminare ostacoli alla libera circolazione fra i Paesi del Benelux.

La convenzione interveniva sulla base di normative diverse fra paesi e obsolete. Infatti, il Belgio, in un Decreto Reale del 1935, ammettendo la tutela d'autore per ogni disegno e modello avente "un aspetto nuovo o una forma originale", accoglieva il principio dell'*unité de l'art*; in Olanda, sulla base di una soluzione giurisprudenziale emersa nel 1919, il giudice valutava di volta in volta se l'opera presentasse elementi d'arte e individualità e se fosse in grado di rappresentare la creatività dell'autore, differente rispetto all'ordinaria competenza tecnica di un professionista.⁵⁶

⁵³ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.26 ss.; SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 12 ss., in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

⁵⁴ SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, p. 15, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

⁵⁵ Legge uniforme in materia di modelli e disegni industriali (BDPA).

⁵⁶ FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, CEDAM, 1975, p. 127 ss.; FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, GIUFFRÈ, 2002, p. 78.

L'oggetto della protezione erano i disegni e modelli, caratterizzati da novità, determinanti l'aspetto di un prodotto avente una funzione utilitaria e la convenzione si occupava inevitabilmente dei rapporti tra disciplina speciale e diritto d'autore.

La convenzione, infatti, prevedeva il cumulo delle due tutele, ma l'articolo 21 della medesima confinava quella autoriale ai casi in cui la forma presentasse un “*carattere artistico pronunciato*”, requisito che causò in giurisprudenza un ‘importante dibattito sull’interpretazione idonea. La questione fu poi affrontata dalla Corte del Benelux, che si espresse nel 1987⁵⁷, in relazione alla proteggibilità tramite il diritto d'autore delle alette parasole di un modello di automobile, avvicinando il criterio di giudizio a quello appartenente alla prassi francese, improntata al principio di non discriminazione, affiancato da alcuni correttivi utili ad evitare un’*over protection*. Il Belgio, infatti, ad oggi, subordina l'accesso alla tutela all'individuazione di elementi che testimonino l'espressione dell'impronta intellettuale dell'autore, mentre i Paesi Bassi ammettono la protezione in ragione della derogabilità funzionale elementi creativi dell'opera.⁵⁸

⁵⁷ Corte del Benelux, causa A 85/3, Screenoprints Ltd. V. Citroen Nederland BV, 1987.

⁵⁸ FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, CEDAM, 1975, p. 127 ss; SANNA, *il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 33 ss.

1.2. GLI INTERVENTI DELL'UNIONE EUROPEA

1.2.1. Fattispecie costitutiva e requisiti dei disegni e modelli comunitari

Fino agli anni '90, le privative ad hoc previste per il disegno industriale, a cui si è precedentemente accennato, erano disciplinate dai singoli legislatori nazionali; come osservato, ad esempio, in Italia era prevista una tutela di tipo brevettuale dedicata ai modelli e disegni ornamentali. Il panorama europeo, per quanto riguarda la tutela dei disegni e modelli, risultava quindi frastagliato e l'esigenza di armonizzazione, in un sistema, come quello delineato dall'Unione Europea, diretto verso l'istituzione di un mercato unico, era evidente.

L'intervento del legislatore europeo è giunto al termine degli anni '90, seppur già nel 1993 furono presentate due proposte di regolamento da parte dell'allora Commissione delle Comunità. Si tratta della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che anticipa quanto successivamente stabilito dal Regolamento CE 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001; tuttavia, mentre la direttiva necessita come è noto di uno specifico atto di recepimento da parte dei legislatori nazionali, il regolamento dispiega automaticamente i propri effetti negli Stati membri al pari delle leggi nazionali.⁵⁹

Se è vero che la Direttiva europea sulla protezione giuridica dei disegni e modelli adottata nel 1998 obbligava gli Stati membri ad armonizzare le loro legislazioni, è altrettanto vero che, da un lato, l'ottenimento della protezione nell'Unione europea doveva necessariamente passare attraverso un lungo processo che conducesse ad un regolamento e che, dall'altro lato, restando, anche con l'avvento della Direttiva, la protezione esclusivamente nazionale, permanevano alcune peculiarità delle tradizioni normative dei singoli Stati membri. Inoltre, la Direttiva non procedeva ad un'armonizzazione delle procedure previste per il rilascio della privativa, che rimanevano pertanto anch'esse caratterizzate da sensibili differenze.

Una simile situazione, di non completa certezza giuridica, non contribuiva ad incentivare gli investimenti da parte degli operatori economici del settore.⁶⁰

⁵⁹ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÈ, 2020, p. 140 ss.; GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001, p. 410 ss.

⁶⁰ Ibidem; Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento n. 6 del 2002 sui Disegni e modelli Comunitari ha infatti introdotto "*un regime unificato per la concessione di disegni o modelli*" i quali sono divenuti pertanto suscettibili di una protezione che dispiega uniformemente la propria efficacia nell'intero territorio dell'Unione. Al termine della procedura prevista dal Regolamento, infatti, si ottiene un titolo di proprietà industriale con carattere unitario nell'intero territorio europeo e il relativo diritto di proprietà industriale sarà sottoposto ad una disciplina anch'essa unitaria.⁶¹

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere presentata all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro oppure, quanto ai Paesi del Benelux che già dispongono di un disegno o modello comune, all'Ufficio dei disegni e modelli del Benelux; qualsiasi domanda viene comunque inviata all'UAMI, che eseguirà l'opportuna istruttoria, pubblicando successivamente, ai fini della registrazione, un bollettino disponibile al pubblico.

La durata prevista per la protezione dei disegni o modelli comunitari registrati è di cinque anni, ed è rinnovabile per quattro volte, in modo tale che la durata massima della tutela si estenda a venticinque anni.⁶²

È importante distinguere, all'interno del sistema delineato dal Regolamento 2/2006, fra disegno o modello comunitario registrato e non registrato, in quanto la privativa che consegue alla registrazione del modello consente al titolare di fruire di un grado di protezione maggiore rispetto a quello previsto per il *design* non registrato. Ad esempio, mentre in caso di *design* non registrato il titolare ha la facoltà di proibire l'uso sul mercato di disegni o modelli basati su "copie" delle proprie creazioni originali, la disciplina del disegno o modello comunitario registrato riserva invece al titolare la possibilità di proibire del tutto l'introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello "*che non desti nell' utilizzatore informato un'impressione generale diversa*".⁶³

Bisogna sottolineare come l'introduzione del *design* non registrato rappresenti una novità per l'ordinamento italiano, in cui era fino a quel momento sconosciuto; la ratio

⁶¹ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÈ, 2020, p. 140 ss.; GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001, p.410 ss; Regolamento CE 2002/06 del Consiglio Europeo.

⁶² Ibidem.

⁶³ Ibidem.

della previsione è specificata dal legislatore europeo ed è individuata nel fatto che *“alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria”*. Infatti, mentre la durata del *design* registrato, in virtù di una *“vita commerciale prevedibile”* può protrarsi fino a 25 anni, quella del *design* non registrato corrisponde ad un massimo di 3 anni, decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta; va precisato che il *design* si ritiene divulgato, in base all'art. 11 comma 2, quando risulti *“pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità”*.⁶⁴

All'assenza della necessità di qualunque formalità costitutiva della protezione del *design* non registrato, sono affiancati, oltre alla minore estensione nel tempo della tutela, precisi oneri a carico del titolare per azionare la protezione a sua disposizione; infatti, come stabilisce l'art. 85 del Regolamento, spetta al titolare l'onere di provare in giudizio sia la divulgazione al pubblico della creazione sia la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.⁶⁵

Un'altra novità introdotta dal Regolamento è la facoltà, riconosciuta al richiedente la registrazione, di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi.

In tal modo il richiedente, evitando che potenziali concorrenti vengano a conoscenza dei propri disegni o modelli prima della collocazione sul mercato, è in grado di conservare pienamente il proprio vantaggio concorrenziale.⁶⁶

Procedendo con la rassegna dei requisiti necessari ai fini dell'ottenimento della tutela, va segnalato l'articolo 4, comma 1: *“un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e presenta un carattere individuale”*.

Secondo l'art. 5 comma 1, il disegno o modello si considera nuovo *“quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli Comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per*

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Ibidem.

cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli Comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima". Va segnalato che due disegni o modelli si reputano in ogni caso identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.⁶⁷

L'art. 6 comma 1 del Regolamento, invece, prevede che un disegno o modello presenta carattere individuale se *"l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore in qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è stata rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione, ovvero qualora sia rivendicata una priorità anteriormente alla data di quest'ultima"*. Al considerando (14), inoltre, il legislatore precisa che *"per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità, si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello"*. Quindi l'accesso alla protezione speciale sarà concesso a quei disegni o modelli che si discostino in maniera rilevante da quelli già esistenti.⁶⁸

Per quanto riguarda il contenuto dei diritti conferiti dalla disciplina europea, l'art. 19, al comma 1, statuisce che *"il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è*

⁶⁷ Ibidem.

⁶⁸ Ibidem.

applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti”. Il comma 2 è invece riferito al design non registrato e, come ricordato precedentemente, afferma che in tal caso viene conferito al titolare “il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.”.⁶⁹

Il Regolamento 6/2002 esclude poi chiaramente dalla protezione le parti non comunemente visibili, lasciando così irrisolta la questione delle componenti di un prodotto complesso destinate alla riparazione del prodotto stesso e quindi al ripristino del suo aspetto originario, spesso non visibili, questione tipicamente rappresentata dai pezzi di ricambio automobilistici. È stata quindi conferita autonomia legislativa in merito agli Stati membri, che hanno potuto mantenere in vigore o liberalizzare il regime di tutela, mantenendo però in tal modo un notevole ostacolo alla libera circolazione dei pezzi di ricambio nel mercato comunitario.⁷⁰

1.2.2. Fattispecie costitutiva e requisiti del diritto d'autore; la Direttiva 2001/29/CE e la nozione di opera

Il primo intervento di effettiva armonizzazione legislativa a livello comunitario in tema di diritto d'autore, che coinvolga il mondo del disegno industriale, si colloca all'inizio del nuovo millennio.

Il diritto d'autore, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale di carattere creativo attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti, di carattere sia morale, sia patrimoniale, era stato trattato fino a quel momento, con riguardo al *design*, esclusivamente a livello nazionale, se si escludono le fonti internazionali.

Nel 2001 il legislatore comunitario interviene con la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, disciplinante, in particolare, il regime dei diritti conferiti al titolare, delle relative eccezioni e limitazioni e del loro trasferimento. La normativa non riguarda nello specifico il settore del disegno industriale, bensì l'operatività del diritto d'autore in generale e il testo verrà integrato

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Ibidem.

negli anni da alcune modifiche successive, in particolare dalla Direttiva 2017/1564 e dalla Direttiva 2019/790, relativa al mercato unico digitale.⁷¹

I disegni e modelli infatti possono essere ricompresi fra gli oggetti della disciplina risultante dalla Direttiva solamente per mezzo della loro inclusione fra quelle che l'atto definisce opere, operazione che può avvenire tramite interpretazione giurisprudenziale. A tal proposito, il riferimento è all'articolo 2, lettera a), che riserva “agli autori, per quanto riguarda le loro opere”, “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”.⁷²

La normativa segue con il dovere di riconoscimento, in capo agli Stati Membri, agli autori del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere e con il riconoscimento, sempre agli autori, del diritto di autorizzarne o vietarne la distribuzione. La Direttiva stabilisce, poi, un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni ai diritti, al fine di semplificare l'utilizzo di contenuti protetti in circostanze specifiche.⁷³

L'atto non fornisce alcuna definizione armonizzata della nozione di opera, non descrivendone le caratteristiche, né fornisce indicazioni circa le condizioni per il suo accesso al diritto d'autore; ciò condurrà la giurisprudenza europea ad affrontare ed approfondire più volte la questione nel corso degli ultimi vent'anni, fino a giungere alla trattazione, nel 2019, del caso Cofemel. Il fatto che la CGUE sia giunta negli anni, tramite alcune sentenze decisive, ad una nozione euro-unitaria di opera non ha evitato il sorgere di una serie di problemi interpretativi inerenti ad essa, in particolare in relazione ad eventuali ulteriori requisiti richiesti dagli Stati Membri ai fini dell'ottenimento della tutela.⁷⁴

Ai fini della ricerca, è utile soffermarsi sul requisito dell'originalità, corrispondente al carattere creativo richiesto dalla legge sul diritto d'autore italiana o alla “*persönliche geistige Schöpfung*” tedesca, a cui viene generalmente subordinato l'ingresso delle opere di *design* fra quelle protette dal diritto d'autore.⁷⁵

⁷¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁷² Ibidem.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ Ibidem; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, 2020, p. 418.

⁷⁵ FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE* in AIDA 2016, p.283 ss.

Il requisito rappresenta “il punto di equilibrio fra gli interessi coinvolti dalla protezione d’autore: gli interessi degli autori e degli editori, quelli degli utilizzatori e dei consumatori, nonché quello del pubblico alla diffusione e all’accrescimento del progresso e della cultura”.⁷⁶

Ci si interroga in particolare sulla definizione generale della nozione, sul grado di originalità richiesto e su quali indizi e test si debbano impiegare nell’accertamento di tale requisito; circa tali dubbi tenterà di fare chiarezza, in primis, la sentenza Infopaq del 2009, seguita da altre, che avranno il medesimo effetto.

Le differenze fra ordinamenti nazionali riguardo tale concezione risultavano ancora marcate, in virtù di un’armonizzazione europea che aveva comunque lasciato ad essi uno spazio di libertà nella determinazione delle condizioni di accesso. Il test di originalità, di conseguenza, dell’opera variava nei diversi ordinamenti e rifletteva correnti di pensiero giuridico differenti: alla concezione dell’originalità come creatività espressiva della personalità dell’autore, si contrapponeva il paradigma, ancorato alla tradizione di *common law*, per cui l’opera sarebbe stata originale se frutto di *skill, labour and judgement*, in ottica di incentivo agli investimenti imprenditoriali e quindi nei confronti del progresso economico e non solo di quello culturale.

Forse, proprio in virtù di tale distanza fra le tradizioni giuridiche, il legislatore ha preferito non fissare uno standard comune per tutti gli Stati Membri e valido per tutte le categorie di opere.⁷⁷

Fino ad ora, a livello legislativo si è avuta un’armonizzazione espressa soltanto per alcune categorie di opere, rispetto alle quali l’esigenza di migliorare il funzionamento del mercato interno era, all’epoca, maggiormente avvertita: si tratta dei programmi per elaboratore (software), delle banche-dati e delle fotografie. In realtà, ad oggi, nell’ambito del *design*, le differenze fra legislazioni sono notevoli e il loro impatto sul funzionamento del mercato interno è rilevante.⁷⁸

La Direttiva 2001/29/CE, che legifera riguardo alcuni aspetti del diritto d’autore, riserva “*il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta*”, fra gli

⁷⁶ GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, 2020, p. 3.

⁷⁷ FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE* in AIDA 2016, cit., p.282 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, 2020, p. 4.

⁷⁸ *Ibidem*, p.285 ss.

altri, in generale, “agli autori, per quanto riguarda le loro opere”, senza definire però la nozione di opera e senza alcun riferimento al concetto di originalità.⁷⁹

Un tentativo di armonizzazione, seppur giurisprudenziale, della nozione di opera protetta, come accennato, è stata realizzato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in occasione del caso Infopaq, nel 2009, ed è proseguito con una serie di sentenze rilevanti, tra cui la sentenza Painer del 2011 e la sentenza Levola Hengelo del 2018.

Secondo quanto emerge dalla lettura complessiva di tali sentenze, la Corte, negli anni, ha esteso in via di analogia iuris quanto stabilito dalle direttive di settore sopra citate, che, determinando l’oggetto e delle condizioni di accesso alla tutela, fissano il requisito della «originalità». L’opera è quindi originale quando rappresenta il «risultato della creazione intellettuale dell’autore» (considerando n. 7 e art. 1, co. 3, Direttiva software⁸⁰) o una «creazione dell’ingegno propria del loro autore» (considerando n. 16 e art. 3, co. 1, Direttiva banche-dati⁸¹). Inoltre, emerge che, ai fini dell’originalità:

- (i) la forma degli elementi non deve essere “dettata dalla loro funzione tecnica”;
- (ii) non deve trattarsi di elementi rispetto ai quali non può dispiegarsi alcuna “libertà creativa”;
- (iii) occorre l’esercizio da parte dell’autore di «libere scelte creative»;
- (iv) un “*dispiego di attività*” (*labour*) e un “*know-how*” (*skill*) anche “significativi” non sono da soli sufficienti ad assicurare l’accesso alla tutela di diritto d’autore, come invece aveva sempre sostenuto l’orientamento anglo-sassone;
- (v) l’opera deve costituire un veicolo di espressione artistica della personalità dell’autore, che sia però oggettivamente individuabile.⁸²

Si potrebbe ritenere che l’AOIC, così denominata in quanto acronimo di “*author’s own intellectual creativity*” voglia essere un compromesso tra standard nazionali più elevati, appartenenti ai Paesi di tradizione continentale (come quello italiano o, in passato,

⁷⁹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁸⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁸¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁸² FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE* in AIDA, GIUFFRÈ, 2016, cit., p. 289 ss; CGUE, 1 dicembre 2011, C-145/10, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH*; CGUE, 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*; CGUE, 13 novembre 2018, C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*.

quello tedesco), e il semplice “*skill, labour and judgment*” di matrice anglosassone, che non dedicava particolare attenzione alla libertà delle scelte creative dell’autore; in realtà, il requisito appare molto più vicino alla formula utilizzata dai Paesi di tradizione continentale, concretizzandosi in “scelte libere e creative” espressive della personalità dell’autore. Di conseguenza, gli effetti di tale innovazione sono risultati più evidenti nei Paesi di *common law*, in cui, pur collocando lo standard ad un livello piuttosto basso, ha causato necessariamente un innalzamento della soglia di accesso alla tutela.⁸³

Nonostante il giudice europeo, attraverso la generalizzazione del criterio della “*author’s own intellectual creativity*“, abbia chiarito il significato del requisito dell’originalità da recepire in tutti gli Stati Membri, l’armonizzazione fin qui operata dalla Corte non appare ancora completa, perché limitata ad alcuni aspetti della nozione di opera e del requisito dell’originalità e comunque non cristallizzata a livello legislativo; tale standard è il risultato di un’operazione di interpretazione sistematica, fondata sul dato normativo comunitario, ma prescinde dalla considerazione dei criteri che caratterizzano il diritto degli Stati membri.⁸⁴ Ciò è dovuto alla permanenza di soluzioni variegata in tema di condizioni di accesso alla tutela, legittimate dalla Direttiva 98/71; in ogni caso, però, la giurisprudenza ha posto le basi per una efficace armonizzazione della nozione di opera e del requisito di originalità, che potrebbe consistere semplicemente nella ratifica della giurisprudenza Infopaq, con la codificazione dello standard dell’AOIC e della sua portata tendenzialmente generale.⁸⁵ Per quanto riguarda la questione del grado di originalità richiesto, nonostante una definizione di portata generale, si può ritenere che questo sia inevitabile, se inteso come livello di novità obiettiva rispetto a quanto preesiste, in linea con il principio per cui il diritto d’autore è sostenuto dalla ratio dell’incentivo al progresso culturale. Il rischio sarebbe, però, in caso di soglia di originalità elevata, quello di andare incontro a valutazioni troppo soggettive e quindi a discriminazioni arbitrarie; sarebbe necessaria allora una cautela in tal senso.⁸⁶

⁸³ FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE* in AIDA, GIUFFRÈ’, 2016, p. 289 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d’autore della forma industriale*, 2018, p.76 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ’, 2020, p. 7.

⁸⁴ FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE* in AIDA, GIUFFRÈ’, 2016, p. 293 ss.

⁸⁵ *Ibidem*, p.301.

⁸⁶ *Ibidem*, p.305.

In relazione, invece, alla possibilità di differenziare lo standard di originalità a seconda della categoria di opera, alcuni autori la escludono invocando il principio di non discriminazione, anche se una diversificazione del requisito può apparire naturale e dovuta alle caratteristiche delle opere. Tale possibilità, non esclusa dalla Corte di Giustizia, consente inoltre di tener conto di questioni legate alla concorrenza, che sono diverse di settore in settore.⁸⁷ Non mancano opinioni, però, che ritengono incompatibile tale operazione con la concezione per cui il requisito è “il risultato di un percorso intellettuale posto in essere dal suo autore e articolato attraverso il compimento di scelte libere e creative riguardo la forma dell’opera”; infatti, stando a tale definizione, il processo che conduce all’originalità sarebbe lo stesso per qualunque categoria di opera.⁸⁸

1.2.3. Gli interessi in gioco nella tutela del design

La proprietà intellettuale, intesa come apparato di principi giuridici che forniscono a creatori e inventori gli strumenti legali necessari per tutelarsi da eventuali utilizzi a scopo di lucro da parte di soggetti non autorizzati, è volta a garantire la protezione dei frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano. La tutela dell’inventiva e dell’ingegno umano risponde non solo al fine di giustizia nei confronti degli inventori e dei creatori, ma anche ad un fine di stimolo ed incentivo ad un’innovazione che contribuisca al progresso della società in diversi campi.

Per quanto riguarda la privativa speciale dei disegni e modelli, dedicata quindi al disegno industriale e, in particolare alla protezione dell’aspetto esteriore del prodotto, l’obiettivo è quello di un’innovazione continua all’interno del panorama complessivo del *design*. La privativa, prevedendo una remunerazione nei confronti del *designer* e di coloro che finanziano la progettazione e la realizzazione dei prodotti, in ottica di incentivo al progresso tecnologico e artistico, intende stimolare la creatività, che necessità inevitabilmente di risorse economiche.⁸⁹

⁸⁷ FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE* in AIDA, GIUFFRÈ’, 2016, p.306.

⁸⁸ GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell’ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ’, 2020, p. 9.

⁸⁹ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 50.

Allo stesso tempo, però, ai fini di un migliore sviluppo del *design* complessivamente considerato, è necessario un mercato competitivo che garantisca degli spazi di pubblico dominio, in cui possa inserirsi l'innovazione. L'interesse al riconoscimento della paternità delle creazioni deve essere quindi bilanciato con l'interesse a muoversi in un mercato marcatamente concorrenziale; a tal fine la durata della privativa dei disegni e modelli è limitata ad un massimo, ottenuto tramite i rinnovi, di 25 anni, una durata breve se si volge uno sguardo al diritto d'autore, che consente la capitalizzazione degli investimenti necessari garantendo comunque un adeguato livello di concorrenza, stimolando quindi il più possibile l'innovazione tecnologica ed economica.⁹⁰

Va segnalato come la tutela abbia la finalità di proteggere l'aspetto esteriore del prodotto, in qualità di utilissimo mezzo di *marketing* in grado di rendere i prodotti più accattivanti agli occhi dei consumatori, senza dubbio maggiormente indotti all'acquisto del prodotto. L'aspetto esteriore del prodotto finisce per essere un decisivo fattore di competizione all'interno di un mercato in cui gli oggetti sono intesi alla produzione di massa; a maggiori ricavi seguono, quindi, maggiori risorse economiche utili a nuove progettazione e nuove realizzazioni e, di conseguenza, all'innovazione e all'evoluzione del disegno industriale. La tutela dell'aspetto esteriore è ciò che distingue la privativa da quella brevettuale dedicata ai modelli di utilità, volto a proteggere gli aspetti tecnico-funzionali che si presentano come innovativi; in tal caso l'innovazione è meramente tecnologico-funzionale, senza alcun riferimento al mondo artistico.⁹¹

L'obiettivo del diritto d'autore è individuato, invece, nell'incentivo all'innovazione culturale e artistica, ottenuta tramite la remunerazione dell'attività intellettuale creativa; i diritti che garantiscono i ricavi in questo caso sorgono automaticamente, al momento della creazione dell'opera, senza necessità di alcuna formalità.

L'innovazione culturale è perseguita riconoscendo la nascita del diritto, e, di conseguenza, la protezione autoriale, a quelle creazioni che presentino carattere originale. Solamente una creazione originale, in quanto frutto di scelte libere e creative,

⁹⁰ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 6 ss.; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 419 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 17 ss.

⁹¹ *Ibidem*.

è infatti in grado di contribuire all'evoluzione culturale, introducendo una novità, in cui si riconosca l'impronta personale dell'autore, nel settore di riferimento.

Tuttavia, la tradizione occidentale, che individua nel diritto d'autore un mezzo utile per l'innovazione culturale e artistica, ha subito un processo di contaminazione con la tradizione anglosassone, che dedica maggiore attenzione all'interesse economico di coloro che hanno assunto l'iniziativa di realizzarla e quindi per l'investimento imprenditoriale che garantisca l'innovazione. Entra quindi in gioco, anche in tal caso, il prevalente interesse economico, dal momento che il finanziamento di qualsiasi attività è strettamente necessario a renderla possibile.⁹²

La remunerazione garantita all'autore e all'imprenditore contribuisce, inoltre, all'interesse collettivo alla diffusione della creazione presso il pubblico, al fine di informare e di stimolare il progresso.

Considerata la notevole estensione nel tempo della tutela d'autore, prevista per i 70 anni successivi alla morte dell'autore, si avverte il rischio di un'eccessiva compressione dello spazio di pubblico dominio, un effetto decisamente anticoncorrenziale. Bisogna ricordare che un mercato concorrenziale e competitivo è strettamente funzionale ad uno sviluppo più florido, in particolare in un ambito in continua trasformazione e che si fonda sull'ispirazione a creazioni precedenti. È quindi opportuno bilanciare una protezione così estesa nel tempo con delle condizioni di accesso che impediscano una tutela indiscriminata.⁹³

Si nota, in definitiva, che nell'ambito della tutela del *design* entrano in gioco diversi interessi reciprocamente funzionali, nei confronti dei quali i legislatori hanno il dovere di dedicare un'attenzione particolare, tenendo conto del settore specifico di riferimento, del mercato e del momento storico. Si tratta di interessi che, al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema, devono trovarsi una situazione di equilibrio complessivo, in cui il giurista deve attuare un'opera di bilanciamento.

Nel quadro delineato, si inserisce infine la finalità delle istituzioni europee di garantire l'esistenza di un mercato unico, in cui la libera circolazione delle merci e dei capitali sia effettiva. Ciò è possibile solamente attuando una completa e idonea armonizzazione

⁹² Ibidem; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 494 ss

⁹³ Ibidem.

a livello legislativo e giurisprudenziale, che deve pur sempre tenere un atteggiamento di cautela nei confronti delle diverse tradizioni giuridiche, a volte difficili da contemperare.

1.2.4. Il cumulo delle tutele

La difformità tra i vari Stati Membri, in tema di tutela d'autore dell'*industrial design*, era evidente e interferiva inevitabilmente con l'effettività della protezione: l'individuazione delle forme proteggibili si affidava, in ogni Paese, a criteri diversi e, di conseguenza, alla caduta in pubblico dominio di un'opera in alcuni stati poteva contrapporsi una prosecuzione della tutela in altri. Alcuni ordinamenti, in particolare quello italiano e quello irlandese, infatti, escludevano la forma industriale, specialmente quella utilitaria, dalla protezione autoriale per mezzo di criteri basati sull'individuazione della destinazione o sulla scindibilità concettuale dell'opera (vedi 1.1.2). Un simile ostacolo alla libera circolazione delle merci, pilastro dell'ideologia comunitaria, non era tollerabile. L'unica regola che sembrava armonizzare il rapporto fra i vari ordinamenti era stata prevista, nel 1993, dalla sentenza *Phil Collins c. Imrat*⁹⁴, che aveva imposto agli Stati Membri di applicare ai *resortissants* provenienti dall'Unione Europea le proprie norme in materia di diritto d'autore a prescindere dall'esistenza di tale tutela nel Paese di provenienza.⁹⁵

Inoltre, il cumulo delle due tutele, quella derivante dalla disciplina sui disegni e modelli e quella proveniente dal diritto d'autore, era previsto solamente da alcuni ordinamenti, seguaci del modello francese della *unité de l'art*, mentre altri, come quello italiano, addirittura lo escludevano espressamente. La necessità di provvedimenti da parte dell'Unione Europea era evidente.⁹⁶

L'intervento giunge con la Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che interessa ai fini di tale approfondimento in quanto stabilisce il principio della

⁹⁴ CGUE, 20 ottobre 1993, C-92/92, *Phil Collins c. Imrat*.

⁹⁵ FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica – Lezioni di diritto della proprietà industriale*, GIUFFRÈ, 2015, p.140 ss.; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 478 ss.

⁹⁶ GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001, p.410 ss.

cumulabilità della protezione derivante dalla disciplina sui disegni e modelli con quella proveniente dal diritto d'autore.⁹⁷

L'art. 17, infatti, recita: *“I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma”*. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri incontra, però, un limite nella formulazione stessa, dal momento che alla fissazione del cumulo segue l'ammissione della possibilità degli stessi di determinare *“l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”*, volontà già espressa dalla Direttiva tramite il considerando (8), che la riconduce alla *“mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore”*.⁹⁸

Proprio da tale libertà riservata agli Stati Membri avranno luogo i problemi interpretativi che emergeranno nel corso degli anni, che analizzeremo successivamente, con la trattazione dei casi giurisprudenziali Cofemel e Brompton; i dubbi saranno infatti legati ai requisiti di accesso di determinati oggetti d'uso alla tutela del diritto d'autore.

Inoltre, la previsione dell'art.17, come già evidenziato in precedenza (par. 1.1.2), ammettendo espressamente la copertura da parte del diritto d'autore nei confronti delle forme registrate in qualità di “disegni e modelli” e consentendo agli Stati membri di definire l'estensione e le condizioni della tutela, ha indotto il legislatore italiano ad eliminare il riferimento al criterio della scindibilità nella valutazione relativa all'accesso dell'opera alla protezione.⁹⁹

Per quanto riguarda il cumulo delle due privative, questo deve essere inteso come “parziale”, in quanto deve essere inteso come una possibilità: non tutti i modelli di *design* possono o devono necessariamente accedere alla protezione autoriale

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁹⁹ SANNA, *La tutela d'autore delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale (nota a Trib. Milano 13 luglio 2020, 1959)*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p.649.

prevista dal diritto nazionale, ma solo quelli che soddisfino tutti i requisiti richiesti da entrambe le normative.¹⁰⁰

Alla fondamentale Direttiva 98/71/CE, è seguita l'emanazione del Regolamento 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, atto di notevole portata già analizzato nel paragrafo 1.2.1.

Una fondamentale e necessaria novità per il panorama europeo, introdotta dal Regolamento, è sicuramente la previsione, accanto ai disegni e modelli registrati, dell'istituto del *design* non registrato, non ancora previsto dalla Direttiva 98/71. Fino al 2002, infatti, secondo l'art.17 della Direttiva, la tutela autoriale sarebbe stata eventualmente estesa solamente ai disegni e modelli registrati: tuttavia, sarebbero sorti problemi di ordine sistematico, dal momento che il diritto d'autore nasce a titolo originario e senza formalità costitutive. L'impossibilità di accesso alla tutela da parte del *design* non registrato sembrava, inoltre, essere confermata dalla sentenza *Flos*¹⁰¹ del 2011, come dimostra il par.34: *“non si può escludere che la protezione del diritto d'autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla Direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.”* Alla luce del Regolamento 6/2002, quindi, tale dettato deve essere interpretato come mero obiter dubitativo.¹⁰²

Ai fini della presente indagine, occorre evidenziare come l'articolo 96 del Regolamento confermi l'operatività del cumulo delle tutele, già decretato dalla Direttiva del 1998, stabilendo che: *“Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi*

¹⁰⁰ GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001, p.410.

¹⁰¹ CGUE, 27 gennaio 2011, *Flos SpA contro Semeraro Casa e Famiglia SpA*.

¹⁰² FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica – Lezioni di diritto della proprietà industriale*, GIUFFRÈ, 2015, p.142 ss.; SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale (nota a CGUE 27 gennaio 2011)* in AIDA, GIUFFRÈ, 2012; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.50.

forma".¹⁰³ Si parla, però, qui di disegno o modello comunitario, non più riferendosi alla privativa prevista dal singolo Stato Membro, a dimostrazione del raggiungimento di un regime unificato.

Viene, inoltre confermata la regola per cui "*ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere*". Di conseguenza, ai fini della protezione autoriale, sono ammissibili requisiti di accesso che permettano di valutare il livello di creatività dell'opera, nonostante la sentenza Infopaq del 2009 proveniente dalla CGUE sembrasse affermare che l'impronta intellettuale dell'autore fosse l'unico requisito valido per tutte le opere, incluse le forme utili. A dimostrarlo è la permanenza del criterio del valore artistico all'interno della legge sul diritto d'autore italiana.¹⁰⁴

Per quanto riguarda l'estensione, invece, ci si riferisce ai limiti entro il quale "il titolare dei diritti d'autore su opere del *design* può vietare lo sfruttamento di opere simili ma non identiche"¹⁰⁵ e non ai diritti o alla durata della tutela conferiti dalla privativa.¹⁰⁶

Si tratta, quindi, di un'armonizzazione meramente parziale, dal momento che gli stati possono limitare l'accesso al diritto d'autore in ragione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per le altre opere dell'ingegno, potendo applicare una disciplina particolare riguardo le condizioni e l'estensione della protezione. La discrezionalità, dunque, esiste ma è parziale, convivendo con la regola minima per cui la forma del prodotto, tutelata come disegno e modello, non può essere esclusa in ogni caso dalla protezione.

Il legislatore europeo non ha quindi potuto uniformare le regole sulla tutela d'autore del *design*, ma ha almeno permesso il superamento di un ostacolo importante per la libera circolazione delle merci, ovvero l'esistenza di ordinamenti che escludevano a priori la forma industriale dalla tutela d'autore tramite l'adozione di criteri basati sulla destinazione o natura funzionale dell'opera. Di conseguenza, al disegno industriale

¹⁰³ Regolamento CE 2002/06 del Consiglio Europeo.

¹⁰⁴ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.49 ss.

¹⁰⁵ SARTI, *Il Design*, p.110, in *Il codice della proprietà industriale*, 2004.

¹⁰⁶ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.50 ss.

devono essere applicate dagli ordinamenti nazionali le norme previste per la generalità delle creazioni protette, specialmente quelle oggetto di armonizzazione comunitaria, dunque quelle in materia di diritti patrimoniali, durata della protezione, esaurimento del diritto, libere utilizzazioni ed *enforcement*.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibidem, p.46 ss.

CAPITOLO 2

LA RECENTE GIURISPRUDENZA EUROPEA: DUE SENTENZE CRUCIALI

2.1. IL CASO COFEMEL

Il caso assume rilievo in relazione a temi trattati in precedenza e mette in luce alcuni problemi derivanti da difficoltà interpretative e, probabilmente, da lacune normative riguardanti le fonti precedentemente analizzate. Nel panorama legislativo e giurisprudenziale europeo ci si trova di fronte ad una pluralità di fonti e decisioni da cui trarre conclusioni, ma da cui certamente nascono anche dubbi in sede di applicazione. Esiste infatti una disciplina comunitaria che ammette, in relazione al disegno industriale, il cumulo della tutela d'autore con la privativa sui generis dedicata ai disegni e modelli, conferendo, però, agli Stati Membri uno spazio di libertà nella determinazione delle condizioni di accesso, compreso il grado di originalità richiesto, e dell'estensione della tutela autoriale. Di conseguenza, nonostante alcuni legislatori nazionali abbiano modificato la relativa disciplina in un'ottica di armonizzazione, rendendola più vicina alla dottrina dell'*unitè de l'art* e quindi rimuovendo particolari requisiti aggiuntivi rispetto, altri ordinamenti hanno sfruttato tale libertà introducendone di ulteriori, tentando di limitare il novero delle opere di *design* in grado di ottenere la protezione.¹⁰⁸ A tal proposito si può fare riferimento alla legge sul diritto d'autore italiana, che subordina l'accesso alla tutela all'individuazione del valore artistico, allo scopo di riservarla al c.d. *design* di fascia alta; allo stesso obiettivo risponde il requisito della "*criação artística*" (creazione artistica), richiesto in relazione alle opere d'arte applicata, ai disegni e modelli industriali e alle opere di *design* dalla disciplina del diritto d'autore portoghese. È proprio da tale dato normativo, rinvenibile nell'articolo 2 del Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del

¹⁰⁸ GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, 2020, p.12.

diritto d'autore e diritti connessi), al suo paragrafo 1, che avrà origine la causa trattata in questa sede.

Come già ricordato, all'interno del panorama europeo, ci si trova poi di fronte ad uno standard di originalità a cui viene conferita portata generale e che, secondo quanto emerso da alcune sentenze significative della Corte di Giustizia, dovrebbe rappresentare l'unico requisito effettivamente richiesto ai fini della tutela del disegno industriale, come previsto per tutte le altre opere dell'ingegno. Si tratta, però, di un dato giurisprudenziale, a cui ad oggi non è ancora seguita una concretizzazione legislativa che avesse l'obiettivo di armonizzare definitivamente l'applicazione della disciplina in tutta l'Unione Europea.¹⁰⁹

Ad assumere rilievo nella trattazione del caso Cofemel saranno proprio l'articolo 2, par. 1 del codice del diritto d'autore portoghese, la Direttiva 98/71/CE e il Regolamento CE n. 6 del 2002, nelle parti in cui ammettono il cumulo delle tutele conferendo uno spazio di libertà agli Stati Membri, in linea con l'articolo 2, comma 7 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, nella versione risultante dalla revisione del 1979. Fondamentale sarà poi la Direttiva 2001/29/CE, in particolare in relazione alla nozione di opera, che all'articolo 2 attribuisce agli Stati Membri il compito di riconoscere, fra gli altri, *“agli autori, per quanto riguarda le loro opere” “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”*; infatti, il giudizio avrà origine proprio dalla richiesta di una delle due parti in causa la cessazione della violazione dei diritti d'autore nei propri confronti.¹¹⁰

2.1.1. Il caso concreto

Si tratta della causa C-683/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça, Corte suprema portoghese, presentata al termine del 2017 e decisa in data 12 settembre 2019.

¹⁰⁹ FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE* in AIDA, GIUFFRÈ', 2016, p. 293 ss.

¹¹⁰ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*.

Il contenzioso da cui trae origine il rinvio pregiudiziale vedeva la società, produttrice di capi d'abbigliamento, G-Star Raw CV agire nei confronti della Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, chiedendo all'autorità giudiziaria portoghese la cessazione della violazione dei diritti d'autore e ogni atto di concorrenza sleale nei suoi confronti, con riferimento ad alcuni modelli di jeans, di felpe e di magliette commercializzati dalla Cofemel, simili ai capi di abbigliamento dei suoi modelli «ARC» e «ROWDY». La G-Star sosteneva che tali modelli costituissero creazioni intellettuali originali e, in quanto tali, dovessero essere qualificati come «opere» che godono di tutela in forza del diritto d'autore. La società Cofemel, dal suo canto, negava che i capi potessero essere qualificati come opere e quindi che potessero godere della tutela autoriale.¹¹¹

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e condannava la Cofemel a cessare la violazione dei diritti d'autore della G-Star, a versarle un importo corrispondente ai benefici risultanti dalla vendita dei capi di abbigliamento prodotti in violazione di tali diritti d'autore e a versarle una sanzione pecuniaria giornaliera in caso di nuova trasgressione, ammettendo quindi l'accesso dei capi alla tutela.¹¹²

L'orientamento era poi confermato dal tribunale d'appello, adito dalla società Cofemel, che riteneva che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi che riserva la tutela alle opere dell'arte applicata e ai disegni e modelli che costituiscono una “*criação artística*” (creazione artistica), “*doveva essere inteso, alla luce della Direttiva 2001/29, quale interpretata dalla Corte nelle sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International e del 1 dicembre 2011, Painer; godono quindi della tutela del diritto d'autore le opere d'arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design a un carattere originale, vale a dire che costituiscano il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, senza che sia richiesto un grado particolare di valore estetico o artistico*”. Il tribunale affermava quindi che “*i modelli di capi di abbigliamento «ARC» e «ROWDY» di G-Star costituivano opere che godevano di tutela ai sensi del diritto d'autore*”.¹¹³

¹¹¹ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 19 e 20.

¹¹² CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 21.

¹¹³ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 22.

La società Cofemel adiva poi, con ricorso di impugnazione, il Supremo Tribunal de Justiça, che, oltre a ricordare che *“i modelli di capi di abbigliamento di G-Star in questione nel contesto di detta impugnazione sono stati concepiti, vuoi da designer dipendenti di G-Star, vuoi da designer che agivano per suo conto e che le avevano trasmesso i loro diritti d’autore per contratto”*, si sofferma sull’articolo 2, paragrafo 1, lettera i) del codice del diritto d’autore portoghese, sottolineando che esso *“include chiaramente le opere d’arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design nell’elenco delle opere che godono di tutela a titolo del diritto d’autore, ma non precisa quale livello di originalità sia richiesto perché determinati oggetti siano qualificati come opere di tale genere”* ricordando che la questione sia già controversa negli ambienti giurisprudenziali e dottrinali portoghesi.¹¹⁴

Di conseguenza, *“il giudice si chiede se occorra considerare, alla luce dell’interpretazione della Direttiva 2001/29 accolta dalla Corte nelle sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International e del 1o dicembre 2011, Painer che tali opere godono della tutela assicurata dal diritto d’autore allo stesso titolo di qualsiasi opera letteraria e artistica, e pertanto a condizione che siano originali, nel senso che sono il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, o se sia possibile subordinare la concessione di detta tutela all’esistenza di uno specifico livello di valore estetico o artistico”*.¹¹⁵

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in seguito alla sospensione del giudizio da parte della suprema corte portoghese, erano le seguenti:

- 1) *“Se l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto*

¹¹⁴ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 23 e 24.

¹¹⁵ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 24.

di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore."

- 2) *"Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come "creazione artistica" o "opera d'arte"."*¹¹⁶

La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi la corretta interpretazione della nozione di "creazione artistica" alla luce del diritto dell'Unione Europea, in particolare della Direttiva 2001/29/CE.

2.1.2. La decisione sulle questioni pregiudiziali

Nel corso della trattazione della prima questione, la Corte si sofferma sulla nozione di opera, non solo citata dall'articolo 2 della Direttiva 2001/29/CE, ma utilizzata nuovamente negli articoli successivi (art. 4,5,6,7) dell'atto normativo.

Dal punto 29 della sentenza, infatti, si evince che *"la nozione di «opera» considerata dall'insieme di dette disposizioni costituisce, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione"*.¹¹⁷

¹¹⁶ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 25.

¹¹⁷ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 29.

Il riferimento della Corte è ad alcune sentenze decisive, appartenenti al filone giurisprudenziale di cui si è parlato nel capitolo 1.2.2: la sentenza Infopaq International del 2009, la sentenza Painer del 2011 e la sentenza Levola Hengelo del 2018.

Viene sottolineato come nella prima delle decisioni citate emerga la necessità che l'opera, per essere considerata tale e quindi per essere protetta dal diritto d'autore, presenti *“carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell'autore”* (punto 37 della sentenza Infopaq). Ciò viene confermato dalla sentenza Levola Hengelo (punto 36) e dalla sentenza Painer, secondo cui, inoltre, tale creazione deve rispecchiare la personalità dell'autore e deve costituire il risultato di scelte libere e creative (punto 89). Le diverse parti dell'opera devono contenere, inoltre, *“taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa”* (punto 39 della sentenza Infopaq); è, quindi, proprio a tali elementi che deve essere riservata la tutela in questione, secondo quanto decretato dal punto 37 della sentenza Levola Hengelo.¹¹⁸

Richiamando poi il punto 40 della stessa decisione, la Corte stabilisce un altro requisito: ci si deve trovare di fronte all'espressione di un oggetto *“che lo renda identificabile che sufficiente precisione e oggettività”* (punto 32). Si vuole, da un lato, garantire che l'autorità competente ad assicurare la tutela conosca l'oggetto *“con chiarezza e precisione”*, dall'altro evitare qualsiasi tipo di valutazione soggettiva riguardo la creatività, e quindi l'estetica, del prodotto, per ragioni di certezza del diritto; è fondamentale che il giudizio non derivi da *“sensazioni, intrinsecamente soggettive, della persona che percepisce l'oggetto in questione”* (punto 34)

Il giudice affronta, in aggiunta, il tema del rapporto tra la libertà creativa determinante il carattere estetico del prodotto e i vincoli di altra natura, questione cruciale quando si tratta l'accesso alla tutela d'autore: con riferimento, in questo caso, alla sentenza Football Dataco del 2012, si ritiene che l'originalità necessaria per l'esistenza dell'opera

¹¹⁸ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 29 e 30; CGUE, 1 dicembre 2011, C-145/10, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH*; CGUE, 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*; CGUE, 13 novembre 2018, C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*.

sussista solo nel caso in cui “*considerazioni di carattere tecnico, regole o altri vincoli*” lascino un “*margin per la libertà creativa*” (punto 31).¹¹⁹

In tal modo, quindi, la Corte ha ribadito il significato della nozione di opera, beneficiaria della tutela ai sensi del diritto d'autore, di cui alla Direttiva 2001/29/CE, ancorandola definitivamente al requisito dell'originalità: questa sussiste quando la creazione intellettuale è frutto di scelte libere e creative che esprimano la personalità dell'autore, purchè identificabili con sufficiente precisione ed oggettività. Il passo successivo consiste della deliberazione relativa all'accesso dei modelli alla tutela autoriale.

Premesso che le fonti europee e internazionali disciplinano la protezione d'autore e la privativa speciale prevista per disegni e modelli come due regimi distinti, dedicati non necessariamente agli stessi oggetti, si osserva comunque l'insussistenza, nel diritto vigente, dell'esclusione della possibilità di cumulo delle due tutele (punto 42); esse, di conseguenza, non si escludono a vicenda. È anzi espressamente ammessa, sia dall'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE sia dall'articolo 96 del Regolamento CE 6/2002, l'ipotesi che l'oggetto benefici congiuntamente delle due privative (vedi capitolo 1.2.1).¹²⁰

È da segnalare, però, come osservato dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, come esse perseguano obiettivi differenti e siano assoggettate a regimi diversi: infatti, se la tutela dei disegni e modelli, intesa “*a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa*”, persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico, la tutela d'autore è volta a favorire lo sviluppo culturale e artistico. Di conseguenza, onde evitare la lesione di tali finalità, il cumulo può sussistere esclusivamente in alcune situazioni; ci si domanda allora se, in virtù di tali premesse, i modelli in questione, producendo “*al di là del loro fine utilitarario, un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico*” (vedi capitolo 2.1.2), siano qualificabili come opere ai sensi della Direttiva 2001/29/CE.¹²¹

¹¹⁹ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 31, 32, 33 e 34; CGUE, 1° marzo 2012, C-604/10, *Football Dataco Ltd e altri v. Yahoo! UK Ltd e altri*.

¹²⁰ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 39, 44 e 45.

¹²¹ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 49, 50, 51 e 52.

La Corte, al termine della trattazione della prima questione, illustra due ragionamenti decisivi. Innanzi tutto, chiarisce come l'effetto visivo ed estetico di un modello sia “*il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo*” e quindi non consenta un'identificabilità dotata di “*sufficiente precisione e oggettività*”, richiesta per qualificare l'originalità.¹²² In secondo luogo, attesta che, nonostante la componente estetica influisca sull'attività creativa, l'esistenza di un effetto estetico non consente, di per sé, di valutare se un modello costituisca una “*creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore*”.¹²³

Pertanto si deve escludere che le caratteristiche dei modelli dei capi d'abbigliamento descritte in occasione della prima domanda pregiudiziale permettano l'individuazione del carattere dell'originalità e quindi giustificano la qualificazione di essi come opere ai sensi della Direttiva 2001/29/CE; i requisiti propri di tali modelli non sono quindi sufficienti ai fini il conferimento di tutela ai sensi del diritto d'autore.¹²⁴

Ne consegue l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea del criterio di accesso alla tutela consistente nell'“effetto visivo proprio e rilevante da un punto di vista estetico”.

L'effetto visivo e/o estetico, infatti, se non associato all'individuazione di scelte discrezionali e creative che esprimano la personalità dell'autore, non esclude che i fini perseguiti nella realizzazione del prodotto siano meramente utilitari ed economici, potendo ben risultare da semplici scelte utili al *marketing*. Solo l'individuazione di un risultato di lavoro intellettuale che contemperi elementi funzionali ed estetici in maniera creativa e personale sarebbe in grado negare che l'aspetto del prodotto non sia determinato da finalità tecniche o economiche.¹²⁵

La Corte, infine, ritiene che, in virtù di quanto deliberato in risposta alla prima domanda giudiziale, non occorra trattare e risolvere la seconda questione, riguardante la compatibilità con il diritto unionale della subordinazione della tutela autoriale

¹²² CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 53.

¹²³ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 54.

¹²⁴ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 55 e 56.

¹²⁵ SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 476 ss.

dell'opera a particolari requisiti di meritevolezza a livello artistico (punto 57): la protezione può essere concessa anche in mancanza di questi.¹²⁶

2.1.3. Una prima riflessione sulla pronuncia: l'originalità come unico requisito

Dall'analisi della sentenza si potrebbe desumere quindi che la Corte di Giustizia abbia inteso confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, formatosi negli anni tramite le note sentenze citate, chiarendo che l'unico requisito sufficiente e necessario ai fini della tutela ai sensi del diritto d'autore sia l'originalità. Sembra che, in tal modo, la giurisprudenza europea abbia definitivamente equiparato la soglia di accesso alla tutela dei disegni e modelli industriali con quella applicabile al resto delle opere dell'ingegno: l'opera, presentando semplicemente il carattere dell'originalità come definito dalla Corte, può beneficiare della protezione autoriale conformemente alla Direttiva 2001/29/CE, senza che ulteriori pregi ne condizionino l'accesso. Ulteriori criteri di selezione risulterebbero quindi evidentemente incompatibili con il diritto euro-unitario.¹²⁷

Trattandosi di una decisione giudiziale e non di un atto di armonizzazione legislativo, restano ancora forti dubbi circa la possibilità, da parte degli Stati Membri, di introdurre requisiti aggiuntivi volti a subordinare l'accesso alla tutela ad una soglia minima di pregio artistico o estetico.

La Corte, nella pronuncia sul caso *Cofemel*, sembra negare tale possibilità, considerando del tutto irrilevante un effetto estetico e/o visivo: esclude non solo, infatti, che questo sia identificabile in maniera oggettiva, ma anche che contribuisca a valutare se un modello costituisca una "creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore". Premessa la scarsa chiarezza, sottolineata da diversi autori, della pronuncia, ad una prima lettura potrebbe sorgere il dubbio riguardo l'interpretazione da parte della Corte della prima domanda giudiziale: non risulta chiaro

¹²⁶ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 57.

¹²⁷ GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p.13 ss.; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 491; SANNA; *La tutela delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p. 652 ss.; GUIZZARDI; *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p. 312 ss.

se essa abbia considerato l'effetto estetico come un requisito aggiuntivo rispetto a quello "ordinario" di originalità o come un requisito concorrente nel definire la stessa. Sembra, però, al termine della pronuncia, aver inteso che la domanda prospettava la prima ipotesi.¹²⁸

Il giudice risolve, implicitamente, in tal senso anche la seconda questione pregiudiziale; richiamando infatti la prima delle due, sembra negare che la tutela d'autore possa essere conferita in virtù in un particolare merito artistico.

La decisione induce a desumere che la giurisprudenza europea abbia recepito, in materia di disegno industriale, il principio de *l'unité de l'art* di stampo francese, secondo cui la valutazione circa l'applicazione della protezione è discriminatoria solamente nei confronti di quei disegni e modelli non originali; di conseguenza, requisiti aggiuntivi, quale il valore artistico richiesto dalla legge italiano, sarebbero incompatibili con il diritto euro-unitario.¹²⁹

L'interpretazione, come dimostra un'attenta analisi di S.Guizzardi, sembra condivisa da parte della dottrina, che in alcuni casi già sosteneva tale principio a prescindere dalle recenti sentenze. Infatti, secondo l'orientamento in questione, l'introduzione di una soglia di meritevolezza artistica e/o estetica per le opere di *design* non legittima nell'ambito di una disciplina, come quella del diritto d'autore, che è "tradizionalmente estranea a qualsiasi valutazione di merito"; la valutazione necessariamente soggettiva e discrezionale della meritevolezza, inoltre, minerebbe inevitabilmente il principio di certezza del diritto e la parità di trattamento.¹³⁰

Va segnalato, tra l'altro, come tale orientamento fosse già stato accettato in diversi ordinamenti europei, primo fra tutti quello francese, in alcuni anche a dispetto di testi legislativi che richiedevano l'individuazione di un carattere artistico. La Germania e i

¹²⁸ GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, 2020, p.13 ss.; ¹²⁸ FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÉ', 2020, p. 216 ss.; SCHOVSBO, *Copyright and design law: what is left after all and Cofemel? – or: Design law in a 'double whammy'*, 2020, p. 6, in SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3519156

¹²⁹ GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, 2020, p. 11 ss.; GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÉ', 2021, p. 315.

¹³⁰ Ibidem.

Paesi del Benelux avevano infatti già rilevato come la protezione d'autore delle opere dovesse prescindere da considerazioni di merito artistico o estetico.¹³¹

Non sarebbe idonea, tuttavia, nemmeno un'interpretazione oggettiva di essa, in quanto una qualificazione ottenuta tramite il riconoscimento da parte degli ambienti culturali e istituzionali o l'esposizione in mostre e musei contrasta con il principio per cui il diritto d'autore sorge a titolo originario, al momento della creazione dell'opera; tale apprezzamento, infatti, potrebbe pervenire solamente in un momento successivo, necessitando ogni creazione artistica di un periodo di tempo per essere riconosciuta dal pubblico e dagli ambienti culturali. Il giudice sarebbe quindi chiamato a formulare un giudizio prognostico sul "successo" dell'opera, corrispondente ad un "riconoscimento storico" nel mondo del *design*; la valutazione risulta complessa e difficilmente può ritenersi attendibile a tutti gli effetti, oltre a non garantire l'esigenza primaria di certezza del diritto. Se ad esempio si considera l'ordinamento italiano, inoltre, il riconoscimento del requisito aggiuntivo del valore artistico, interpretato come grado di creatività superiore alla norma, se non anticipato da una corretta e severa individuazione dell'originalità, non conduce necessariamente ad escludere dalla tutela le forme che hanno carattere prevalentemente funzionale o che possono portare all'appropriazione di una forma utile già esistente.¹³²

Non manca chi, in dottrina, ritiene poco condivisibile la necessità di limitare l'accesso indiscriminato del *design* ad una tutela di così lunga durata a causa delle preoccupazioni di naturale concorrenziale diffuse negli ambienti giuridici. In linea con tale pensiero, si pone anche l'Avvocato Generale Szpunar, nelle sue conclusioni rispetto al caso Cofemel, sostenendo che *“sebbene la soglia dell'originalità applicabile al diritto d'autore non sia molto elevata, essa non è, tuttavia, inesistente. Per poter beneficiare della protezione, l'attività dell'autore deve essere libera e creativa. Le soluzioni dettate unicamente dal risultato tecnico non possono essere protette, al pari del lavoro privo di qualsiasi creatività. In questa direzione, non è necessario richiedere che gli oggetti utilitari presentino un livello artistico particolarmente elevato rispetto ad altre*

¹³¹ Ibidem, p. 14.; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 493.

¹³² Ibidem, p. 15; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 490 e 491; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, 2018, p. 89; GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 15.

categorie di opere, ma è sufficiente applicare alla lettera il criterio del risultato della creazione intellettuale dell'autore".¹³³

Ad avviso dell'orientamento dottrinale in questione, è bene precisare, poi, che *"il diritto d'autore è fondato sulla distinzione tra l'idea e la sua espressione, e protegge solo quest'ultima"*: a parere dell'Avvocato Generale, infatti, *"per quanto riguarda le opere delle arti applicate, tale dicotomia è in grado di ridurre gli effetti anticoncorrenziali della loro protezione attraverso il diritto d'autore"*.¹³⁴

La tutela autoriale investe, effettivamente, solamente la forma espressiva attraverso cui le idee possono venire a conoscenza del mondo esterno; ne deriva che le idee, il contenuto e le informazioni sottostanti rispetto alla forma non sono soggette all'"esclusiva" autoriale. Il fatto che essa investa solamente una delle possibili forme espressive dell'idea permette che anche una protezione estesa ad un elevato numero di oggetti non costituisca un importante ostacolo per i concorrenti, né attribuisca di per sé una posizione dominante sul mercato.

Inoltre, si osserva che l'opera del disegno industriale, presentando una significativa valenza estetica e svolgendo una funzione utilitaria, realizza *"il risultato della combinazione di un numero non aprioristicamente limitato di componenti di base del prodotto (quali forma, materiale, colori, dimensioni e peso, scelti dal creatore) e di un preciso posizionamento sul mercato"*; quindi, la varietà di scelte che l'autore può operare in ordine alla progettazione e alla realizzazione di un singolo oggetto consentirebbe di escludere la necessità di limitare l'accesso alla tutela per permettere che lo spazio del pubblico dominio rimanga più ampio e non ostacoli l'innovazione. Il ragionamento è oggi valorizzato dall'evoluzione tecnologica, grazie alla quale i creatori hanno a disposizione un numero ancora più elevato di soluzioni tecniche, funzionali ed estetiche.¹³⁵

L'autore Mark Bosshard, in accordo con buona parte della dottrina, analizzando le ripercussioni di una simile lettura sull'ordinamento italiano, considera inevitabile l'abrogazione della norma dell'art 2 comma 10 della legge sul diritto d'autore, nella

¹³³ Ibidem, p. 15 ss; Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR presentate il 2 maggio 2019 nel caso Cofemel, punto 57.

¹³⁴ Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR presentate il 2 maggio 2019 nel caso Cofemel, punto 58.

¹³⁵ GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 15 ss.

parte in cui subordina l'accesso alla tutela al riconoscimento del valore artistico dell'opera. La conseguenza sarebbe, vista l'inclusione di una quantità ben maggiore di oggetti fra quelli protetti dal diritto d'autore, un'azione esclusiva della protezione speciale per disegni e modelli limitata solamente ai pochi casi in cui l'aspetto rappresenti meramente il risultato dell'aggregazione, priva di creatività, di elementi. Tale privativa rimarrebbe utile solamente a quegli oggetti che non risultino frutto di attività creativa, intesa come arbitrarietà e personalità di scelte, tutelando quindi solamente l'aspetto di prodotti "dotati di pregio estetico pressoché nullo"; il ricorso alla protezione speciale risulterebbe fortemente diminuito, se non destinato all'estinzione, dal momento che sarebbe sufficiente il carattere creativo ad accedere alla ben più duratura, e quindi conveniente, tutela autoriale.¹³⁶

2.1.4. Una tesi non convincente: profili di contraddittorietà

Chiarito che la sentenza Cofemel sembri condurre ad un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione Europea delle condizioni di accesso alla tutela d'autore e che una plausibile lettura opti per l'illegittimità di requisiti ulteriori rispetto all'originalità, è opportuno constatare che sarebbe importante che la CGUE, oltre a stabilire principi generali, fornisse anche linee guida chiare e sensate riguardo l'applicazione dei criteri nella pratica. La decisione, oltre ad essere poco chiara e a non fornire precise indicazioni utili in sede applicativa, risulta contraddittoria. In particolare, il principio emergente si pone in contrasto con l'enunciato dell'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE, riproposto dall'art 96 del Regolamento CE 6/2002, la cui portata è confermata dalla sentenza stessa al punto 44, che riserva agli Stati Membri la determinazione, con riferimento alla tutela autoriale delle forme passibili di tutela come disegni e modelli, circa "*l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità richiesto*".¹³⁷

¹³⁶ BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 423.

¹³⁷ KUR, *Unitè de l'art is here to stay – Cofemel and its consequences*, 2019, p. 6, in SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500845; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 420 e 421; SANNA; *La tutela delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p. 652 ss.

Per poter accettare definitivamente tale principio, sarebbe tuttavia necessario poter individuare in capo alla Corte di Giustizia il potere di abrogare le normative derivanti dal legislatore europeo, in questo caso l'articolo 17 della Direttiva sul *design*. Senonché le sentenze pregiudiziali della Corte, sebbene fonti del diritto dell'Unione Europea, non possono prevalere su direttive e regolamenti, ma si limitano a chiarirne il contenuto per facilitarne l'interpretazione: tali pronunce vincolano esclusivamente i giudici nazionali nell'applicazione della legge, affinché questa non risulti contraria alle fonti comunitarie (sia legislative sia giurisprudenziali), ma non hanno la facoltà di abrogare alcuna norma contenuta prevista da un regolamento o una direttiva.¹³⁸

Il ragionamento porta a desumere che la sentenza non precluda l'esistenza di requisiti aggiuntivi rispetto all'originalità, la cui previsione è espressamente legittimata dalla Direttiva e dal Regolamento; piuttosto, il giudice si sarebbe potuto limitare a negare la possibilità che tali requisiti interferiscano con la valutazione dell'originalità, modificandone la portata definita dalla giurisprudenza europea.

Sembra, a parere di alcuni autori, che la Corte abbia evitato di affrontare espressamente il problema del rapporto tra i poteri e quindi tra le rispettive fonti; indubbiamente, ciò contribuisce, oltre a creare incertezza e confusione, a rafforzare la resistenza degli Stati Membri nel recepimento di tale orientamento. Essi vedrebbero infatti negato quello spazio di intervento espressamente riservatogli dal legislatore europeo.¹³⁹

In occasione di tale riflessione è, tuttavia, opportuno mettere in luce la tesi contraria dell'Avvocato Generale Szpunar, espressa nelle sue conclusioni, ma non approfondita dalla Corte nella pronuncia. L'Avvocato sostiene che il margine di libertà riservato dalla Direttiva 98/71 e dal Regolamento 6/2002 risulti eliminato dall'intervenuta armonizzazione, in tema di diritto d'autore, ottenuta con l'avvento della Direttiva 2001/29; effettivamente, il considerando 32 del Regolamento 6/2002 precisava che l'atto avrebbe conferito agli Stati Membri la facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione "*in assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore*". Inoltre, se il legislatore avesse inteso mantenere in vita i due articoli, quali norme appartenenti a *lex specialis* rispetto

¹³⁸ BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 421 e 422.

¹³⁹ Ibidem, p. 422; KUR, *Unitè de l'art is here to stay – Cofemel and its consequences*, 2019, p. 6, in SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500845.

all'armonizzazione avvenuta con la Direttiva 2001/29, lo avrebbe esplicitato all'articolo 1 di tale Direttiva che ne definisce il campo di applicazione.¹⁴⁰

Tale armonizzazione sarebbe giunta tramite la Direttiva 2001/29, che all'articolo 2, lettera a) riconosce in capo a tutti gli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere. L'articolo, quindi, secondo l'Avvocato, non permetterebbe che la sottoposizione dei disegni e i modelli al diritto d'autore sia condizionata dalla rilevazione di requisiti ulteriori rispetto all'ordinaria originalità caratterizzante, per definizione, l'opera e nemmeno dalla presenza di un carattere creativo che ecceda quello normalmente richiesto per altre categorie di opere.¹⁴¹

La visione dell'Avvocato Szpunar, sebbene condivisa da parte della dottrina, non risulta convincente se si rileva la posteriorità del Regolamento rispetto alla Direttiva armonizzatrice, ritenuta, però, da questo non rilevante in quanto i rispettivi lavori si sarebbero svolti in contemporanea. A minare definitivamente l'attendibilità della riflessione condotta dall'Avvocato è una considerazione relativa alla gerarchia delle fonti: infatti, il Regolamento, disciplinando in modo specifico la tutela d'autore di disegni e modelli all'interno dell'Unione Europea, risulta speciale rispetto alla Direttiva, che invece riguarda il diritto d'autore in generale. Non si può ritenere quindi che la suddetta armonizzazione abbia cancellato lo spazio di libertà destinato agli Stati Membri dal legislatore.¹⁴²

2.1.5. Un'interpretazione coerente con il diritto comunitario con riferimento al valore artistico nell'ordinamento italiano

È emerso quindi il contrasto della prima lettura della pronuncia rispetto alle fonti legislative che riservano agli Stati uno spazio di libertà nella determinazione dei confini della tutela d'autore ed è stata constatata l'impossibilità, all'interno del sistema vigente,

¹⁴⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR presentate il 2 maggio 2019 nel caso Cofemel, punto 33 ss.; Regolamento CE 2002/06 del Consiglio Europeo; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 479; GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p. 315.

¹⁴¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 479; GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2021, p. 315.

¹⁴² SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 479 ss.

di abrogarle tramite il mezzo giurisprudenziale. A fronte di tali considerazioni, il giurista Mark Bosshard ha analizzato le ripercussioni di una diversa lettura, quella che fa salva la facoltà di intervento dei legislatori nazionali, sull'ordinamento italiano tentando di individuare la sorte del requisito speciale del valore artistico; l'autore ha allora proposto una tesi interpretativa che renda il "principio Cofemel" coerente con il diritto comunitario.

Viene proposta la persistenza del requisito nell'articolo 2 comma 10 l.a. con la specificazione che, però, sia richiesto per la sola tutela autoriale dei prodotti qualificati come disegni e modelli. Nei casi in cui, invece, la forma non abbia accesso alla protezione speciale, ai fini della privativa d'autore sarebbe sufficiente l'ordinario requisito dell'originalità (il "carattere creativo" dell'ordinamento italiano).

Risulterebbe evidente, infatti, dal testo dell'articolo 96 del Regolamento 2002/06, decretante il cumulo delle tutele e il margine di libertà degli Stati Membri, che il legislatore si sia riferito ai disegni e modelli.

L'interpretazione del requisito del carattere individuale, però, in tal caso, dovrebbe essere univoca e vicina alla dottrina cosiddetta "minimale". Non si potrebbe infatti subordinare il riconoscimento del carattere individuale alla capacità della forma di "creare un contatto privilegiato con il consumatore", in ottica quindi di *marketing*; un simile atteggiamento condurrebbe all'esclusione dalla protezione come disegni e modelli delle forme che non soddisfino tale condizione e quindi garantirebbe l'accesso alla tutela ai sensi del diritto d'autore in presenza della semplice originalità. Paradossalmente un prodotto che presenta minore valore di mercato verrà tutelato più a lungo e più facilmente rispetto al prodotto che presenta maggior valore di mercato, che, essendo tutelato come disegno o modello, potrà accedere al diritto d'autore solamente in presenza di valore artistico. La dottrina "minimale" escluderebbe, ai fini del riconoscimento del carattere individuale, valutazioni in ordine alla capacità del prodotto di essere venduto, evitando conseguenze non auspicabili in termini concorrenziali e paradossali sotto l'aspetto sistematico.¹⁴³

Bosshard prospetta un'ulteriore ipotesi, ancora una volta senza prevedere alcuna modifica dell'articolo 2 da parte del legislatore italiano, consistente in un'opportuna

¹⁴³ BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 423 ss.

lettura della parte della norma che subordina l'inserimento dell'opera fra quelle protette alla condizione che sia "di per sé" dotata, oltre che del carattere creativo, del valore artistico. La lettura proposta prevede l'opportunità di rinvenire nell'oggetto di *design* un valore estetico emergente nonostante i vincoli di natura tecnico-funzionale; la forma sarà meritevole di tutela a condizione che sia "il risultato di uno studio che contemperi elementi funzionali ed estetici". Il valore artistico "di per sé" quindi non costituirebbe un requisito autonomo che si limiti a riservare la tutela d'autore al *design* cosiddetto di fascia alta, ma andrebbe interpretato come specificazione dell'originalità (o del carattere creativo); si tratta di un concetto diverso di originalità, caratterizzato da un particolare atteggiamento dell'autore nell'ambito dell'attività creativa. Si tratterebbe di uno speciale tipo di attività creativa, che renderebbe gradevole dal punto di vista estetico un oggetto che, progettato considerando unicamente la sua utilità, non risulterebbe tale: deve risaltare la capacità di "trasformare un comune oggetto d'uso in una vera e propria opera dell'ingegno umano".¹⁴⁴

Inoltre, tale criterio di valutazione, a differenza di quello basato sul riconoscimento storico culturale del merito artistico, consentirebbe un giudizio immediatamente successivo alla creazione dell'opera. Il valore artistico, interpretato in tal modo, non costituirebbe quindi un requisito autonomo e aggiuntivo rispetto all'originalità, ma ne integrerebbe il significato, mantenendo comunque viva la possibilità di limitare il novero delle opere tutelate dal diritto d'autore ed evitando quindi il rischio di un'*over protection*.¹⁴⁵

2.1.6. Il rischio di un'*over protection*

Le osservazioni svolte hanno indotto parte della dottrina a proporre letture della pronuncia differenti rispetto a quella maggiormente aderente al dettato della Corte e a prospettare, quindi, per la tutela del *design*, percorsi differenti, in grado, forse, di bilanciare più adeguatamente gli interessi in gioco. A stimolare la ricerca di

¹⁴⁴ Ibidem; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 78.

¹⁴⁵ BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 425.; GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 15.

interpretazioni e soluzioni “diverse dal mainstream” è stata, inoltre, la preoccupazione per un’*over protection* che deriverebbe da un eventuale cumulo “quasi totale” delle due privative, quella d’autore e quella speciale prevista per i disegni e modelli; la rimozione di requisiti aggiuntivi rispetto all’originalità determinerebbe, infatti, un notevole abbassamento della soglia di accesso alla protezione autoriale e quindi un’estrema facilità di ottenerla. È importante poi sottolineare la lunga durata della protezione, garantita fino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, che, combinata con le conseguenze descritte, comprimerebbe eccessivamente lo spazio del pubblico dominio e, di conseguenza, la concorrenza nel mercato.¹⁴⁶

Risulterà quindi più difficile ammettere che alcune creazioni possano restare soggette solamente a privative speciali se qualunque creazione dell’ingegno umano sarà tutelata con il diritto d’autore semplicemente sulla base dell’originalità; una cumulabilità delle tutele senza limiti, affiancata da un divieto ai legislatori nazionali di limitare l’accesso alla tutela d’autore, potrebbe costituire, inoltre, il punto di partenza per un ampliamento sempre maggiore da parte della Corte del campo di applicazione del diritto d’autore, fino a giungere ad un’ipotetica inclusione della forma tecnica o utile brevettabile come modello di utilità. Anche in essa, infatti, a ben vedere, sarebbe rinvenibile una “creatività tecnica” ulteriore e diversa rispetto alla novità e al carattere individuale.¹⁴⁷

Ricordando che la stessa Corte, all’interno della pronuncia, sostiene chiaramente che “la Direttiva 2001/29/CE mantiene l’esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli”, confermando quindi la vigenza della regola per cui sussiste una competenza degli Stati Membri di determinare l’ambito della protezione e le condizioni di accesso, una prima interpretazione alternativa è proposta da G. Guglielmetti. L’autore, volendo mantenere intatta la prerogativa degli Stati Membri, prospetta la possibilità di individuare nella decisione del caso *Cofemel* la fissazione di “una soglia “minima”, invalicabile verso il basso”; a questo punto, la tutela potrebbe investire solo i disegni e modelli qualificabili come opere ai sensi della Direttiva 2001/29, secondo i criteri stabiliti dalla Corte. Una soglia minima, corrispondente alla

¹⁴⁶ SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d’autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 479 ss; GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d’autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *AIDA, GIUFFRÈ*, 2022, p.6.

¹⁴⁷ BOSSHARD, *La tutela contro l’imitazione dell’aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in *AIDA, GIUFFRÈ*, 2020, p. 427 ss.

nozione di opera, non preclude tuttavia la facoltà degli Stati di definire il grado di originalità necessario, innalzandolo ed eventualmente prevedendo ulteriori requisiti.¹⁴⁸ Con riguardo poi al rischio che deriverebbe da un cumulo “quasi totale”, derivante da un accesso quasi indiscriminato alla tutela, Guglielmetti osserva come, in realtà, siano gli stessi giudici a dichiarare che “detto cumulo dovrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni” (punto 52): in virtù di tale affermazione l’autore come non sia possibile rinvenire nella sentenza la volontà consentire un’indiscriminata protezione tramite diritto d’autore di qualsiasi disegno e modello tutelato dalla disciplina speciale. A rafforzare l’enunciato è il ragionamento condotto dalla Corte circa le differenti finalità perseguita dalle due discipline; viene chiarito infatti come la disciplina dei disegni e modelli sia volta a proteggere oggetti che, pur presentando i caratteri di novità e individualità, risultino utili e destinati alla produzione di massa. La durata più limitata, precisamente di 25 anni, consentirebbe infatti la capitalizzazione degli investimenti necessari garantendo comunque un adeguato livello di concorrenza, stimolando quindi il più possibile l’innovazione tecnologica ed economica. La durata estremamente più ampia del diritto d’autore, invece, è dovuta alla minore possibilità di commercializzazione delle opere rispetto alle creazioni utili e risponde all’esigenza di tutelare la creatività, nonché l’innovazione culturale.

Ad avviso dell’autore, non sarebbe quindi individuabile un’intenzione dei giudici europei di sovrapporre gli oggetti delle due protezioni e non risulterebbe soddisfacente un’interpretazione della decisione che conduca ad una tutela autoriale “indiscriminata”.¹⁴⁹

¹⁴⁸ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d’autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2022, p.6.

¹⁴⁹ *Ibidem*, p. 6 e 7.

2.2. IL CASO BROMPTON

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia, in questo caso, riguardano la relazione fra estetica e funzionalità nella progettazione della forma del prodotto industriale.

2.2.1. Premesse: il rapporto fra estetica e funzionalità

Riguardando gli oggetti d'uso, l'industrial *design* è necessariamente influenzato non solo da fattori estetici, ma anche da fattori tecnico-funzionali, poiché è destinato a essere parte integrante di un oggetto d'uso destinato ad una specifica funzione. Anche i vincoli tecnici contribuiscono a determinare l'aspetto finale del prodotto e, di conseguenza, lo spazio riservato delle scelte strettamente estetiche del *designer* può variare notevolmente, in ragione del tipo di oggetto e della sua funzione.

Come abbiamo precedente potuto constatare, in occasione dell'approfondimento del caso Cofemel, qualora le scelte di ordine estetico siano del tutto impedito da vincoli legati al perseguimento della funzione tecnica del prodotto, non vi è possibilità di rinvenire l'originalità necessaria affinché l'oggetto costituisca un'opera. L'ottenimento di una tutela ai sensi del diritto d'autore sarà, di conseguenza, negato in caso di mancanza di quelle scelte libere creative che riflettano la personalità dell'autore, che devono caratterizzare la creazione intellettuale.¹⁵⁰

Dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 6 del 2002, risulta, inoltre, che *“un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.”*; ciò significa che la mancanza di spazio per considerazioni estranee a quelle tecniche sarà causa di esclusione anche dalla protezione speciale dei disegni e modelli, come disciplinata dal legislatore europeo. Per la tutela di simili creazioni il ricorso è alla tutela destinata ai modelli di utilità, il cui fine è l'innovazione meramente tecnologica.¹⁵¹

Sorgono però dubbi circa l'individuazione dei casi in cui l'aspetto di un prodotto industriale sia determinato unicamente dalla sua funzione tecnica e non possa quindi accedere alla tutela. Sul punto, in assenza di una significativa giurisprudenza, è

¹⁵⁰ CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 31.

¹⁵¹ Regolamento CE 2002/06 del Consiglio Europeo.

intervenuta nel tempo la dottrina, formulando, in particolare, due teorie accolte con particolare favore dalla giurisprudenza francese, che si è trovata ad utilizzarle come correttivi nei confronti di un sistema, quello de l'*unitè de l'art*, che avrebbe altrimenti condotto ad una tutela indiscriminata del disegno industriale per mezzo del diritto d'autore.

La "teoria della molteplicità delle forme", permette di escludere dalla protezione autoriale i casi in cui il risultato ottenuto dal punto di vista funzionale, e quindi utilitario, non sia ottenibile tramite configurazioni estetiche alternative rispetto quelle caratterizzanti l'oggetto analizzato; la forma utile, in questo caso, è considerata "inderogabile". La seconda teoria, conosciuta come "teoria della causalità sufficiente", limitando ulteriormente il novero dei prodotti meritevoli di tutela, nega la possibilità di accesso ad essa anche a quelle forme che, seppur "derogabili", risultano essere frutto di scelte basate esclusivamente su considerazioni di tipo tecnico-funzionale. In casi simili, l'unico fine del *designer* è quello pratico, che non lascia spazio a scelte creative, e quindi arbitrarie, di ordine estetico.¹⁵²

La questione pregiudiziale presentata di fronte alla Corte di Giustizia che tratteremo in questa sede riguarda la via interpretativa da intraprendere di fronte a quelle le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico, per valutarne la possibilità di inclusione fra le opere protette dal diritto d'autore ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, considerando la nozione di opera emersa dai diversi interventi giurisprudenziali che si sono susseguiti negli anni.¹⁵³

2.2.2. Il giudizio a quo e le domande pregiudiziali

La causa C-833/18, pervenuta di fronte alla Corte al termine del 2018, riguarda la bicicletta pieghevole Brompton, commercializzata dall'omonima società di diritto inglese fondata da SI, capace di assumere tre diverse posizioni: una posizione aperta, una piegata ed una intermedia che le permette di stare in equilibrio sul terreno.

¹⁵² SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 31 ss.

¹⁵³ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*.

La bicicletta, venduta dal 1987, era protetta da un brevetto, che al momento della controversia, risultava scaduto.¹⁵⁴

SI, fondatore della società Brompton, e la società stessa adivano il tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese belga) affinché dichiarasse che la bicicletta Chedech, il cui aspetto visivo risultava molto simile a quello della bicicletta Brompton e che era in grado di assumere le tre posizioni da essa raggiungibili, violava il diritto d'autore della Brompton e i diritti morali di SI. L'attore chiedeva quindi alla Corte che ordinasse alla Get2Get di cessare le sue attività lesive dei diritti e di procedere al ritiro del prodotto dal mercato.¹⁵⁵

È con la risposta della società resistente che emerge la questione centrale della trattazione: il ruolo che avrebbe giocato la ricerca della soluzione tecnica nell'ambito dell'attività del creatore. Infatti, la Get2Get osservava che l'aspetto della bicicletta Chedech sarebbe stato *“imposto dalla soluzione tecnica ricercata, che consiste nel fare in modo che la bicicletta in questione possa assumere tre posizioni diverse”* e che, di conseguenza, il prodotto avrebbe potuto essere tutelato esclusivamente dal diritto dei brevetti.¹⁵⁶

Brompton, però, ricorrendo a quanto affermato dalla cd. teoria della molteplicità delle forme, sosteneva che il risultato funzionale, ossia le tre diverse posizioni assumibili dalla bicicletta, fosse ottenibile anche tramite forme alternative e che pertanto il prodotto fosse passibile di tutela d'autore.¹⁵⁷

Il Tribunale, in sede decisionale, affermava che *“in forza del diritto belga, è protetta dal diritto d'autore qualsiasi creazione che si esprima in una forma particolare e sia originale, circostanza che implica che un oggetto utilitario, come una bicicletta, possa essere protetto da un diritto d'autore. A tale riguardo, sebbene le forme imposte dall'ottenimento di un risultato tecnico siano escluse dalla protezione ai sensi del diritto d'autore, sussiste tuttavia un dubbio quando un simile risultato possa essere ottenuto mediante altre forme”*. Il giudice non assume posizione riguardo l'applicabilità

¹⁵⁴ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punti 10, 11 e 12.

¹⁵⁵ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 13.

¹⁵⁶ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 14.

¹⁵⁷ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 15;

¹⁵⁷ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto. La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p. 31 ss.

della “teoria della molteplicità delle forme”, preferendo sospendere il giudizio e sottoporre la questione al giudice europeo.¹⁵⁸

È utile però, come sottolinea il giudice belga, ricordare l’orientamento della Corte di Giustizia emerso in occasione del caso Doceram, che, questa volta con riferimento alla privativa inerente ai disegni e modelli, accoglieva quella che abbiamo definito “teoria della causalità sufficiente”. La norma da interpretare era, in quel caso l’articolo 8, comma 1 del Regolamento n. 6 del 2002, analizzato nel paragrafo precedente; il giudice riconosceva che al fine di determinare se l’aspetto del prodotto fosse stato definito unicamente con attenzione ai profili funzionali, sarebbe stata rilevante l’esistenza di forme alternative con cui perseguire la stessa funzione.¹⁵⁹

Il giudice belga si chiedeva quindi se tale principio fosse applicabile anche qualora la questione riguardasse, anziché l’accesso alla protezione speciale, la possibile inclusione di un prodotto fra le opere tutelate dal diritto d’autore ai sensi della Direttiva 2001/29/CE.

Il Tribunale delle imprese di Liegi, allora, rimetteva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se il diritto dell’Unione, e più in particolare la Direttiva 2001/29, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d’autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.

2) Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:

- l’esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;*
- l’efficacia della forma per pervenire a detto risultato;*
- la volontà dell’asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,*

¹⁵⁸ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 16.

¹⁵⁹ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 17; CGUE, 8 marzo 2018, C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTech GmbH*.

– *l'esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito.*"¹⁶⁰

2.2.3. La decisione della Corte

La Corte chiarisce innanzitutto il contenuto degli articoli di cui si ricerca la corretta interpretazione: si tratta di norme riguardanti la protezione, ai sensi del diritto d'autore, contro la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la distribuzione al pubblico delle loro opere senza l'autorizzazione degli autori medesimi, seguite dalle relative eccezioni e limitazioni (articolo 5).¹⁶¹

È necessario, di conseguenza, approfondire nuovamente la nozione di opera, come definita dalla giurisprudenza analizzata all'interno del paragrafo 1.2.3. e definitivamente chiarita dalla sentenza Cofemel. Ai fini dell'inclusione fra le opere, condizione sufficiente e necessaria per la tutela autoriale ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, la creazione intellettuale deve rappresentare il risultato delle scelte libere e creative del suo autore, in tal modo riflettendo la sua personalità e risultando così originale; tale creazione deve risultare, però, dall'espressione formale delle scelte e l'oggetto deve essere identificabile con sufficiente precisione e oggettività. Ancora, riprendendo il punto 31 della suddetta sentenza, il giudice europeo ricorda che *“quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d'autore”*.¹⁶²

In risposta alla prima domanda pregiudiziale, non viene negato che le scelte dell'autore, ai fini dell'esistenza di un'opera, possano essere determinate da considerazioni tecniche, a patto che sia riuscito comunque, tramite scelte libere e creative, a manifestare la propria personalità.¹⁶³

¹⁶⁰ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punti 18 e 19.

¹⁶¹ *Ibidem*, punto 21; Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, articoli da 2 a 5.

¹⁶² CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punti 22, 23 e 24.

¹⁶³ *Ibidem*, punto 26.

Solamente nel caso in cui l'aspetto dell'oggetto sia determinato unicamente in base alla funzione tecnica a cui è destinato, il requisito dell'originalità non potrà essere soddisfatto, perché in tali casi le diverse configurazioni tramite cui realizzare il prodotto sono talmente limitate che l'idea e l'espressione di essa si confondono. La conseguente inapplicabilità del diritto d'autore è ricavabile da un importante principio risultante dal Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, che all'articolo 2 afferma che la protezione non si estende alle idee, limitandosi quindi alla loro espressione formale. La ratio della norma è chiaramente quella di evitare di monopolizzare le idee a discapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.¹⁶⁴

La Corte, in virtù di tali premesse, dedica la propria attenzione alla seconda questione pregiudiziale, fornendo alcune indicazioni circa il rapporto che dovrebbe sussistere tra estetica e funzionalità ai fini dell'individuazione dell'originalità e quindi della qualificazione di opera, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione in concreto.

Ricordando la necessità di rinvenire nella forma del prodotto l'espressione di scelte libere e creative che riflettano la personalità dell'autore, il giudice dichiara l'inapplicabilità della cd. teoria della molteplicità delle forme: l'esistenza di configurazioni alternative utili ai fini dello stesso risultato tecnico, sebbene sia sintomo di una possibilità di scelta, non è sufficiente e determinante per constatare la soddisfazione dei requisiti richiesti ai fini della definizione dell'opera. Una simile situazione, quindi, non determinerebbe automaticamente la tutela d'autore ai sensi della Direttiva sopracitata.¹⁶⁵

Dalla decisione emerge, in seguito, *“l'irrelevanza della volontà del presunto contraffattore nell'ambito di una simile valutazione”*, senza ulteriori specificazioni del giudice.

In ordine invece all'ipotetica rilevanza dell'*“esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito”* e all'*“efficacia della forma per pervenire a detto risultato”*, se ne dovrebbe tenere conto *“nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi”*.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Ibidem, punto 27; Trattato OMPI. 1996, art. 2.

¹⁶⁵ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punti 34 e 35.

¹⁶⁶ Ibidem, punti 35 e 36.

2.2.4. Le influenze dottrinali e giurisprudenziali sulla decisione della Corte

Come si evince dal punto 17 della sentenza, il giudice del rinvio aveva sottolineato l'opportunità di un riferimento al caso *Doceram*, affrontato dalla CGUE nel 2018. Il giudice, in quell'occasione, ipotizzava un'applicazione analogica del principio risultante dalla sentenza *Doceram*¹⁶⁷, riguardante invece l'interpretazione dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 6 del 2002, che esclude dal campo di applicazione dei disegni e modelli le forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica. Dalla decisione della Corte di Giustizia emergevano l'accoglimento della cd. teoria della causalità sufficiente e la necessaria esclusione della cd. teoria della molteplicità delle forme: le forme che, seppur derogabili, risultano essere frutto di scelte basate esclusivamente su considerazioni di tipo funzionale devono restare al di fuori del campo di applicazione della protezione speciale di disegni e modelli.¹⁶⁸

Si osservava infatti che, in caso di applicazione del secondo tipo di test, ogni produttore, potrebbe far ricadere fra i disegni e modelli tutte le possibili configurazioni alternative utili a perseguire la stessa funzione tecnica; ne deriverebbe una monopolizzazione delle soluzioni tecniche, risultato che dovrebbe ottenersi tramite la tutela brevettuale dei modelli di utilità. Il test della "molteplicità delle forme" avrebbe condotto, in questo caso, alla lesione delle finalità della privativa speciale, volta a tutelare l'innovazione del *design*, tenendo conto anche dell'aspetto estetico, in quanto decisivo fattore di competitività all'interno del mercato.

Nell'analisi del caso *Brompton*, il giudice europeo mette in luce un importante concetto elaborato, in particolare, dalla dottrina americana, ma a cui più volte ha fatto riferimento la stessa CGUE: il principio della *Merger Doctrine*.¹⁶⁹ La teoria, cristallizzata nel Trattato OMPI sul diritto d'autore all'articolo 2, sottolinea che la finalità tipica del diritto d'autore è quella di tutelare l'espressione dell'idea e non l'idea in sé, volendo incentivare l'innovazione culturale senza limitare la circolazione delle idee e delle informazioni. Esisterebbe, idealmente, un limite oltre il quale l'idea e l'espressione di essa si fondono a causa di un'eccessiva limitazione delle possibilità di scelta dell'autore

¹⁶⁷ CGUE, 8 marzo 2018, C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTech GmbH*.

¹⁶⁸ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 17; GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p.10.

¹⁶⁹ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 27.

in ordine alle diverse configurazioni disponibili dell'oggetto. Di conseguenza, constatata la fusione tra idea ed espressione, risulterebbe monopolizzata anche l'idea e ciò non si troverebbe in linea con le effettive finalità del diritto d'autore. Come abbiamo potuto osservare, il rapporto tra estetica e funzionalità nell'ambito del *design* è un tema complesso, visto l'inevitabile condizionamento, più o meno intenso, dei vincoli tecnici nei confronti delle scelte puramente estetiche; infatti, è proprio sulla tutela del disegno industriale che tale dottrina può risultare estremamente utile.¹⁷⁰

2.2.5. L'autore fra vincoli tecnici e possibilità di scelta

Dall'analisi della sentenza risulta quindi che il ruolo decisivo, in relazione all'accesso della forma alla tutela, è giocato dalla possibilità di scelta dell'autore. Tuttavia, il fatto che il disegno sia stato dettato da vincoli tecnici non è di per sé preclusivo della possibilità di rinvenire il carattere dell'originalità del prodotto; infatti, potrebbe comunque sussistere l'opportunità, per l'autore, di riflettere la propria personalità attraverso l'espressione di scelte libere e creative, delineando così una progettazione non dettata esclusivamente da vincoli tecnici. Come ricordato in precedenza, esponendo le teorie della Merger Doctrine, infatti, proteggere elementi tecnicamente funzionali equivarrebbe a proteggere le idee e non solo l'espressione di esse.¹⁷¹

Si deve trattare, però, come sottolinea la Corte, di scelte libere da esigenze funzionali, in cui possa esprimersi la personalità creativa dell'autore; infatti, la semplice scelta sul modo di realizzare una particolare funzione fra le varie alternative possibili non permette di riconoscere che questa non sia guidata “unicamente da considerazioni di carattere funzionale” e non conduce quindi al riconoscimento dell'originalità.

¹⁷⁰ SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, in 63 *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Forthcoming UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2763903, 2016, in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763903#:~:text=Pamela%20Samuelson,-University%20of%20California&text=Under%20the%20merger%20doctrine%20of,a%20small%20number%20of%20ways.](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763903#:~:text=Pamela%20Samuelson,-University%20of%20California&text=Under%20the%20merger%20doctrine%20of,a%20small%20number%20of%20ways.;); GUGLIOMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p.10.

¹⁷¹ FHIMA, *The CJEU decision in Brompton bicycle (Case C-833/18): an original take on technical functionality?*, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741645, p.5.

L'esistenza di forme alternative che realizzino la stessa funzione è considerata dalla giurisprudenza insufficiente, in riferimento ai disegni e modelli e ai marchi di forma, al fine di evitare una limitazione del progresso tecnico e della concorrenza che deriverebbe dalla monopolizzazione dell'idea; un analogo ragionamento è applicabile al tema del diritto d'autore, rispetto alla quale è estranea la protezione di aspetti funzionali.¹⁷²

La diffidenza per la teoria della molteplicità delle forme e la valorizzazione della tesi della causalità rappresentano sicuramente un passo fondamentale, ma rimane ancora un modesto grado di incertezza nella definizione della portata della seconda. Il criterio, infatti, escludendo le forme dettate esclusivamente da considerazioni funzionali, propone di indagare le ragioni che hanno guidato le scelte in ordine alla realizzazione; la difficoltà, quindi, non potendosi compiere un'indagine sulle effettive intenzioni dell'autore, bensì sui caratteri oggettivi della creazione, risiede quindi nell'individuazione di adeguati indicatori obiettivi ed effettivamente sintomatici della presenza di un sufficiente margine di libertà nella scelta. La CGUE, ad oggi, non fornisce alcun esempio del tipo di prove o materiali aggiuntivi che dimostrerebbero l'esistenza di scelte autoriali oltre i vincoli tecnici, che riflettano la personalità.¹⁷³

Probabilmente, una soluzione potrebbe essere quella di analizzare l'impatto delle diverse alternative sulla percezione estetica del prodotto, in quanto maggiore è tale impatto, più sarà facile individuare la presenza di scelte libere e creative, connotate da considerazioni estetiche, fra quelle invece meramente funzionali.

È stato osservato, inoltre, come all'interno del progetto possono essere individuati non solo risultati tecnici genericamente espressi, come l'idoneità della bicicletta Brompton ad assumere tre posizioni, ma anche una più o meno vasta gamma di risultati funzionali più specifici; ad esempio, determinate configurazioni, che realizzino l'obiettivo di ottimizzare certi spazi piuttosto che altri, o altre, che realizzino una certa durabilità,

¹⁷² GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p.10 ss;

¹⁷³ Ibidem; FHIMA, *The CJEU decision in Brompton bicycle (Case C-833/18): an original take on technical functionality?*, 2021, p. 5, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741645; GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p.13 ss.

condizionerebbero inevitabilmente l'aspetto del prodotto nonostante non siano direttamente utili alla funzione principale.¹⁷⁴

È possibile, quindi, che al di sotto di un risultato tecnico generale, sia potenzialmente ravvisabile una serie di sotto-risultati, adatti al raggiungimento di altrettanti obiettivi di funzionamento. Di conseguenza, analizzando gli specifici sotto-risultati tecnici soddisfacenti specifiche esigenze funzionali, sarà facile imbattersi in una serie di caratteristiche del prodotto la cui progettazione è stata guidata da considerazioni tecnico-funzionali. Procedendo in dettaglio nella definizione delle specifiche esigenze funzionali, sarà quindi certamente minore la “quantità di variabili ugualmente valide sul piano funzionale concreto, entro le quali valutare il criterio della causalità”.

Il margine di libertà, notevolmente ristretto in tali casi, potrebbe essere però recuperato in relazione all'aspetto complessivo del prodotto, ovvero quello risultante dall'“assemblaggio” dei singoli sotto-risultati tecnici.¹⁷⁵

2.2.6. Vincoli di altra natura

La sentenza Brompton annovera fra gli elementi che potrebbero non lasciare spazio alla libertà creativa dell'autore, escludendo l'originalità dell'opera, al fianco delle considerazioni tecniche di cui abbiamo discusso, possibili “regole o altri vincoli”. La Corte ammette quindi che possano essere altri tipi di vincoli a condizionare e limitare le scelte del *designer*, ma senza approfondire il tema, non fornendo esempi di quali possano essere tali vincoli.¹⁷⁶

Per effettuare un parallelismo con la disciplina dei disegni e modelli, il margine di libertà di cui parla la Corte al punto 2, in relazione alla libertà creativa, rileva sia ai fini dell'accertamento del carattere individuale, sia ai fini dell'estensione della protezione; la Corte, ad esempio, ha considerato limitanti la libertà di scelta le prescrizioni normative che possono portare alla standardizzazione di certe caratteristiche ed è proprio a tale elemento che sembra far riferimento nella decisione Brompton quando

¹⁷⁴ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 14.

¹⁷⁵ *Ibidem*, p.14.

¹⁷⁶ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 24; GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 16.

parla di “regole”. È da segnalare, però, una differenza importante con riguardo all’impatto della riduzione del margine di scelta sui due tipi di protezione: mentre la presenza di un ridotto margine di libertà permetterebbe che anche piccole differenze tra *design* nuovi e anteriori siano in grado di conferire carattere individuale al prodotto estendendo, quindi, il novero di quelli proteggibili tramite la privativa di disegni e modelli, potrebbe essere motivo di esclusione dalla protezione nel caso del diritto d’autore, in quanto limiterebbe la possibilità di attuare scelte libere e creative da parte del *designer*.¹⁷⁷

Un altro potenziale limite nei confronti delle scelte del *designer* nella progettazione del prodotto potrebbe essere individuato nella saturazione di forme in un certo settore; la giurisprudenza europea, tuttavia, per quanto riguarda la tutela dei disegni e modelli, ha escluso che il frequente ricorso a determinate forme all’interno degli ambienti del *design* possa rappresentare un effettivo limite al margine di libertà del creatore. La decisione è fondata sul principio per cui la finalità della disciplina speciale è l’innovazione nel campo del *design*; “ammettere che una semplice attesa del mercato possa giustificare la forzata uniformità, ritenendo immodificabili talune caratteristiche di un disegno o modello”¹⁷⁸, ad avviso dell’avvocato generale Mengozzi, che si esprime nelle sue conclusioni del caso Pepsi Co/Gruppo Promer del 2011, contrasta inequivocabilmente con la finalità della tutela.¹⁷⁹

Nonostante sembri effettivamente che “attribuire rilevanza all’esigenza di conformismo stilistico significherebbe assecondare uno sviluppo del *design* poco innovativo”, non manca chi, in dottrina, ritenga di dover considerare l’affollamento del settore un limite al margine di libertà del creatore, che, conformandosi ad un filone affermatosi nell’ambiente, realizza un prodotto non significativamente differente da quelli già esistenti. Tale corrente di pensiero opterebbe, in questi casi, per una protezione più limitata, riservando una tutela più intensa ai prodotti maggiormente innovativi, che si discostino dai canoni generalmente rispettati; è sottintesa, nel caso in cui si voglia

¹⁷⁷ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d’autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2022, p. 17.

¹⁷⁸ Conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi, presentate il 12 maggio 2011, nel caso *Pepsi Co/Gruppo Promer*, punto 31.

¹⁷⁹ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d’autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2022, p. 17.

accogliere un simile approccio, la possibilità di graduare la tutela in base all'”intensità” del carattere individuale.¹⁸⁰

Un discorso differente, invece, dovrebbe essere dedicato all'influenza che potrebbe esercitare la saturazione delle forme in un certo settore sulla valutazione dei requisiti di accesso alla tutela ai sensi del diritto d'autore: in tal caso, una simile condizione potrebbe, riducendo eccessivamente il margine di scelta del *designer*, impedire al prodotto di soddisfare il requisito dell'originalità come delineato dalla Corte di Giustizia attraverso una costante giurisprudenza. Se l'affollamento del settore, nel caso della privativa dedicata a disegni e modelli, essendo sufficiente, ai fini del carattere individuale, un minore margine di libertà creativa, non influenza notevolmente la possibilità di accesso alla protezione, nel caso del diritto d'autore, rappresenta un forte limite nei confronti della personalità delle scelte creative di un *designer* che si è semplicemente posizionato nel solco di un tema stilistico ampiamente diffuso.¹⁸¹

Tra gli “altri vincoli” citati dalla Corte di Giustizia nella decisione del caso Brompton, potrebbe essere identificata una serie di vincoli, presi in considerazione dalla dottrina in relazione alla tutela dei disegni e modelli, ma potenzialmente limitanti la porzione del margine di libertà creativa necessario ai fini della protezione autoriale. Tra questi, sono state annoverate, ad esempio, le “soluzioni formali che in quel settore rispondono alle normali aspettative dell'utilizzatore”, la “fattibilità industriale” e le soluzioni dettate da ragioni di rispetto dell'ambiente che impongano l'utilizzo di materiali più facilmente riciclabili.¹⁸²

Da tale approfondimento, in considerazione di quanto affermato dalla sentenza Brompton al punto 24 (“quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d'autore”¹⁸³) e, in particolare, con riferimento agli “altri vincoli”, si può desumere che l'accesso alla tutela autoriale sarà concesso solamente qualora ci si trovi di fronte a scelte progettuali espressive della personalità del creatore, libero da condizionamenti

¹⁸⁰ Ibidem, p.18.

¹⁸¹ Ibidem.

¹⁸² Ibidem.

¹⁸³ CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 24.

esterni che siano in grado di annullarla o di limitarla eccessivamente, fino a rendere l'idea "indissociabile dall'espressione"¹⁸⁴. Lo spazio rimanente per le scelte libere e creative del *designer* deve essere sufficiente a garantirgli la possibilità di esercitare il proprio stile, la propria fantasia e di dare forma alle proprie inclinazioni stilistiche. Il prodotto, ai fini della tutela d'autore dovrà essere il risultato di soluzioni che lo rendano palesemente differente e unico rispetto alla generalità dei prodotti dello stesso genere, quindi a tutti gli effetti originale.¹⁸⁵

Come osservato da G. Guglielmetti, l'indagine sulle ragioni sottese alle scelte progettuali e sull'esistenza di vincoli di qualsiasi natura, e quindi circa l'effettivo margine di libertà creativa di cui il *designer* abbia goduto nella realizzazione del prodotto, risulta decisamente complessa e richiede sicuramente l'intervento di un consulente tecnico, esperto nell'ambito, che fornisca gli opportuni pareri.¹⁸⁶

¹⁸⁴ FHIMA, *The CJEU decision in Brompton bicycle (Case C-833/18): an original take on technical functionality?*, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741645, p.7.

¹⁸⁵ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 18.

¹⁸⁶ *Ibidem*, p.19.

CAPITOLO 3

IL FUTURO DELLA TUTELA DEL *DESIGN*

3.1. COFEMEL E BROMPTON: UN EFFETTIVO MOMENTO DI SVOLTA?

Le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, approfondite e analizzate nel capitolo precedente, rappresentano, probabilmente, uno spartiacque per il mondo giuridico relativo alla tutela del *design*; indubbiamente le sentenze forniscono una delucidazione, seppur incompleta, circa l'atteggiamento da tenere nel corso della valutazione della possibilità di accesso alla tutela autoriale da parte del disegno industriale, in presenza di alcune condizioni.

Si tratta, però, di pronunce per alcuni versi ambigue e imprecise, che lasciano sicuramente spazio a letture differenti fra loro, ognuna delle quali degna di una certa autorevolezza e indirizzata ad un migliore bilanciamento degli interessi possibile. In secondo luogo, bisogna ricordare che ci si trova fra i confini del terreno giurisprudenziale e, per quanto le decisioni della Corte di Giustizia siano dotate di vincolatività nei confronti dei giudici nazionali e di notevole forza persuasiva nei confronti della giurisprudenza europea successiva, non hanno il potere di modificare la legislazione europea vigente. Sarebbe quindi opportuno un intervento del legislatore che tenga conto delle nuove esigenze e dei recenti risvolti giurisprudenziali, al fine di garantire una maggiore armonizzazione tra le legislazioni e una maggiore certezza del diritto.

Per quanto riguarda il caso Cofemel, si è potuto osservare come siano state fornite principalmente due letture.

Una vera e propria svolta per il mondo della tutela del *design* è stata individuata da quella parte di dottrina che ha interpretato la sentenza come la definitiva affermazione del principio de *l'unité de l'art*, secondo cui le opere utili, al pari del resto delle opere dell'ingegno, al fine di ottenere la protezione del diritto d'autore ai sensi della Direttiva

2001/29 CE, devono semplicemente essere dotate del requisito dell'originalità, come definito dalla Corte di Giustizia.¹⁸⁷

L'opera, per essere considerata tale in virtù del carattere originale, e quindi per accedere alla tutela d'autore, dovrà semplicemente rappresentare una creazione intellettuale risultato di scelte libere e creative dell'autore, in grado di esprimere, attraverso queste, la propria personalità. Si tratta esclusivamente di un'indagine sul processo intellettuale che ha condotto il *designer* al risultato, da compiersi tuttavia sulla base delle caratteristiche oggettivamente individuabili in esso e non con riguardo alle idee; ciò esclude la rilevanza di considerazioni e requisiti ulteriori consistenti, ad esempio, in un particolare effetto estetico o nell'individuazione di un certo merito artistico. In attuazione della decisione, ad avviso di tale corrente dottrinale, dovrebbe allora seguire la rimozione, da parte degli Stati Membri di qualsiasi requisito ulteriore rispetto alla mera originalità (il "carattere creativo" della legge italiana).¹⁸⁸

Va riconosciuto che la Corte, premessa l'ambiguità di alcuni aspetti del dispositivo, ha per lo meno uniformato definitivamente, rivolgendo uno sguardo ad una serie di pronunce precedenti, il concetto di originalità, giungendo ad un compromesso tra le diverse concezioni presenti sul territorio europeo e, soprattutto, delineando un confine fra ciò che è tutelabile tramite il diritto d'autore e ciò che non lo è.

Essendo tutelabile solamente il risultato di una scelta libera e creativa, risulta logico che sia valorizzata la capacità dell'opera di differenziarsi da quanto già preesistente; nel caso in cui l'autore si limiti a replicare un'opera altrui sembrerebbe impossibile identificare l'impronta della personalità sottoforma di scelta creativa. Si tratta di un aspetto su cui la Corte non si sofferma, ma affrontato da S. Guizzardi nel corso del suo commento alla sentenza: l'originalità, unica condizione necessaria alla tutela d'autore, assorbe necessariamente il requisito della novità.¹⁸⁹

La necessità di rinvenire un sufficiente margine di libertà, fondamentale per l'espressione della personalità, nelle scelte creative dell'autore presume quindi una selezione discrezionale all'interno di un novero di varianti estetiche, svincolata da

¹⁸⁷ GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 3 ss.

¹⁸⁸ Ibidem.

¹⁸⁹ Ibidem, p. 10.

considerazioni tecniche indotte dalla funzione dell'oggetto. Risulta allora inevitabile il riferimento alla decisione del caso Brompton, in cui i giudici ribadiscono tale necessità, escludendo categoricamente dalla tutela d'autore quelle forme determinate unicamente da vincoli tecnico-funzionali; in tali casi, infatti, la libertà espressiva del creatore è pressoché annullata, con la conseguenza che idea ed espressione finiscono per fondersi. In tal caso, concedendo la protezione, si giungerebbe a proteggere non solo l'espressione, ma anche l'idea e ciò condurrebbe alla possibilità di monopolizzarla, con conseguenze lesive per il mercato e per l'innovazione del *design*.

La Corte, sia in occasione del caso Cofemel sia nell'analisi del caso Brompton, ha posto ripetutamente l'accento sul concetto di libertà creativa dell'autore, senza però mai fornire alcun esempio del tipo di prove o materiali aggiuntivi che ne dimostrerebbero la sussistenza. Trattandosi di opere utili, sarà sempre individuabile qualche tipo di vincolo esterno nei confronti della creazione; non viene, però, precisato il limite oltre il quale il margine di libertà risulta insufficiente a garantire la possibilità del creatore di esprimere la propria personalità.

Compiendo un passo indietro, è opportuno riportare alla mente una seconda lettura della sentenza Cofemel, quella che nega l'affermazione del principio de *l'unité de l'art*. A parere di tale orientamento, non sembra configurabile la possibilità che una sentenza abroghi una fonte legislativa; la fonte giurisprudenziale è sicuramente in grado di orientare l'attività futura dei giudici, ma non di abrogare il dettato della Direttiva 98/71/CE e del Regolamento CE 2/2006. Gli atti, infatti, ammettevano certamente la cumulabilità della tutela dei disegni e modelli con la protezione autoriale, tuttavia conferendo agli Stati Membri la libertà di determinare la portata e le condizioni della seconda. Una lettura della decisione Cofemel che riconosce l'effetto di ritenere illegittimi eventuali requisiti ulteriori rispetto all'originalità, imposti dai legislatori nazionali, risulta decisamente contrastante con le suddette fonti legislative.¹⁹⁰

3.1.1. Le conseguenze del caso Cofemel: rischi e possibili correttivi

È stato osservato come della sentenza Cofemel possano essere elaborate principalmente due letture. L'interpretazione che ritiene non configurabile un superamento, per mezzo

¹⁹⁰ Ibidem.

della decisione della Corte, del dato legislativo che conferisce espressamente agli Stati Membri la libertà di definire portata e condizioni della tutela ai sensi del diritto d'autore (art. 17 Direttiva 98/71/CE e art. 96 Regolamento CE 6/2002) non determinerebbe alcun cambiamento nel panorama giuridico relativo alla protezione del *design*; al massimo la sentenza, secondo tale filone interpretativo, definirebbe ulteriormente, unitamente alla decisione del caso Brompton, le linee guida per interpretare nel modo corretto il requisito dell'originalità e per individuarne la sussistenza in presenza di particolari condizioni. Gli Stati Membri potrebbero quindi continuare ad applicare requisiti ulteriori ai fini dell'accesso alla tutela; in tal modo, ad esempio, il legislatore italiano non avrebbe l'obbligo di rimuovere il requisito del valore artistico e continuerebbe a concedere la tutela esclusivamente al *design* di cd. fascia alta. Nonostante non si vada incontro ad alcun cambiamento, una critica è presentata da chi già riteneva illegittima la subordinazione della tutela a requisiti di merito artistico o consistenti in un elevato livello di creatività: la valutazione necessariamente soggettiva e discrezionale del merito minerebbe inevitabilmente il principio di certezza del diritto e la parità di trattamento.¹⁹¹

La tesi per cui, invece, la pronuncia sul caso Cofemel impone la sufficienza del requisito dell'originalità e la rimozione di qualsiasi ulteriore condizione condurrebbe ad un notevole ampliamento del novero dei disegni industriali protetti dal diritto d'autore; un simile effetto risulterebbe certamente portatore di un importante rischio, quello dell'*over protection* nei confronti delle creazioni appartenenti al mondo del *design*, di cui si è già trattato nel paragrafo 2.1.6.. Si assisterebbe alla configurazione di un mercato in cui la concorrenza e la competitività sarebbero notevolmente compresse, in un settore che ha dimostrato di svilupparsi meglio negli ordinamenti in cui veniva lasciata ai concorrenti un'ampia possibilità di ispirarsi alle creazioni altrui. Chiaramente, in un sistema in cui, per ottenere una protezione protratta per i 70 anni successivi alla morte dell'autore, è sufficiente che la creazione sia frutto di scelte libere e creative, espressive della personalità dell'autore, lo spazio di pubblico dominio, entro cui poter sviluppare il progresso tecnico, risulta notevolmente limitato. Ciò rappresenta un enorme disincentivo nei confronti degli investimenti imprenditoriali nel mondo del

¹⁹¹ GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 11 ss.

design e la finalità della tutela, consistente nell'innovazione culturale e artistica, inevitabilmente dipendente dal fattore economico, risulterebbe vanificata.¹⁹²

Una simile lettura, inoltre, renderebbe “obsoleta” la privativa dei disegni e modelli, considerata la minore durata rispetto a quella d'autore e la previsione di oneri e tasse di deposito e mantenimento; di fronte quindi ad una tutela autoriale che sorge a titolo originario, senza necessità di formalità, e protegge l'opera fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, la privativa speciale finirebbe per risultare non più effettivamente utile.

A fronte di tale problema, l'Avvocato Generale Szpunar, nelle sue conclusioni relative al caso Cofemel, dopo aver sostenuto l'illegittimità di ulteriori requisiti di accesso in favore di un ottenimento della tutela più facile, aveva proposto di limitare la protezione autoriale nei confronti delle sole copie pedissequae. Nella sentenza non si ravvisa traccia di una simile proposta, in quanto probabilmente la Corte non ha mai nemmeno messo in dubbio l'estensione della tutela anche nei confronti delle elaborazioni creative e delle opere derivate, tenendo conto della definitiva equiparazione delle opere del *design* a tutte le altre opere dell'ingegno all'interno del sistema di protezione delineato dalla Direttiva 2001/29/CE.¹⁹³

La teoria dell'Avvocato Generale è invece condivisa da Mark Bosshard, in occasione delle sue considerazioni riguardo la sentenza Cofemel, in cui prospetta i possibili scenari successivi; ad avviso del giurista, si tratta di un correttivo utile nei confronti del rischio di un'*over protection*. L'ampiezza della tutela dovrebbe essere delineata a seconda del tipo di opera analizzata, quando per ampiezza della tutela si intendono i casi in cui la somiglianza dell'opera nei confronti di un'altra, precedente, dà luogo ad un'imitazione illecita. I criteri per definire tali casi, dovrebbero variare in base alla categoria di opera, in quanto bisogna ricordare che, ad esempio, il mondo del *design* è necessariamente caratterizzato da ispirazioni a lavori precedenti; sarebbe infatti opportuno, secondo l'autore, che i disegni e i modelli siano protetti dal diritto d'autore esclusivamente contro l'imitazione pedissequa e non anche contro le elaborazioni creative di un'opera precedente. La teoria potrebbe rappresentare quindi un

¹⁹² BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 420 ss.

¹⁹³ Ibidem; Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR presentate il 2 maggio 2019 nel caso Cofemel.

“meccanismo compensativo in termini concorrenziali e procompetitivi”, utile a salvaguardare un dignitoso spazio di pubblico dominio nel campo del *design*.¹⁹⁴

Sempre Bosshard, con riferimento al requisito italiano del valore artistico, ipotizzando, questa volta, lo scenario in cui la decisione Cofemel non obbliga necessariamente il legislatore a rimuoverlo, ne propone un’interpretazione che agevolerebbe la teoria relativa alla restrizione dell’ampiezza della tutela appena descritta. Si tratta della lettura dell’”artisticità”, prospettata nel paragrafo 2.1.5., come specificazione dell’originalità e non come requisito completamente a sé stante: l’opera deve costituire il “frutto di una progettazione creativa esteticamente qualificata”. Essendo l’accesso della tutela riservato a tali opere, essa dovrebbe essere limitata ai casi in cui si assiste alla ripresa del frutto della progettazione creativa che sia “manifestata nella specifica forma”, garantendo un più ampio spazio di pubblico dominio, in cui le variazioni dello stesso tema estetico, consistenti in “opere derivate”, non costituiscano una violazione dei diritti.¹⁹⁵

F. Sanna, invece, propone l’applicazione della teoria descritta da Bosshard all’ipotesi in cui si giunga all’eliminazione, in attuazione del principio Cofemel, del valore artistico. L’autore pone il focus su una diversa interpretazione del residuo e unico requisito della creatività (l’”originalità” della CGUE): il *design* potrà essere ritenuto meritevole di tutela nel momento in cui siano individuabili scelte formali che conferiscano al prodotto “un pregio estetico non inferiore a quello funzionale”. In tal modo, la forma tutelata presenterà “una selezione originale tra configurazioni al contempo funzionali ed estetiche in sé immediatamente e chiaramente apprezzabile, a prescindere dalla destinazione e dai pregi utilitari del prodotto”. Si tratta di un contemperamento fra i principi esposti rispettivamente dalla sentenza Cofemel e dalla sentenza Brompton: da un lato, l’insufficienza del mero “effetto estetico” ai fini della tutela, dall’altro l’impossibilità di concederla qualora le esigenze funzionali non abbiano lasciato un sufficiente margine di libertà creativa, necessaria ad ottenere una gradevolezza estetica. L’individualità rappresentativa, quindi, non necessiterà di un particolare valore artistico, bensì di uno studio estetico che riesca a testimoniare un

¹⁹⁴ BOSSHARD, *La tutela contro l’imitazione dell’aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020, p. 420 ss.

¹⁹⁵ *Ibidem*.

apporto creativo autoriale in grado di andare oltre le mere esigenze tecnico-funzionali.¹⁹⁶

L'ottica è, ancora una volta, quella di evitare quell'*over protection* che rappresenterebbe un importante ostacolo al progresso tecnico a causa dell'estensione di una tutela di lunghissima durata ad una moltitudine di creazioni di *design*.

Richiamando all'attenzione paragrafo 2.1.6., si ricorda che un ulteriore rischio verso cui ci si potrebbe dirigere, in mancanza di cautela, è la progressiva ammissione, all'interno del raggio del diritto d'autore, di altre categorie di creazioni, che non presentino quelle caratteristiche che distinguono il *design* dalla semplice utilità. La possibilità di cumulo delle tutele senza alcun limite potrebbe condurre ad un'inclusione della forma tecnica o utile brevettabile come modello di utilità o, addirittura, della forma tecnica o utile non brevettabile fra quelle protette dal diritto d'autore, essendo, a ben vedere, riconoscibile anche in esse una "creatività tecnica" ulteriore rispetto alla novità e al carattere individuale.¹⁹⁷

Bosshard, inoltre osserva come nella sentenza Brompton, passata in rassegna nel capitolo precedente, si trovi qualche "germe" di una possibile tendenza espansiva del diritto d'autore nel campo della forma tecnica; infatti, dalla decisione sembra desumersi che qualsiasi variante creativa di una forma tecnica o utile, che normalmente si troverebbe in pubblico dominio nel caso in cui non sia tutelata come modello di utilità tramite brevetto, possa godere del diritto d'autore quando non sia volta unicamente a realizzare una funzione tecnica.¹⁹⁸

3.1.2. Il grado di originalità e l'ampiezza della tutela

Dalle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea prese in esame nel capitolo precedente emerge come la nozione di originalità, unico effettivo requisito necessario all'accesso alla tutela d'autore, sia strettamente legata alla possibilità di scelta. Dal

¹⁹⁶ BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 425; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021, p. 494 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018, p.89.

¹⁹⁷ BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 427.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

momento che, come anticipato dal paragrafo 2.2.5., l'ampiezza del margine di libertà del quale l'autore ha potuto fruire nella progettazione è variabile, è ipotizzabile anche una variazione del grado di originalità individuabile nell'opera. Bisogna ricordare, tuttavia, che la decisione Brompton, al punto 31, precisa che, anche qualora esista un margine di libertà, ma questo sia così limitato da provocare una “fusione fra idea ed espressione”, la creazione non potrà essere considerata originale; ne consegue quindi la fissazione di una soglia minima di originalità al di sopra del quale potrà essere effettuata una valutazione “quantitativa” del requisito.¹⁹⁹

Del resto, sarebbero le stesse fonti legislative dell'Unione Europea a confermare l'ipotetica gradualità della nozione, conferendo espressamente agli Stati la possibilità di determinare portata e condizioni della tutela, compreso il “grado di originalità”. In quest'ottica, come sottolineato da G. Guglielmetti, anche requisiti ulteriori rispetto all'originalità potrebbero sopravvivere alla sentenza, se interpretati come soglia al di sotto della quale la protezione non può essere concessa e quindi come specificazione del requisito principale.

L'autore, approfondendo le ripercussioni dei casi Brompton e Cofemel, ipotizza l'utilizzo del grado di originalità presente nell'opera, superata la soglia minima, come parametro di riferimento al quale commisurare l'ampiezza della protezione. Considerando che la sentenza Cofemel, richiamando il precedente Painer, ha espressamente escluso la possibilità di variazione del novero dei diritti esclusivi attribuiti della tutela autoriale, dichiarando quindi che, qualora questa sia concessa, sarà estesa a tutte le facoltà esclusive indicate dalla Direttiva 2001/29/CE, sembra doversi sostenere che per ampiezza della protezione deve intendersi l'estensione di essa, consistente nel grado di similitudine che deve intercorrere tra opera protetta e creazione del terzo ai fini della violazione dei diritti.²⁰⁰

¹⁹⁹ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 19 ss; CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*, punto 31; SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, in *63 Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Forthcoming UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2763903, 2016, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763903#:~:text=Pamela%20Samuelson,-University%20of%20California&text=Under%20the%20merger%20doctrine%20of,a%20small%20number%20of%20ways.

²⁰⁰ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 19 ss; CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punto 35.

Chiarito il presupposto per cui l'originalità, e quindi la possibilità di accesso alla protezione, è valutata sulla base delle caratteristiche formali del *design* che sono espressione delle scelte autoriali, si possono formulare due tesi. Innanzitutto, le scelte libere e creative hanno modo di manifestarsi su un numero più o meno elevato di caratteristiche dell'opera; di conseguenza, la tutela potrebbe essere modulata in relazione al grado di distacco, in modo da non investire le caratteristiche che non presentino carattere originale, creando un rapporto inversamente proporzionale tra il grado di impatto che le parti originali hanno sul *design* complessivo e lo spazio di libertà che resta a disposizione dei *designer* successivi. In secondo luogo, il risultato finale del lavoro di *design* può presentare un più o meno elevato grado di rottura rispetto al *design* già esistente nello specifico settore; anche in questo caso, potendosi individuare, in un prodotto che si distanzia maggiormente dal panorama esistente, un contributo di creatività più diffuso, ovvero esteso all'aspetto complessivo del *design*, è maggiormente probabile che una creazione successiva, anche in caso di diversificazione nelle caratteristiche di dettaglio, costituisca una violazione per la ripresa di alcuni elementi risultanti dall'impressione complessiva.²⁰¹

La correlazione tra il grado di originalità e l'estensione della protezione risulta, inoltre, coerente con la disciplina dei disegni e modelli, nell'ambito della quale più il carattere individuale è marcato, maggiore è l'estensione della protezione, in quanto sarà più difficile, per un *design* successivo, soddisfare il requisito, se il precedente presenta già notevoli elementi di distinzione rispetto al panorama del settore ad esso anteriore.

L'opportunità di modulare l'estensione della protezione, offerta dal diritto d'autore o dalla privativa speciale, in relazione al grado di originalità o al carattere individuale risulta decisamente funzionale a garantire l'effettività degli obiettivi perseguiti dalle due tutele appartenenti al campo della proprietà intellettuale. Infatti, tale simmetria, oltre a realizzare l'obiettivo di giustizia sostanziale e di proporzionalità, individuabile in qualsiasi ambito del diritto, contribuisce ad incentivare il progresso tecnico e artistico, nonché all'innovazione del *design* e della creatività intellettuale.²⁰²

²⁰¹ GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2022, p. 19 ss.

²⁰² Ibidem.

3.2. IL REQUISITO DELL'ORIGINALITÀ E IL RAPPORTO FRA DIRITTO D'AUTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In un momento storico di grande innovazione tecnologica e, in particolare, informatica è certamente interessante una riflessione sul rapporto tra diritto d'autore e intelligenza artificiale, con particolare attenzione per il ruolo svolto dal requisito dell'originalità.

Le decisioni approfondite nel capitolo precedente hanno definitivamente cristallizzato la definizione del requisito dell'originalità: si ritiene che debba essere inteso in termini di scelte libere e creative, espressive della personalità dell'autore, individuabili negli elementi formali dell'opera e che si tratti di un requisito applicabile a qualsiasi tipologia di opere dell'ingegno, nonché alle opere utili.

Ad oggi il processo creativo non presuppone più necessariamente l'esistenza di un autore quale essere umano e, anzi, vede come parte attiva nella realizzazione di opere i sistemi di intelligenza artificiale; si tratta infatti di sistemi in grado di agire "mimando specificatamente le modalità di funzionamento dell'intelligenza umana", grazie a capacità di comprensione, capacità di ragionamento, capacità di apprendimento e capacità di interazione, che consentono all'uomo di relazionarsi con le macchine e viceversa. Grazie alla possibilità della macchina di acquisire un'enorme mole di dati, apprendendo dall'esperienza, e di elaborare informazioni complesse, il sistema di IA è in grado di assumere decisioni autonomamente, al di là delle istruzioni inizialmente impartite, senza bisogno di intervento umano.²⁰³

Alla luce di quanto premesso, ci si domanda se in tali categorie di opere sia rinvenibile il requisito dell'originalità, come definito dalla Corte di Giustizia, necessario ai fini della tutela autoriale; il riferimento è, chiaramente, a quelle opere realizzate in assenza di input umano, dal momento che, in caso di realizzazione indirizzata, manipolata o governata dall'uomo, non vi sarebbero dubbi circa la proteggibilità tramite diritto d'autore dell'opera.

Per la valutazione dell'originalità, non è sufficiente l'osservazione dell'opera creata e diffusa, perché questa risulta indistinguibile sotto ogni aspetto dall'opera creata dall'uomo; nonostante l'enorme difficoltà, sul piano probatorio, di dimostrare la

²⁰³ GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 17 ss.

derivazione da un sistema di IA, è necessaria un'indagine sulle singole fasi del processo creativo.²⁰⁴

Sul tema esistono diverse visioni: c'è chi afferma che non esistano ragioni valide ad escludere la possibilità di rinvenire il requisito dell'originalità delle opere realizzate da sistemi di intelligenza artificiale in grado di operare scelte espressive, autonome e non predeterminate dall'essere umano e chi, invece, rimane scettico sulla proteggibilità di tali creazioni. Secondo il primo orientamento, i presupposti appena elencati sarebbero sufficienti a rintracciare l'esistenza di scelte libere e creative, non necessariamente condizionate da regole o vincoli di carattere tecnologico, almeno nei casi in cui il processo creativo non sia il risultato di un meccanismo automatico o predeterminato. La libertà di scelta sembra rintracciabile dal momento che tali sistemi operano replicando le modalità di funzionamento del cervello umano, riuscendo a mostrare capacità di apprendimento, ma anche creatività e indipendenza, essendo in grado di scegliere liberamente tra più soluzioni espressive.

Ad avviso di tale orientamento, sussisterebbe l'originalità nel caso di opere di disegno industriale realizzate da agenti artificiali che abbiano autonomamente scelto stile, forme, colori e altre caratteristiche dell'oggetto nell'ambito di un "numero sufficientemente ampio di varianti".²⁰⁵

Il tema è comunque delicato e complesso, perché oltre alla rintracciabilità del requisito di accesso alla tutela autoriale si deve discutere circa la coerenza della proteggibilità di tali opere con le finalità della disciplina d'autore. A tal proposito bisogna ricordare come la tradizione occidentale, che individua nel diritto d'autore un mezzo utile per l'innovazione culturale e artistica, coltivata tramite la remunerazione dell'attività intellettuale creativa dell'autore, abbia subito un processo di contaminazione con la tradizione anglosassone, che accosta alla cura dell'interesse dell'autore al riconoscimento della creazione intellettuale l'attenzione per l'interesse economico di coloro che hanno assunto l'iniziativa di realizzarla e quindi per l'investimento imprenditoriale che garantisce l'innovazione.

È inoltre indiscutibilmente rilevante l'interesse collettivo alla diffusione di nuove opere: l'apporto creativo contribuisce, infatti, mettendo a disposizione della collettività nuove

²⁰⁴ Ibidem, p. 20.

²⁰⁵ Ibidem, p. 21 ss.

conoscenze, a stimolare il progresso culturale e tecnologico. La privativa è allora uno strumento di “incremento del benessere economico collettivo”²⁰⁶, utile a garantire un continuo e duraturo processo innovativo nel campo dell’invenzione.

Premesso che la privativa autoriale mira a stimolare la produzione e la diffusione di opere creative, sorge spontaneo chiedersi se anche le opere generate tramite sistemi di intelligenza artificiale siano in grado di contribuire al progresso culturale, giovando all’intera collettività. Dal momento che si tratta di creazioni indistinguibili, anche da parte di esperti dei settori, da quelle realizzate dall’uomo, non si può che desumere la sussistenza di un simile effetto sulla collettività; la protezione autoriale delle opere ottenute grazie all’impiego di sistemi di IA non si pone, quindi, in contrasto con le finalità del diritto d’autore.²⁰⁷

È utile ricordare, inoltre, l’importanza di un’armonizzazione con riguardo al tema discusso; infatti, l’esclusione della tutela da parte di uno Stato Membro finirebbe per limitare, su quel territorio, gli investimenti e la produzione di tali opere, che si concentrerebbero invece in quei Paesi in cui esse possono accedere alla protezione. La conseguenza di una simile ipotesi sarebbe un notevole ostacolo all’innovazione.

Non manca, però, chi ritiene invece difficile pensare di configurare una protezione d’autore nei confronti di simili opere. Le creazioni dell’IA, infatti, sono spesso il risultato dell’analisi e dell’elaborazione di grandi quantità di dati, seguendo algoritmi e tecniche di apprendimento automatico; inoltre, la “creatività” nell’ambito dell’IA potrebbe non corrispondere alla concezione umana di creatività, che implica non solo la presenza di un notevole margine di libertà di scelta, ma anche l’individuazione della personalità dell’autore.

Emerge allora la necessità di una revisione e possibili aggiustamenti legislativi per riflettere le nuove realtà del panorama creativo digitale e, in particolare, di un ripensamento delle definizioni di originalità e creatività in un’epoca in cui la tecnologia sta ridefinendo i confini della creazione artistica e intellettuale.²⁰⁸

La giurisprudenza statunitense, ad oggi, infatti opta per la negazione della possibilità di proteggere tramite diritto d’autore le opere generate da sistemi di IA. L’accesso è stato

²⁰⁶ Ibidem.

²⁰⁷ Ibidem.

²⁰⁸ Ibidem.

precluso a un'opera d'arte bidimensionale, rappresentante un arco verdeggiante sopra dei binari ferroviari, creata dall'algoritmo "Creativity Machine" di Stephen Thaler, che dichiara essere stata generata autonomamente dall'algoritmo. Tuttavia, l'Ufficio del Copyright ha ritenuto che questa descrizione fosse in contrasto con i principi fondamentali del diritto d'autore, che richiedono che l'opera sia il prodotto di una mente umana.

L'Ufficio, in tal caso, pur avendo riconosciuto l'esigenza di adattamento del diritto d'autore alle nuove frontiere, ha ritenuto che la mancanza di coinvolgimento diretto umano nella creazione dell'opera sia stata determinante nella decisione.²⁰⁹

In Europa la situazione è simile, con dibattiti in corso su come le leggi esistenti possano essere interpretate o modificate per affrontare queste nuove sfide; resta da riflettere sulla definizione di originalità e creatività in relazione al coinvolgimento dell'IA.

Sul versante italiano, la Corte di Cassazione ha recentemente espresso un significativo parere in merito al diritto d'autore nell'ambito dell'intelligenza artificiale, con particolare riguardo nei confronti della definizione dell'autorialità di un'opera realizzata tramite IA e la misura in cui l'uso del software di IA incorpora la creatività dell'artista.²¹⁰

Secondo la Corte, è essenziale valutare quanto l'uso del software abbia interagito con la creatività umana nell'elaborazione dell'opera; l'accento dovrebbe essere posto sulla necessità di distinguere tra la "mera generazione automatizzata da parte dell'IA e un'effettiva espressione creativa da parte dell'utente. Rileverebbe, quindi, ai fini dell'accesso alla tutela autoriale, la "misurazione" dell'apporto creativo umano nel processo realizzativo di un'opera: bisogna "verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento [abbia] assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalso".²¹¹

²⁰⁹ Ibidem; *Thaler v. Perlmutter, Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office, et al.*, Civil Action n. 22-1564, august 18, 2023, <https://www.copyright.gov/ai/docs/district-court-decision-affirming-refusal-of-registration.pdf>.

²¹⁰ Corte di Cassazione, ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023; <https://www.altalex.com/documents/2023/03/01/protetta-opera-creata-a-i-questione-arriva-cassazione>.

²¹¹ GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020, p. 21 ss.; Corte di Cassazione, ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023; <https://www.altalex.com/documents/2023/03/01/protetta-opera-creata-a-i-questione-arriva-cassazione>

Ciò significa che l'uso di un software nel processo creativo non esclude che l'elaborazione di un'opera dell'ingegno possa ricadere nella tutela del diritto d'autore. Il concetto di creatività viene senz'altro destabilizzato dalla presenza di uno strumento genuinamente generativo, capace di produrre output sempre diversi riciclando con combinazioni diverse tutti i dati assorbiti. Probabilmente è questo il motivo per cui tutte le sentenze ad oggi rilevanti affrontano il tema con un approccio pragmatico e prudente, ribadendo che un'opera resta di dimensioni umane fintantoché un apporto umano risulta rilevante nella sua ideazione, produzione e utilizzo.²¹²

²¹² GUIZZARDI, *Il requisito dell'originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ', 2020, p. 21 ss.

3.3. LA RECENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA

3.3.1. La permanenza del valore artistico: il caso Land Rover Defender

Nonostante la Corte di Cassazione civile abbia avallato, con la sentenza n. 8433/2020, l'indirizzo della Corte di Giustizia per cui il requisito dell'originalità è necessario e sufficiente perché la creazione abbia accesso alla tutela d'autore, affermando che tale condizione, come definita dalla giurisprudenza europea, non implica anche che l'opera dell'ingegno “*produca un effetto visivo rilevante dal punto di vista estetico*”, non tutti i giudici italiani sembrano voler riconoscere definitivamente l'illegittimità del requisito del valore artistico.²¹³

Il Tribunale di Roma, infatti, nell'ordinanza risalente al 2021 che decideva il caso relativo all'automobile Land Rover Defender, ha affermato che “*non sono divisibili le conclusioni a cui perviene la ricorrente, sulla scorta della sentenza Cofemel, circa il superamento del requisito del valore artistico richiesto dall'art. 2, co. 1, n. 10 della l.d.a., affinché il modello o il disegno possa accedere alla più ampia e duratura tutela del diritto d'autore*”.²¹⁴

Secondo il Tribunale, la Corte di Giustizia, risolvendo il caso Cofemel avrebbe comunque confermato l'operatività dell'art. 17 della Direttiva 98/71, secondo cui “*ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere*”. La conformità al diritto europeo del requisito del “valore artistico”, qualità estetica necessaria a far ritenere sussistente l'originalità, non risulterebbe quindi messa in dubbio dalla Corte di Giustizia.²¹⁵

²¹³ Cassazione civile, sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020, *Kiko c. Wycon*; <https://www.altalex.com/documents/2020/07/06/diritto-d-autore-la-protezione-del-layout#:~:text=8433%2F2020%20della%20Cassazione%20civile,minimo%20di%20apporto%20reativo%20idoneo>.

²¹⁴ Tribunale di Roma, ordinanza del 29 luglio 2021, *Jaguar Land Rover Ltd c. Ineos Automotive Ltd*; <https://akran.it/it/2022/04/21/respinta-la-tutela-del-marchio-di-forma-e-del-diritto-d-autore-corrispondente-al-land-rover-defender/>.

²¹⁵ Ibidem.

3.3.2. Diversi orientamenti del Tribunale di Venezia

Il Tribunale di Venezia, nell'ordinanza del 5 luglio 2021, relativa a lampadari che riprendevano lo stile tipico di Murano, sembrava accogliere il principio emergente dalla sentenza Cofemel, come interpretato dalla maggior parte della dottrina, accordando tutela del diritto d'autore anche in mancanza di un marcato valore artistico. Il giudice ha infatti affermato che *“a detta della Corte di Giustizia, non vi sarebbe spazio secondo il diritto dell'Unione per introdurre limitazioni alla tutela autorale ove abbia ad oggetto il design industriale, richiedendosi il valore artistico dell'opera. Così, senza giungere ad escludere la necessità di riscontro di detto presupposto di artisticità previsto dall'art. 2 n. 10) l.n. 633/1941, può comunque ragionevolmente ritenersi che il requisito del valore artistico richiesto dalla norma interna possa essere interpretato in modo da escludere apprezzamenti particolarmente rigorosi”*. Nella sentenza, seppur non vi sia riferimento un'espressa abrogazione del requisito, il Tribunale ha ritenuto comunque sufficiente il riconoscimento di scelte libere e creative che riflettessero la personalità dell'autore, senza che queste conferissero all'oggetto un particolare grado di valore artistico.²¹⁶

Il medesimo Tribunale, tuttavia, con ordinanza del 3 agosto 2021 relativa a degli anelli, risulta avere invece affermato che i requisiti di tutela posti dalla norma nazionale devono essere valutati in modo rigoroso, ritenendo quindi il valore artistico essenziale per la protezione autorale: secondo tale orientamento la decisione Cofemel non avrebbe affatto affermato il principio dell'unità dell'arte.²¹⁷

3.3.3. Vespa Piaggio e diritto d'autore

Prima di approfondire il caso in cui la Cassazione, dimostrando attenzione per le conseguenze derivanti dal caso Cofemel, ha riconosciuto la tutelabilità dell'iconica Vespa tramite il diritto d'autore, è opportuno compiere un passo indietro. Con la sentenza n. 1900 del 4 aprile 2017, infatti, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino aveva attribuito tutela di diritto d'autore al noto scooter “Vespa”

²¹⁶ Tribunale di Venezia, ordinanza del 5 luglio 2021; <https://www.martinimanna.it/blog/tutela-autoriale-del-design-e-valore-artistico-dopo-cofemel>.

²¹⁷ Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 agosto 2021; <https://www.martinimanna.it/blog/tutela-autoriale-del-design-e-valore-artistico-dopo-cofemel>.

della Piaggio. La sentenza Cofemel, però, sarebbe intervenuta solamente due anni dopo, tanto che la necessità di rinvenire, ai fini della tutela, il valore artistico dell'opera non risulta messo in discussione dalla sentenza. Il diritto d'autore veniva riconosciuto proprio in virtù, oltre che del carattere creativo (l'"originalità" della giurisprudenza europea), del valore artistico, individuato grazie al riconoscimento storico sociale invocato in dottrina e in giurisprudenza nel tempo e di cui si è trattato nel primo capitolo, al paragrafo 1.1.2. Il Tribunale, infatti, affermava che *"i plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico. Ed infatti il carattere creativo ed il valore artistico di un'opera di design vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste"*.²¹⁸

La decisione viene confermata dalla sentenza n. 33100 del 28 novembre 2023 della Corte di Cassazione; in questo caso, è riconoscibile una maggiore attenzione sulle conseguenze della sentenza della Corte Giustizia dell'Unione Europea, nonostante si percepisca ancora una distanza dall'accoglimento definitivo del "principio Cofemel".

La Suprema Corte, sottolinea che, secondo quanto emerso non solo grazie al caso Cofemel, ma anche grazie alla decisione sul caso Brompton, la centralità, nella valutazione circa l'accesso alla tutela, è assunta dall'aspetto "originale", mentre il valore artistico dovrebbe essere valutato in modo decisamente meno rigoroso, essendo posto in secondo piano.

Tuttavia, la Corte non si è pronunciata sulla necessità di escludere completamente il requisito del valore artistico, dal momento che nel caso concreto la sua sussistenza non era comunque più in discussione e le parti non avevano sollevato la questione della compatibilità di tale requisito con la normativa europea.²¹⁹

²¹⁸ Tribunale di Torino, sentenza n. 1900 del 4 aprile 2017, *Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. Ltd c. Piaggio*; <https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-dellimpresa/diritto-dautore/la-vespa-dautore-la-sua-forma-va-tutelata/>; <https://brevettinews.it/marchi-design/il-caso-vespa-marchio-di-forma-e-diritto-dautore/>.

²¹⁹ Cassazione civile, sentenza 33100 del 28 novembre 2023, *Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. Ltd c. Piaggio*; <https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-dellimpresa/diritto-dautore/la-vespa-dautore-la-sua-forma-va-tutelata/>; <https://brevettinews.it/marchi-design/il-caso-vespa-marchio-di-forma-e-diritto-dautore/>.

Dopo quasi cinque anni dalle due rinomate sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non si intravede ancora un'applicazione effettiva del principio che, secondo la maggior parte della dottrina, sarebbe volto ad escludere il requisito del valore artistico dalle condizioni di accesso della tutela d'autore.²²⁰

²²⁰ <https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-dellimpresa/diritto-dautore/la-vespa-dautore-la-sua-forma-va-tutelata/>; <https://brevettinews.it/marchi-design/il-caso-vespa-marchio-di-forma-e-diritto-dautore/>.

3.4. 2022: UNA PROPOSTA DI REVISIONE

In materia di disegni e modelli, dal momento che l'unica revisione nei confronti del Regolamento 6/2002 risale al 2006 e riguarda unicamente l'adesione dell'UE al sistema di registrazione internazionale dell'Aia, la normativa risulta indubbiamente datata. Emerge allora la necessità, in virtù degli inevitabili cambiamenti della realtà del *design* e dei nuovi dati giurisprudenziali, di adattare la disciplina relativa al disegno industriale alle esigenze odierne e future, in modo da garantire una protezione giuridica accessibile, efficace e coerente. Parallelamente, è sempre viva la finalità di promuovere l'innovazione e la competitività nel campo del *design* sul territorio dell'Unione Europea; *“a tal fine occorre garantire che il sistema di protezione dei disegni e modelli sia idoneo allo scopo nell'era digitale e diventi sostanzialmente più accessibile ed efficiente per i singoli autori, le PMI e le industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli in termini di costi e complessità minori, maggiore rapidità e maggiore prevedibilità e certezza del diritto”*. Tali propositi sono menzionati dalla proposta definita dalla Commissione Europea *“Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione)”*, risalente al 28 novembre 2022, a cui viene affiancata la *“Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione”*.²²¹

In particolare, oltre alla finalità di *“completare il mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione introducendo nella Direttiva la clausola di riparazione già contenuta nel Regolamento”*, che non rileva ai fini della presente analisi, all'interno della proposta di Direttiva viene messo in luce lo scopo di modificare le disposizioni obsolete esistenti all'interno della Direttiva 98/71 e del Regolamento 6/2002 e di *“conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e delle procedure nazionali in materia di disegni e modelli per rafforzare l'interoperabilità e la complementarità con il sistema dei disegni e modelli comunitari”*.²²²

²²¹ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione), Commissione Europea, Bruxelles, 28.11.2022; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0317_IT.html

²²² Ibidem.

La proposta intende abrogare e sostituire espressamente la Direttiva 98/71 CE, nota come “Direttiva *Design*”, introducendo anche alcune disposizioni del Regolamento 6/2002, in modo da aumentare il grado di coerenza tra questi due strumenti.

Ai fini dell’approfondimento, è utile soffermarsi, in primis, sul considerando (12) della nuova Direttiva, che sostituirebbe, abrogandone una parte e riproponendone il resto, il considerando (8) della Direttiva 98/71, dedicato al principio della cumulabilità della tutela offerta dalla privativa dei disegni e modelli con quella offerta dal diritto d’autore. La nuova disposizione, infatti, elimina il riferimento iniziale alla “*mancata armonizzazione del diritto d’autore*”, probabilmente prendendo atto sia del dato legislativo che testimonia una parziale armonizzazione della disciplina, la Direttiva 2001/29 CE, sia dell’armonizzazione europea, a livello giurisprudenziale, della nozione di opera. Si può ritenere, infatti, che la giurisprudenza europea, tramite alcune sentenze citate nel par. 1.2.3., abbia uniformato almeno in parte il requisito di accesso alla tutela d’autore, consistente nella possibilità di qualificare una creazione come “opera”, in virtù del riconoscimento in essa del carattere dell’originalità, come definito dalla Corte di Giustizia.²²³ La presente proposta, quindi, sembrerebbe valorizzare la tesi, di cui si è trattato al par. 2.1.4., dell’Avvocato Generale Szpunar espressa nelle conclusioni relative al caso Cofemel: l’Avvocato aveva sostenuto infatti che l’armonizzazione del diritto d’autore cui si affermava la mancanza si sarebbe dovuta considerare avvenuta proprio tramite la Direttiva 2001/29, a cui sarebbe seguito, inoltre, negli anni successivi, l’intervento della Corte di Giustizia.²²⁴

La nuova Direttiva, per mezzo del considerando (12), abrogerebbe, di conseguenza, anche la parte del considerando (8) che riserva agli Stati Membri la facoltà di “*determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d’autore*” e, ribadendo il principio della cumulabilità delle due tutele, subordinerebbe il cumulo alla

²²³ Ibidem; Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, considerando (8); CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*, punti 29 e 30; Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione), Commissione Europea, Bruxelles, 28.11.2022, considerando (12).

²²⁴ Conclusioni dell’Avvocato Generale SZPUNAR presentate il 2 maggio 2019 nel caso Cofemel, punto 33, cit.

condizione che “*siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore*”, come armonizzata nel corso del tempo.²²⁵

Allo stesso modo, la Commissione Europea prevede l'abrogazione parziale dell'articolo 17, nella parte in cui consente agli stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione autorale e introduce l'articolo 23, che recita: “*I disegni e modelli protetti come disegni o e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente Direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore*”. Viene confermata, quindi, l'idea secondo cui un'armonizzazione, seppur incompleta, sia effettivamente intervenuta nel diritto dell'Unione Europea.²²⁶ Appare evidente, ed è confermata dalla Proposta stessa (si parla di “proposta parallela di modifica”), nel paragrafo dedicato alla “Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato”, la necessità di modificare alcune disposizioni contenute all'interno del Regolamento 6/2002. L'articolo 96, infatti, ripropone il dettato dell'articolo 17 della Direttiva che dovrebbe essere abrogata; l'articolo risulterebbe quindi contrastante con la nuova fonte legislativa, dal momento che conferisce agli Stati Membri la libertà di determinare la portata e le condizioni della tutela autorale.²²⁷

Come anticipato, infatti, al fianco di tale proposta, la Commissione ha contestualmente previsto un nuovo Regolamento, che modifichi quello del 2002, al fine di “*modernizzare e migliorare le disposizioni esistenti, modificando quelle obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti in termini di portata e limitazioni*” e di “*migliorare l'accessibilità, anche economica, e l'efficienza della protezione dei DMC, semplificando e razionalizzando le procedure nonché adeguando e ottimizzando il livello delle tasse dovute*”. Accanto alle modifiche accennate, necessarie al fine di armonizzazione tra legislazioni che dovrebbe risultare in seguito

²²⁵ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione), Commissione Europea, Bruxelles, 28.11.2022, considerando (12); Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, considerando (8).

²²⁶ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione), Commissione Europea, Bruxelles, 28.11.2022, art. 23; Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 17.

²²⁷ Regolamento CE 6/2002 del Consiglio Europeo, art. 96.

all’approvazione del “pacchetto”, è ravvisabile una particolare attenzione alle esigenze dell’era digitale, dimostrata, ad esempio dalla previsione della tutela contro copie realizzate attraverso la stampa 3D. Al fine di andare incontro allo sviluppo tecnologico, oltre all’aspetto del prodotto, determinato dalle sue linee, contorni, colori, forma e struttura superficiale, nel concetto di “modello” saranno compresi anche il movimento, le transizioni, o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche. Il prodotto coinvolto nella protezione, di conseguenza, sarà qualunque oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico, o sia reso in forma digitale.²²⁸

Un’altra importante novità introdotta dal “pacchetto” sulla protezione dei disegni e modelli sarebbe la cosiddetta “clausola di riparazione”, che esclude dalla protezione del disegno o modello i pezzi di ricambio di un prodotto complesso che sono utilizzati per ripristinare l’aspetto originario ai fini di riparazione, se la parte si presenta esattamente come il pezzo originario.; il fine è quello di liberalizzare il mercato dei pezzi di ricambio e a garantire che i consumatori dispongano di pezzi di ricambio più accessibili per le riparazioni.

La proposta di Regolamento, inoltre, riduce le tasse di primo deposito rispetto a quelle correnti, ma prevede un loro aumento progressivo nel corso dei vari rinnovi: la ratio è quella di selezionare e limitare il numero dei rinnovi dei modelli. La durata massima della registrazione viene confermata a 25 anni.²²⁹

In relazione a tale progetto di revisione, il 5 dicembre 2023 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento dell’Unione Europea, che dovrà essere approvato e adottato formalmente da Consiglio e Parlamento; si prevede che la nuova legge entrerà in vigore nel 2024.

La riforma mira, in sintesi, ad una maggiore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e all’adattamento alle esigenze odierne del mercato del *design*, volendo offrire maggiore prevedibilità e certezza giuridica agli operatori; gli Stati dovranno pertanto aggiornare le proprie regole sui requisiti e sulla rappresentazione dei disegni e

²²⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione), Commissione Europea, Bruxelles, 28.11.2022; Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione; <https://www.praxi-ip.praxi/news-detail/173/revisione-modello-comunitario>.

²²⁹ Ibidem.

modelli, allineandole con quelle definite dall'Unione Europea, giungendo inoltre all'uniformità di procedure relative all'esame, alla registrazione e all'invalidazione dei disegni e modelli.

Per quanto riguarda il tema della tutela del *design* attraverso la protezione offerta dal diritto d'autore ai sensi della Direttiva 2001/29, in caso di accoglimento definitivo del progetto, gli stati membri avrebbero l'obbligo di accogliere il principio dell'unità dell'arte e di abrogare ogni eventuale requisito di tutela ulteriore rispetto all'originalità, equiparando le opere del disegno industriale alle altre opere dell'ingegno. In tal caso, sembrerebbe quindi che sia stata recepita dal legislatore quella lettura della decisione sul caso Cofemel che afferma l'illegittimità di requisiti ulteriori rispetto all'originalità (par. 2.1.3.).²³⁰

²³⁰ Ibidem.

CONCLUSIONI

Con il presente approfondimento si è fornita una panoramica generale del tema relativo alla tutela giuridica dei disegni industriali, volgendo uno sguardo agli approcci dei diversi ordinamenti e all'intervento delle istituzioni europee, e dedicando particolare attenzione all'interferenza tra i due tipi di tutela, quella offerta della privativa speciale dei disegni e modelli e quella garantita dal diritto d'autore.

Si è potuto osservare come l'industria, la tecnologia e l'arte, dando vita al disegno industriale e progredendo in un mondo sempre più complesso, abbiano necessitato, nel tempo, in maniera sempre maggiore, dell'intervento della legge e del lavoro interpretativo dei giuristi, al fine di garantire l'esistenza di un sistema in cui i vari interessi fossero adeguatamente bilanciati e l'obiettivo di benessere collettivo economico e culturale fosse perseguito. Come nel resto del mondo giuridico, anche nell'ambito del *design* si è dimostrata sempre più urgente un'armonizzazione a livello sovranazionale, in particolare da parte dell'Unione Europea, che garantisse l'efficienza di un mercato unico in cui la libertà di circolazione delle merci e dei capitali fossero effettive.

Il processo di armonizzazione a cui si è assistito attorno al 2000, nell'ambito di un panorama giuridico come quello europeo, in relazione al mondo dell'*industrial design*, però, non è stato immediato né semplice e, anzi, ha creato inevitabilmente qualche lacuna e alcuni problemi interpretativi, in particolare con riguardo alla tutela autoriale di quegli oggetti protetti dalla privativa dei disegni e modelli.

Le condizioni di accesso delle opere di *design* al diritto d'autore, constatata l'inadeguatezza delle disposizioni europee, rappresentano un tema, ad oggi, particolarmente complesso, nei confronti del quale le due sentenze analizzate nel secondo capitolo non hanno saputo fornire una chiave di lettura chiara, univoca e definitiva. Seppur si tratti di due pronunce indubbiamente importanti, che hanno messo definitivamente in dubbio la facoltà degli Stati di subordinare la tutela d'autore a requisiti di merito estetico o artistico pur precisando che le forme determinate unicamente da considerazioni funzionali non possano accedervi, la Corte di Giustizia non ha chiarito a tutti gli effetti la direzione da seguire. A dimostrarlo sono alcuni casi

rinvenuti nella recente giurisprudenza italiana, analizzati al terzo capitolo: i principi dell'*unità de l'art* e dell'affermazione dell'originalità come unico requisito necessario alla protezione autoriale non sono stati affatto uniformemente recepiti dai giudici, che hanno espressamente mostrato perplessità circa le disposizioni del legislatore europeo, evidenziando le contraddizioni a cui si andrebbe incontro confermando l'operatività di tali principi.

I casi Cofemel e Brompton, rispettivamente trattati dalla Corte nel 2019 e nel 2020, hanno sicuramente creato un varco fondamentale ai fini di importanti riflessioni e, soprattutto, di interventi legislativi potenzialmente decisivi. Come sottolineato nel paragrafo 2.1.4., infatti, le sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non possono prevalere su direttive e regolamenti, ma si limitano a chiarirne il contenuto per facilitarne l'interpretazione: tali pronunce vincolano esclusivamente i giudici nazionali nell'applicazione della legge, affinché questa non risulti contraria alle fonti comunitarie (sia legislative sia giurisprudenziali), ma non hanno la facoltà di abrogare alcuna norma contenuta prevista da un regolamento o una direttiva.

A dimostrare l'influenza di tale giurisprudenza sul tema e la necessità di rinnovare e armonizzare ulteriormente il sistema di tutela è proprio la proposta di revisione, precedentemente citata e approfondita all'interno del paragrafo 3.4., avanzata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, che intende modificare e aggiornare l'odierna privativa dei disegni e modelli, in particolare subordinando il cumulo alla condizione che *“siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore”*, come armonizzata nel corso del tempo, ed eliminando quindi la facoltà degli Stati Membri di *“determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore”*. Si tratta di una proposta riguardo cui il 5 dicembre 2023, dalle istituzioni dell'Unione Europea, è stato raggiunto solamente un accordo provvisorio e di cui non è ancora certa la sorte, ma che, in caso di approvazione e adozione, confermerebbe il *“trionfo”* di quella lettura che individua nel *“principio Cofemel”* l'affermazione dell'unità dell'arte e l'illegittimità di ulteriori requisiti di accesso alla tutela d'autore rispetto alla mera originalità, come definita dalla Corte (par. 1.2.2.).

A prescindere dall'esito dei lavori, al termine dell'analisi dei diritti di proprietà intellettuale relativi al *design* è inevitabile constatare come si tratti di una disciplina che necessita, a maggior ragione in un mondo che assiste ad un continuo e veloce progresso

tecnologico, di costanti aggiornamenti, attraverso cui il legislatore sia in grado di bilanciare in modo adeguato e soddisfacente per il mercato gli interessi in gioco. Il diritto di artisti e imprenditori di vedere riconosciuto il merito delle opere realizzate e la necessità di mantenere una sufficiente competitività nell'ambito del mercato, garantita limitando l'estensione della protezione, rappresentano due interessi interferenti fra loro che però sono entrambi funzionali all'ottenimento di un soddisfacente progresso artistico, culturale o tecnologico. Proprio da ciò deriva la necessità di un costante e adeguato equilibrio, da garantire attraverso la legge.

Come testimoniato dal paragrafo 3.2., il bilanciamento degli interessi che entrano in gioco si dimostra fondamentale anche con riguardo ad un tema estremamente attuale, ancora in attesa di sviluppi legislativi., come quello del rapporto fra diritto d'autore e intelligenza artificiale. La finalità di sviluppo culturale e artistico, garantito, anche qualora le opere siano ottenute tramite l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, dalla possibilità di rintracciarvi quella libertà di scelta necessaria a soddisfare il requisito dell'originalità, sembra in grado di prevalere sulla necessità di rinvenire il "carattere umano" della creatività qualora l'apporto umano di chi si sia avvalso di tali sistemi non sia significativa.

BIBLIOGRAFIA

- AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SPADA, *Diritto industriale - proprietà intellettuale e concorrenza*, GIAPPICHELLI, 2020.
- BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della dottrina Cofemel*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020.
- FABBIO, *Contro una tutela "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2015.
- FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2016.
- FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, CEDAM, 1975.
- FHIMA, *The CJEU decision in Brompton bicycle (Case C-833/18): an original take on technical functionality?*, 2021, disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741645
- FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica – Lezioni di diritto della proprietà industriale*, GIUFFRÈ, 2015.
- FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, GIUFFRÈ, 2002
- FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale – Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, GIUFFRÈ, 2020.
- GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, MAGGIOLI, 2001.
- GUGLIELMETTI, *Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2022.
- GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2020.
- KUR, *Unitè de l'art is here to stay – Cofemel and its consequences*, 2019, in SSRN, disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500845.

- MANGINI, TONI, *Manuale breve di diritto industriale, Concorrenza – Diritti di proprietà intellettuale*, CEDAM, 2019.
- SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, in *63 Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Forthcoming UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2763903, 2016, disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763903#:~:text=Pamela%20Samuelson,-University%20of%20California&text=Under%20the%20merger%20doctrine%20of,a%20small%20number%20of%20ways.
- SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale*, GIAPPICHELLI, 2018.
- SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 2021.
- SANNA, *La tutela d'autore delle opere grafiche applicate a un prodotto industriale (nota a Trib. Milano 13 luglio 2020, 1959)*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2021.
- SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, GIUFFRÈ, 1990.
- SCHOVSBO, *Copyright and design law: what is left after all and Cofemel? – or: Design law in a 'double whammy'*, 2020, in SSRN, disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3519156.
- SPADA, *Utile et futile dans la propriété intellectuelle: la valeur artistique des dessins et modèles en droit italien*, in AIDA, GIUFFRÈ, 2016.
- SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, 2014, disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382718.

GIURISPRUDENZA CITATA

Giurisprudenza dell'Unione Europea

- CGUE, 20 ottobre 1993, C-92/92, *Phil Collins c. Imrat*.
- CGUE, 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*.
- CGUE, 27 gennaio 2011, C-168/09, *Flos SpA contro Semeraro Casa e Famiglia SpA*.
- CGUE, 1° dicembre 2011, C-145/10, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH*.
- CGUE, 1° marzo 2012, C-604/10, *Football Dataco Ltd e altri v. Yahoo! UK Ltd e altri*.
- CGUE, 13 novembre 2018, C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*.
- CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*.
- CGUE, 8 marzo 2018, C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTech GmbH*.
- CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*.
- Conclusioni dell'Avvocato Generale Mengozzi, presentate il 12 maggio 2011, nel caso *Pepsi Co/Gruppo Promer*
- Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR presentate il 2 maggio 2019 nel caso *Cofemel*

Giurisprudenza italiana

- Cassazione civile, sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017.
- Tribunale di Torino, sentenza n. 1900 del 4 aprile 2017, *Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. Ltd c. Piaggio*.
- Cassazione civile, sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020, *Kiko c. Wycon*.
- Tribunale di Venezia, ordinanza del 5 luglio 2021.

- Tribunale di Roma, ordinanza del 29 luglio 2021, *Jaguar Land Rover Ltd c. Ineos Automotive Ltd.*
- Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 agosto 2021.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023.
- Cassazione civile, sentenza n. 33100 del 28 novembre 2023, *Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. Ltd c. Piaggio.*

Giurisprudenza francese

- Cour de Cassation, 17 novembre 1814, *Robin v. Romagnesi.*
- Cour de Cassation, 21 novembre 1862, *Bètbeder et Schwalbè c. Mayer and Pierson.*
- Cour de Cassation, 2 maggio 1961.

Giurisprudenza tedesca

- BGH, 13 novembre 2013, *Geburtstagszug.*

Giurisprudenza del Benelux

- Corte del Benelux, causa A 85/3, *Screenoprints Ltd. V. Citroen Nederland BV*, 1987.

Giurisprudenza statunitense

- *Thaler v. Perlmutter, Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office, et al.*, Civil Action n. 22-1564, august 18, 2023.

NORMATIVA CITATA

Normativa internazionale

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.
- Trattato OMPI. 1996.

Normativa dell'Unione Europea

- Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
- Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
- Regolamento CE 2002/06 del Consiglio Europeo. su disegni e modelli comunitari
- Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Normativa italiana

- Regio decreto n.1411 del 1940, Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali.
- Legge n. 633 del 1941, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Codice civile, 1942.
- Decreto legislativo n. 95 del 2001, Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- Decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale.

Normativa francese

- Loi n. 57 du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique.

Normativa tedesca

- Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Bildenden Künste und der Photographie, 1965

Normativa britannica

- Registered design act, 1949.
- Copyright Act, 1968.
- Copyright design patent act, 1988.

Normativa del Benelux

- Legge uniforme in materia di modelli e disegni industriali (BDPA), 1973.

Normativa portoghese

- Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d'autore e diritti connessi), 1985.

SITOGRAFIA

- <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>
- <https://www.ssrn.com/index.cfm/en/>
- <https://www.europarl.europa.eu/portal/en>
- <https://www.altalex.com>
- <https://akran.it/it/>
- <https://www.martinimanna.it>
- <https://iusletter.com>
- <https://brevettinews.it>
- <https://www.copyright.gov>
- <https://www.academia.edu>
- <https://orsingher.com/it/>
- <https://www.lexplain.it>