

Trento Law and Technology Research Group

Research Paper n. 40

**Opere di disegno industriale tra
creatività, neutralità e valore artistico:
esercizi (e acrobazie) sulla quadratura
del cerchio**

Roberto Caso, Giulia Dore | Aprile 2020/ v. 2.0 Febbraio 2021

**Industrial design between originality,
neutrality and artistic value: exercises
(and acrobatics) on the squaring the
circle**

Roberto Caso, Giulia Dore | Aprile 2020/ v. 2.0 Febbraio 2021

COPYRIGHT © 2021 ROBERTO CASO, GIULIA DORE

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series

<https://zenodo.org/communities/trentolawtechgroup/>

This paper © Copyright 2021 by Roberto Caso and Giulia Dore is
published under
Creative Commons - Attribution - Share Alike 4.0 International license.

Further information on this licence at:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

ABSTRACT

The intersection of copyright and design is problematic. Despite the attempt of harmonization at EU level, national applications of EU principles appear confused and contradictory.

This paper will focus on the Italian legal system, although there will be short references to the United Kingdom, where the harmonizing grip of the European Court of Justice unfolds - or at least has unfolded prior to Brexit - emblematically.

After a first illustration of the Italian legislation on the protection of industrial design, which will examine in detail the difficulties related to the intersection of copyright and other forms of protection, we will focus on the conflictual meaning and scope of the criterion of artistic value against the interpretation of the originality threshold for copyright protection suggested by the European Court of Justice. The second part of the essay is dedicated to the analysis of related case law, which offers further and specific food for thought that flows into the final paragraph.

CONTENTS

1. Introduction – 2. The protection of industrial design in the Italian legal system - 3. Neutrality and artistic value - 4. Requirements for the protection of the industrial design in the case law - 5. Conclusions

KEYWORDS

Intellectual property – Copyright – Industrial Design – Originality – Neutrality – Artistic value

About the Authors

Roberto Caso (email: roberto.caso@unitn.it; personal web page: <https://webapps.unitn.it/du/en/Persona/PER0000633/Curriculum>), co-director of Trento LawTech Group, is Associate Professor of Comparative Private Law at University of Trento, Faculty of Law, where he teaches Civil Law [Diritto civile], Comparative Intellectual Property Law, Comparative Privacy Law, Copyright law and Art, Private Law and ICTs. He is author and editor of publications in the field of Intellectual Property, Privacy, Contract Law and Tort Law. He is President of the Italian Association for the Promotion of Open Science [Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta, AISA]. Associate member of the Centre for Intellectual Property Policy (CIPP) di McGill University, Faculty of Law (Montréal).

Giulia Dore (email: giulia.dore@unitn.it - Personal Web Page: <https://webapps.unitn.it/du/en/Persona/PER0011086/Didattica>) holds a Ph.D. in European and Comparative Legal Studies from the University of Trento and she is currently a Postdoctoral Research Assistant at the University of Trento – Faculty of Law, where she teaches Copyright law and Art. Her research interests include the interplay of social and legal norms in the framework of intellectual property rights, the legal framework of arts particularly in copyright, the impact of digitisation on Galleries Libraries Archives Museums (GLAM) and cultural heritage, and the broader development of Open Science. She is a member of Fondation pour le droit de l'art (FDA) and of Institute of Art & Law (IAL).

ABSTRACT

L'intersezione di diritto d'autore e design è problematica. Nonostante il tentativo di armonizzazione sul piano comunitario, l'applicazione nazionale dei principi di derivazione europea appare confusa e discordante.

Questo scritto si concentrerà sull'ordinamento italiano, benché non mancheranno brevi riferimenti al Regno Unito, dove la stretta armonizzante della Corte di Giustizia si dispiega – o quantomeno si dispiegava prima della *Brexit* – in maniera emblematica e pregnante.

Dopo una prima illustrazione della normativa italiana in punto di tutela del disegno industriale, che esaminerà nel dettaglio le difficoltà connesse all'intersezione di diritto d'autore e altre forme di tutela, ci si concentrerà sul conflitto del criterio del valore artistico con l'interpretazione della Corte di Giustizia. La seconda parte del saggio è dedicata all'analisi della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, che offre ulteriori e specifici spunti di riflessione destinati a confluire nei paragrafi conclusivi.

SOMMARIO

1. Introduzione – 2. La tutela del disegno industriale nel diritto d'autore italiano - 3. Principio di neutralità e valore artistico - 4. L'evoluzione giurisprudenziale dei requisiti di tutela nelle opere di diritto industriale – 5. Conclusioni

PAROLE-CHIAVE

Proprietà intellettuale – Diritto d'autore – Disegno industriale – Originalità Neutralità estetica – Valore artistico

NOTIZIE SUGLI AUTORI

Roberto Caso (email: roberto.caso@unitn.it; personal web page: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0000633/Curriculum>) è Roberto Caso è Professore Associato di Diritto Privato Comparato all'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, e co-direttore del Gruppo LawTech. Insegna Diritto Civile, Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale, Diritto comparato della privacy e Diritto d'autore e arte. Ha pubblicato in qualità di autore o curatore libri e articoli in materia di Proprietà Intellettuale, Diritto della Riservatezza e Protezione dei Dati Personali, Diritto dei Contratti e Responsabilità Civile. È Presidente dell'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), e associate member del Centre for Intellectual Property Policy (CIPP) di McGill University, Faculty of Law (Montréal).

Giulia Dore (email: giulia.dore@unitn.it - Personal Web Page: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0011086/Didattica>) ha ottenuto il dottorato di ricerca in diritto privato comparato presso l'Università di Trento dove ora è assegnista di ricerca e insegna Diritto d'autore e arte. I suoi interessi di ricerca includono il rapporto tra norme formali e informali nel contesto dei diritti di proprietà intellettuale, l'impatto della digitalizzazione sul settore GLAM (Galleries Libraries Archives Museums) e sul patrimonio culturale, il ruolo della Scienza Aperta nella società. È membro della Fondation pour le droit de l'art (FDA) dell'Institute of Art & Law (IAL).

Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio¹

Roberto Caso, Giulia Dore

1. Introduzione

Il design è parte rilevante dell'economia capitalistica, influenza l'aspetto esteriore dei prodotti e indirizza le scelte di consumo, con rilevanti effetti sul mercato e sulla società.²

Nel mondo la crescita delle domande di privativa sui disegni industriali è testimoniata dalle statistiche dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale: nel 2018 le domande di privativa erano 1,02 milioni con un incremento dell'8,4 % rispetto al 2017.³ In Italia l'economia legata al design è in continua espansione, con un numero di imprese nel 2017 pari a 30.828, in aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente, e una corrispondente crescita del fatturato pari 3,8 miliardi di euro.⁴

Possono essere prodotti di design: accessori, oggetti di arredo, articoli di moda, gioielli, veicoli, dispositivi tecnologici, o altri beni di consumo caratterizzati dalla compresenza di elementi funzionali ed estetici.

Alla pluralità di applicazioni si affianca una naturale varietà di definizioni del concetto di design.⁵ Sul piano giuridico, il disegno industriale è frutto della produzione in serie di oggetti bidimensionali (disegni) o tri-

¹ In corso di pubblicazione in B. Pasa (ed.), *Design, innovazione tecnologica e digitale. Proposta interdisciplinare per ripensare le tutele / Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, ESI Napoli, 2021. Il paragrafo 1 è di Roberto Caso e Giulia Dore. I paragrafi 2, 3, 4 sono di Giulia Dore. Il paragrafo 5 è di Roberto Caso.

² Nella definizione proposta dal *World Design Organization*, il *design* è inteso come un processo di soluzione pratica che guida l'innovazione, costruisce successo commerciale e conduce a una migliore qualità di vita mediante prodotti, sistemi, servizi ed esperienze di innovazione: <http://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-history/> (ultimo accesso 8 febbraio 2021).

³ WIPO, *World Intellectual Property Indicators 2019*, 125.

⁴ I dati, aggiornati al 2017, sono raccolti nel rapporto *Design Economy 2019, I Quaderni di Symbola*, 1 Apr. 2019, a cura di Symbola e Deloitte, <https://www.symbola.net/ricerca/design-economy-2019/> (ultimo accesso: 8 febbraio 2021).

⁵ Una nozione rispettosa dei canoni di *design studies* è illustrata in Pasa B (2020). *Industrial Design and Artistic Expression. The Challenge of Legal Protection*, Brill Research Perspectives in Art and Law (Vol. 3, No. 2-3), Brill, (pp. 4-5).

dimensionali (modelli) che, pur avendo un'applicazione utile, sono caratterizzati da una peculiare forma esteriore.⁶

La varietà applicativa del design si riflette sul piano normativo, estrinsecandosi in una eterogenea e frammentata regolamentazione che tocca molteplici forme di proprietà intellettuale, compreso il diritto d'autore.

La sovrapposizione tra tutela speciale da privativa industriale – la protezione di disegni e modelli – e tutela autoriale richiede criteri di coordinamento tra le due discipline. In altri termini, i requisiti di protegibilità non possono essere gli stessi. Nell'ambito del diritto d'autore la necessità di ritagliare una disciplina ad hoc innesca una fondamentale contraddizione. Da una parte, il diritto d'autore declama il principio della neutralità del merito artistico o estetico (sono protette anche opere senza alcun merito purché creative), dall'altra, le leggi e la giurisprudenza sul piano operativo introducono deroghe che predicano a vari livelli la rilevanza di requisiti aggiuntivi. Tali requisiti chiamano in causa l'estetica o il pregio artistico e dunque un giudizio che per definizione neutrale non è.

La compresenza di elementi funzionali ed estetici costituisce un risvolto complicato sul piano del diritto d'autore. Un risvolto che il legislatore italiano ha nel corso del tempo affrontato in vario modo, giungendo nella riforma del 2001 a utilizzare l'ambigua formula presente nella versione vigente dell'art. 2, n. 10 della legge sul diritto d'autore (l.d.a.): "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".⁷

Mentre dottrina e giurisprudenza italiane investivano energie in acrobatici esercizi sulla quadratura del cerchio nel tentativo di tenere assieme in una cornice coerente creatività e valore artistico, la Corte di Giustizia UE irrompeva sulla scena. Nella recente pronuncia *Cofemel*, in particolare, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito che sul piano del diritto d'autore le definizioni di opera e originalità rimangono quelle formulate dal legislatore comunitario e rimaneggiate in più occasioni dalla stessa Corte:⁸ "l'opera 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. [...] Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo".⁹

Nell'ancora più recente caso *Brompton Bicycle*, la Corte di Giustizia chiarifica ulteriormente tale principio generale e lo enfatizza: "la prote-

⁶ La compresenza di funzionalità ed estetica impone di escludere oggetti che non soddisfino entrambi i requisiti.

⁷ Legge 22 aprile 1941, n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

⁸ Così Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), causa C-145/10, *Painer*, 7 marzo 2013, ECLI:EU:C:2011:798, para 88, 89 e 94; CGUE, causa C-161/17, *Renckhoff*, 7 agosto 2018, ECLI:EU:C:2018:634, para 14.

⁹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, 12 settembre 2019, ECLI:EU:C:2019:721, para 30.

zione [autoriale] si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità".¹⁰

La decisione *Brompton Bicycle* conferma la necessità che sia riscontrato il solo e unico criterio dell'originalità o creatività dell'opera ai fini della tutela secondo il diritto d'autore, anche rispetto a opere la cui forma è finalizzata a ottenere un preciso risultato tecnico. Con ciò rafforza ancor di più l'interpretazione offerta in *Cofemel*, che tagliava dal giro ogni requisito aggiuntivo e ulteriore rispetto all'originalità dell'opera. Sebbene quest'ultima sia stata emessa in riferimento alla normativa portoghese, è evidente come il parametro supplementare del valore artistico previsto dalla legge italiana sia in contrasto l'interpretazione dei giudici di Lussemburgo. La Corte di Cassazione la richiama espressamente in un suo recentissimo arresto (caso *Kiko*), in cui a proposito della questione della cumulabilità di protezione industriale e autoriale, accoglie in maniera inequivocabile il principio secondo cui è sufficiente che l'opera sia originale – espressione della libertà di scelta e personalità del suo autore – per poter essere protetta ai sensi del diritto d'autore, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che “essa produca un effetto visivo rilevante dal punto di vista estetico”.¹¹

Il medesimo principio è stato nuovamente ripreso dalla Suprema corte (caso *Casucci*) che ha ribadito come la tutela autoriale postuli il requisito di originalità e creatività, non ravvisabile nel caso di specie in un regolamento disciplinante un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale. Il ragionamento della Cassazione italiana va tuttavia oltre il principio espresso in *Cofemel*. Benché la Corte richiami unicamente quest'ultimo caso, segue di fatto la medesima linea interpretativa della Corte di Giustizia in *Brompton Bicycle*, laddove non esclude a priori che un'opera avente carattere tecnico e funzionale possa ricevere tutela autoriale, escludendo la necessità di ravvisare un “qualcosa in più” rispetto al solo ma imprescindibile carattere creativo.¹²

A fronte di un quadro così complesso e mutevole si è dubitato – a buona ragione – che l'intersezione di diritto d'autore e design sia attualmente definita in modo minimamente ordinato e gestibile con un apprezzabile grado di prevedibilità. Nonostante il tentativo di armonizzazione sul piano comunitario, l'applicazione nazionale dei principi di derivazione europea appare confusa e discordante. Lo dimostrano in particolare le esperienze italiana, portoghese e britannica.

Questo scritto si concentrerà sull'ordinamento italiano, benché non mancheranno brevi riferimenti al Regno Unito, dove la stretta armonizzante della Corte di Giustizia si dispiega – o quantomeno si dispiegava prima della *Brexit* – in maniera emblematica e pregnante.

¹⁰ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle Ltd*, 11 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:461.

¹¹ Corte di Cassazione, sez. I civ., 30 aprile 2020, n. 8433.

¹² Corte di Cassazione, sez. I civ., 29 maggio 2020, n. 10300.

Dopo una prima illustrazione della normativa italiana in punto di tutela del disegno industriale, che esaminerà nel dettaglio le difficoltà connesse all'intersezione di diritto d'autore e altre forme di tutela, ci si concentrerà sul conflitto del criterio del valore artistico con l'interpretazione della Corte di Giustizia. La seconda parte del saggio è dedicata all'analisi della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, che offre ulteriori e specifici spunti di riflessione destinati a confluire nei paragrafi conclusivi.

Ciò che emerge è uno scenario insanabilmente contraddittorio e a geometria variabile, dove la difficoltà di coordinamento tra forme di protezione autoriale e privative industriali si affianca al classico problema, ben noto al diritto di proprietà intellettuale, di scongiurare il rischio di un'eccessiva protezione. Un rischio che si fa alquanto concreto, visto che il design muove notevoli risorse economiche e mobilita una consistente attività lobbistica.

2. La tutela del disegno industriale nel diritto d'autore italiano

La disciplina giuridica del design non è di facile interpretazione. Ciò è dovuto a due principali ordini di motivi. Da un lato, il design si presta a ricevere una tutela differenziata a seconda che ricorrano le condizioni dell'operatività della privativa concessa a modelli e disegni, del marchio,¹³ e del diritto d'autore. Questo implica un complesso raccordo sistematico tra le rispettive discipline. Dall'altro, gli specifici requisiti di tutela richiesti da ciascuna disciplina possono stridere con principi di portata generale. Quest'ultima difficoltà è evidente nel contesto del diritto d'autore, dove il requisito aggiuntivo del valore artistico, come si è anticipato, è in contrasto con il principio di neutralità.

Prima di affrontare tali questioni interpretative, è opportuno effettuare alcuni cenni storici e definire l'ampio quadro normativo in cui si colloca il design.

In un primo momento, è il marchio, in ragione della funzione distintiva del prodotto, a rappresentare lo strumento di protezione ideale.¹⁴ L'esigenza di una tutela più specifica maturò con la legge 30 agosto 1868, n. 4578 sulle privative dei disegni e modelli di fabbrica, che tuttavia, per le complesse formalità imposte e per il suo carattere generico, di fatto garantiva protezione alla sola forma estetica di un numero estremamente

¹³ La tutela della forma può essere raggiunta anche attraverso la registrazione del marchio, che in ogni caso esclude qualsiasi forma naturale, comune o necessaria a raggiungere un risultato tecnico, mentre ammette la proteggibilità di una forma che abbia valenza distintiva. Marchio che, rispetto a talune tipologie di prodotto del design, è considerato il titolo di proprietà industriale più adeguato; è il caso, per esempio, delle creazioni di moda.

¹⁴ I primi tentativi di proteggere la forma risalgono alla fine del 1500 a Firenze, quando si offrì tutela ai disegnatori di opere dell'arte del tessere. Benussi, F. (1975). *La tutela del disegno industriale. Problemi e prospettive*, Giuffrè (pp. 6, 125-126), che ricorda come tuttavia si faccia convenzionalmente risalire l'origine del design industriale al 1919, quando Walter Gropius fondò la Bauhaus.

limitato di prodotti. La contemporanea funzione utile del prodotto fu riconosciuta dalla legge 30 ottobre 1878, n. 3731 sulle privative industriali, quindi dal regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012 approvante il testo unico delle leggi sui diritti d'autore.¹⁵

La tutela espressamente autoriale fu sancita solo con il successivo regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, disposizioni sul diritto d'autore. In ogni caso, la mancata precisa demarcazione tra i due regimi di tutela, da una parte modelli e disegni e, dall'altra, diritto d'autore, pareva suggerire che la scelta tra l'uno e l'altro fosse semplicemente rimessa alla discrezionalità del disegnatore.¹⁶ Tale conclusione era storicamente esclusa dalla dottrina¹⁷ e dalla giurisprudenza che avvertiva: "l'opera d'arte applicata all'industria è tutelata dalla legge sul diritto d'autore se abbia una propria individualità quale opera d'arte pura e non si immedesima con il prodotto",¹⁸ precludendo a ciò che sarebbe stato formalmente chiamato, nella l.d.a., principio di scindibilità.

Nel breve excursus storico qui compiuto si sono anticipati alcuni dei problemi di politica del diritto e di redazione delle norme, quali la sovrapposizione senza coordinamento tra differenti regimi di tutela, che caratterizzano l'attuale disciplina del design a livello sia nazionale sia sovranazionale. L'odierna tutela giuridica del disegno industriale si inserisce infatti in un quadro internazionale connotato dai medesimi difetti di fondo.¹⁹

La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) del 1883,²⁰ la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB) del 1886,²¹ gli accordi TRIPs

¹⁵ Testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756.

¹⁶ Benussi F. (1975). *La tutela del disegno industriale*, cit. (p. 127).

¹⁷ Già la dottrina più risalente si poneva a favore di una chiara distinzione tra creazioni autoriali, da una parte, e modelli e disegni, dall'altra. Così Piola Caselli, E. (1927). *Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione*, Marghieri-Uteti (pp.108-109); Biamonti F. (1932). *Sulla natura e sui limiti della tutela giuridica dei lavori d'arte applicata all'industria e dei disegni e modelli ornamentali*, in *Dir. autore*, 443 e ss.

¹⁸ *Ex multis*, Cass regno 25 gennaio 1933, in *Dir. autore* 1933, 50.

¹⁹ Si veda, in particolare, Kingsbury, A. (2010). *International harmonisation of designs law: the case for diversity*, in *EIPR*, 382, 385, che descrive la diversità di approcci nei vari ordinamenti statali ed evidenzia come la strada verso l'armonizzazione sia lontana e probabilmente nemmeno auspicabile. Cf. Fabiani, M. (1966). *Le nuove tendenze per una disciplina internazionale dell'arte applicata e dei disegni e modelli industriali*, in *IDA*, 451.

²⁰ Convenzione firmata a Parigi il 20 marzo 1883, successivamente modificata il 14 dicembre 1900 (Bruxelles), 2 giugno 1911 (Washington), 6 novembre 1925 (Aja), 2 giugno 1934 (Londra), 31 ottobre 1958 (a Lisbona), 14 luglio 1967 (Stoccolma). Ratificata dall'Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424.

²¹ Convenzione del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, successivamente riveduta il 13 novembre 1908 (Berlino), completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta il 2 giugno 1928 (Roma), 26 giugno 1948 (Bruxelles), 14 luglio 1967 (Stoccolma), 24 luglio 1971 (Parigi). Ratificata dall'Italia con legge 20 giugno 1978 n. 399.

(Trade-Related aspects of Intellectual Property rights) del 1994,²² nonché l'accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali del 1925,²³ e l'accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali del 1968,²⁴ pongono le basi giuridiche sovranazionali per la sua protezione.²⁵

È la Convenzione di Berna che, nel combinato disposto degli articoli 2 commi 1 e 7 e 7 comma 4, consente il riconoscimento della tutela autoriale del design nei paesi firmatari e non esclude la possibilità di cumulo con la speciale privativa industriale. L'articolo 2 comma 1 include le opere delle arti applicate tra le creazioni letterarie ed artistiche protette dal diritto d'autore, ma riserva alle legislazioni nazionali, al comma 7 del medesimo articolo di determinare la sfera di applicazione della legge e le condizioni di protezione. Ciò nel rispetto dell'articolo 7 comma 4 che impone una durata minima di venticinque anni per la protezione autoriale delle arti applicate quali opere artistiche.

Il diritto europeo segna ulteriormente le linee di definizione della tutela e, rispondendo all'esigenza di armonizzare le divergenti discipline vigenti nei diversi Stati Membri,²⁶ propone un sistema di protezione articolato che si esplica nella direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli del 1998,²⁷ e nel regolamento 02/6 su disegni e modelli comunitari del 2001.²⁸ Nello specifico, la direttiva è finalizzata a realizzare l'armonizzazione della protezione giuridica speciale di disegni e modelli, mentre il regolamento istituisce la privativa comunitaria registrata e riconosce il design comunitario non registrato quale forma ibrida tra concorrenza sleale e privativa industriale.²⁹

Entrambi gli strumenti ammettono espressamente il cumulo tra tutela autoriale e industriale. La direttiva 98/71, al considerando 8 e all'articolo 17, stabilisce per prima il principio di cumulo tra la tutela of-

²² Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

²³ Accordo firmato all'Aja il 6 novembre 1925; successivamente modificato il 2 giugno 1934 (Londra) e 28 novembre 1960 (Aja). Ratificato in Italia con legge 24 ottobre 1980 n. 744.

²⁴ Accordo firmato a Locarno l'8 ottobre 1968, successivamente modificato il 28 settembre 1979. Ratificato in Italia con legge 22 maggio 1974 n. 348.

²⁵ Convenzione Inter-Americana di Washington del 1946 tutela autore di disegni e modelli.

²⁶ Cf. Speyart, H. M. H. (1997). *The Grand Design: An Up-date on the EC Proposal Following the Adoption of a Common Position on the Directive*, in *EIPR*, 603.

²⁷ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in *Gazzetta ufficiale* n. L 289 del 28/10/1998 p. 28.

²⁸ Regolamento (CE) 6/02/CE del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, in *Gazzetta Ufficiale* n. L 003, 5.1.2002 p.1.

²⁹ Il design non registrato è tutelato purché divulgato dal suo titolare ex art. 11.2 regolamento 02/6.

ferta dalla normativa specifica su disegni e modelli e la tutela autoriale.³⁰ Essa inoltre lascia gli Stati Membri liberi di definire l'estensione della protezione autoriale nonché i requisiti e le condizioni alle quali è concessa, incluso il grado di creatività, purché non si sostanzino in una sistematica esclusione di tutela per le forme utili.³¹ La possibilità di sovrapposizione di tutela è confermata dal regolamento 02/6 che, ai sensi dell'art. 96, preclude l'obbligo di preventiva registrazione di disegni o modelli ammessi alla tutela d'autore. La tutela autoriale sorge quindi autonomamente con la loro creazione in qualsiasi forma.

L'intervento del legislatore europeo ha provocato reazioni opposte.³² Considerazioni critiche sono state rivolte anche all'interpretazione della Corte di Giustizia, specialmente nella pronuncia *Flos*,³³ oltre che nel più recente caso *Cofemel*, come si avrà modo di approfondire nei paragrafi che seguono.

In Italia la direttiva 98/71 è stata attuata con d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 164, che prevede espressamente un duplice ordine di tutela per disegni e modelli: industriale e autoriale.

Prima della novella comunitaria, la l.d.a. imponeva, all'articolo 2, comma 1, n. 4, un test di scindibilità che rendeva proteggibili unicamente le opere creative applicate all'industria il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere propriamente industriale del prodotto cui esse erano associate. Nell'attuare la direttiva europea, il legislatore italiano ha modificato tale disposizione, riferita alle "opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia" abrogando la parte finale che specificava: "anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate" e aggiungendo,

³⁰ Cf. Cohen Jehoram, H. (1992). *Cumulation of Protection in the EC Design Protection*, in *EIPR*, 516; Horton A. A. (1991). *Industrial design law: the future for Europe*, in *EIPR*, 448.

³¹ Art. 17 direttiva 98/71/CE. Non parrebbe infatti coerente escludere da tutela la forma se e in quanto incorporata in un bene riprodotto in serie o destinato al mercato. Sul punto, Sanna F. (2018), *Il messaggio estetico del prodotto*, Giappichelli (p. 49). Cf. Sarti D. (2004). *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, in *AIDA*, 672; Auteri P., Spada P. & Ghidini G. (2002). *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, 273.

³² Critica è per esempio Kur A. (1993). *The Green Paper's "Design Approach"—what's wrong with it?*, in *EIPR*, 374. Altri hanno invece riconosciuto le sue potenzialità. Così Margoni T. (2013). *Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It*, in *JIPITEC*, 4, 225, secondo cui si tratta di un apprezzabile tentativo di regolamentare un'area del diritto estremamente eterogenea, benché manchi di focalizzare la sua attenzione ai designers, veri destinatari di una tutela autoriale (p. 244)

Meno critici, nei confronti del regolamento 02/6, Massa C.H., Strowel A. (2003). *Community Design: Cinderella Revamped*, in *EIPR*, 68.

³³ Si veda, per esempio, Torremans P. (2016). *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 8th Edition, Oxford University Press: (p. 361), che ravvisando la centralità del caso *Flos* nella puntuale definizione del *natural overlap* tra le due dimensioni di tutela, evidenzia al contempo le criticità della pronuncia. Cf. Derclaye E. (2018). *A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?*, in E. Derclaye (Cur.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future*, Cambridge University Press, (pp. 421-458), la quale propone alcuni criteri utili a orientare l'interprete nella difficile intersezione tra design e diritto d'autore.

al numero 10 comma 1 del medesimo articolo: “[sono protette] le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.³⁴

Nella versione vigente dell’articolo 2 l.d.a., la tutela della forma industriale in base al diritto d’autore è quindi ammessa per opere *sic et simpliciter* artistiche e per opere del disegno industriale che, oltre a essere creative, posseggano altresì un non meglio definito “valore artistico”. Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, con forme estetiche bidimensionali o tridimensionali, che non conferiscono al prodotto una specifica utilità, sono quindi protette ai sensi dell’art. 2 n. 4 l.d.a., mentre le opere del disegno industriale propriamente detto, dove estetica e funzione si compenetrano, sono tutelate ai sensi del numero 10 del medesimo articolo.

Nonostante il tentativo di rendere più chiara la norma, resta dubbio il significato esatto da attribuire a ciascuno dei due criteri: carattere creativo e valore artistico. Se il primo appare intrinsecamente problematico, e ciò vale indiscriminatamente per tutte le categorie di opera intellettuale, a maggior ragione appare controverso il secondo, considerato che il diritto d’autore è – almeno a livello declamatorio – ispirato al principio di neutralità artistica ed estetica.

Secondo alcuni, il carattere creativo sussisterebbe “quando gli elementi derogabili della forma sono frutto di un lavoro di selezione estetica e non banali” – mentre si riscontrerebbe il valore artistico “quando queste scelte formali conferiscono al prodotto un pregio estetico chiaramente apprezzabile, e dunque prevalente (o almeno uguale) rispetto a quello utilitario”.³⁵ Il che già è più che sufficiente a spingere l’interprete in una fitta nebbia di dubbi. Siamo dunque di fronte una categoria speciale di creatività che si distacca da quella generale notoriamente svincolata dal criterio della selezione estetica? Come misurare la prevalenza dell’estetica rispetto all’utilità? Ci si affida all’esperto? Quale? Oppure si fa leva sulla percezione del pubblico? O del consumatore medio? O del consumatore esperto? Oppure è il solo mercato dell’arte a poterlo determinare?

Di fatto, ciò che emerge è che il legislatore italiano abbia mancato di stabilire una disciplina coerente per la tutela d’autore delle forme di un prodotto industriale, in un certo senso riabilitando, anche se dissimulato, il previgente criterio di scindibilità che l’attuazione della direttiva europea imponeva di superare.³⁶

³⁴ Sulla diversa interpretazione del criterio di scindibilità secondo dottrina e giurisprudenza (che tradizionalmente escludeva la proteggibilità delle opere tridimensionali), si veda Morri F. (2013), *Le opere dell’industrial design tra diritto d’autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?*, in *Riv. dir. ind.*, 4/5, I, 177.

³⁵ Sanna F. (2018), *Il messaggio estetico del prodotto*, cit. (p. 66).

³⁶ Ciò appare suggerito da una parte della giurisprudenza, peraltro recente, es. Trib. Milano ord. 4 febbraio 2015, in *Dir. ind.*, 2015, 565, secondo cui: “la scindibilità, benché requisito espunto dal testo normativo, costituisce ancora il discrimen ai fini

2.1 Tutela autoriale e privativa industriale: una difficile (forse impossibile) convivenza

Come si è detto, il cumulo di tutela autoriale e industriale non è sempre stato ammesso. In passato la l.d.a. ostacolava la duplicazione di tutela escludendo la protezione di opere il cui valore artistico non potesse essere scisso dal loro carattere industriale.³⁷ Nel regime corrente, l'eliminazione formale del requisito di scindibilità, unitamente all'introduzione del nuovo requisito di valore artistico, non sembra aver superato i timori di una sovra-protezione con risvolti anticoncorrenziali che giustificavano il previgente impedimento.³⁸

L'ardua coesistenza dei due piani di tutela ha altresì fatto emergere l'attrito tra il requisito del valore artistico e taluni principi basilari di diritto d'autore.

È principio noto e centrale nel diritto d'autore che si possa tutelare la sola espressione dell'idea sempreché creativa, ma non la mera idea. La forma dei prodotti dell'industria, è quindi protetta indipendentemente dall'idea ispiratrice, ma senza che a ciò consegua un'irragionevole enfasi sull'elemento artistico. La forma, oggetto del disegno o modello, è altresì al centro della privativa industriale.³⁹ L'art. 31 del Codice della proprietà industriale (c.p.i.),⁴⁰ esclude la proteggibilità della forma dettata esclusivamente da esigenze funzionali,⁴¹ ma ciò non implica che si dia assoluto rilievo al puro profilo estetico. Tale esito è avvalorato dal superamento, sempre in adeguamento alla normativa comunitaria, del riferimento al carattere ornamentale del modello, richiesto dalla precedente normativa nazionale.⁴²

dell'applicazione dell'ipotesi di cui al punto 4 piuttosto che quella di cui al punto 10 [dell'art. 2 l.a.]'.

³⁷ Il concorso tra le due forme di protezione era espressamente escluso anche dall'art. 5 della legge modelli, abrogata in attuazione della direttiva 98/71/CE. R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 *Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali*, in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1940.

³⁸ Sanna F. (2018), *Il messaggio estetico del prodotto*, cit. (p. 60).

³⁹ Qui il duplice requisito di novità e individualità, ai sensi degli articoli 32 e 33 c.p.i., esige un criterio valutativo ancora più stringente rispetto alla creatività autoriale.

⁴⁰ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, da ultimo modificato con L. 28 giugno 2019, n. 58, in Gazzetta Ufficiale del 04/03/2005.

⁴¹ Sul punto, si veda Scordamaglia V. (1995), La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione della materia, in *Riv. dir. ind.*, I, 94. Cf. De Sanctis V. M. (1999), *I modelli e disegni ornamentali dopo la direttiva 98/71/CE*, in *AIDA*, 297.

⁴² Ai sensi dell'art. 5 della legge modelli (R.D. 25 agosto 1940, n. 1411), potevano infatti "costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi."

Si dovrebbe quindi concludere che non occorra dimostrare, in particolare ai fini della tutela autoriale, una specifica gradevolezza artistica,⁴³ per quanto ciò non sia interamente escluso da parte della giurisprudenza che sembra ravvisare l'esigenza di una precisa valutazione di meritevolezza, potendo essere protetta la sola forma espressiva originale. Niente di più niente di meno.⁴⁴ Ciò renderebbe superfluo e contraddittorio il riferimento al valore artistico. Come dedotto nei recenti casi *Kiko* e *Casucci* precedentemente citati, la Corte di Cassazione sembra accogliere esattamente questa interpretazione.⁴⁵

Eppure, sembra altrettanto rilevante, sempre in punto di principio, l'esigenza di arginare una protezione autoriale eccessiva, nel quadro di un sistema di proprietà intellettuale che garantisca un equo bilanciamento tra interessi contrapposti. In tale ottica, il valore artistico sembra ragionevolmente rappresentare un utile e necessario compromesso in grado di arginare una tutela indiscriminata ed evitare una pericolosa compressione della libera concorrenza. Al tempo stesso, se a tali condizioni l'esistenza di un requisito di protezione aggiuntivo rispetto al criterio basilare della creatività appare razionale, diventa cruciale prestare la dovuta attenzione ai criteri interpretativi che consentano di definire la portata e il significato del valore artistico.

3. Principio di neutralità e valore artistico

La tutela autoriale italiana delle opere di design implica, come si è detto, che si ravvisino carattere creativo e valore artistico.

La creatività, quale requisito generale ed essenziale, rappresenta la prima e imprescindibile condizione perché si possa ritenere protetta l'opera dell'ingegno secondo il diritto d'autore. Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia,⁴⁶ tale requisito allude all'impronta intellettuale

⁴³ Fittante A. (2009), *Il nuovo diritto industriale e d'autore. Profili sostanziali e processuali dell'industrial design nella normativa nazionale e comunitaria*, Cacucci Editore, (pp. 18-20).

⁴⁴ Si segnala, in particolare, T. Torino, 8 giugno 2016, in *Giur. dir. ind.*, 2016, 1034, secondo cui: il valore artistico "impone, nel giudizio avente ad oggetto un'opera dell'arte applicata all'industria, una valutazione di meritevolezza, un quid in più"; T. Milano, 23 maggio 2011, in *Giur. dir. ind.*, 2011, 1160, che precisa: "per carattere creativo ed artistico deve intendersi quel particolare modo di essere che sia in grado di conferire ad un'opera un aspetto estremamente originale ed un gradiente di creatività tale da ricondurre univocamente l'opera alla persona del suo creatore"; T. Roma, 26 marzo 2008, in *Annali it. dir. autore*, 2009, 635, per cui la tutela autoriale andrebbe conferita "alla sola «fascia alta» delle opere di design, a quelle cioè che presentino un particolare gradiente estetico"; T. Venezia, 19 ottobre 2007, in *Annali it. dir. autore*, 2009, 511, n. GUIZZARDI, che precisa come un particolare gradiente estetico possa essere assicurato a determinate opere "non tanto dalla specifica cura nella loro realizzazione, che atterrebbe più alla capacità tecnica, ma dalla felice scelta del risultato estetico".

⁴⁵ Corte di Cassazione, sez. I civ., 30 aprile 2020, n. 8433, cit.

⁴⁶ Si ricordano, in ordine cronologico, le pronunce della Corte che hanno contribuito a delineare lo standard di creatività europeo: Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), caso C-5/08, *Infopaq International*, 16 luglio 2009, ECLI:EU:C:2009:465; CGUE,

personale dell'autore nell'opera che, per esempio, si esprime nella possibilità da parte di quest'ultimo di compiere scelte discrezionali (libere) rispetto a varie alternative di creazione dell'opera.⁴⁷ Ciò non significa tuttavia che sia sufficiente avere delle alternative per ritenere l'opera in sé creativa. Serve in ogni caso l'impronta personale dell'autore.

Il requisito del valore artistico è tradizionalmente estraneo alle condizioni di tutela imposte dalla disciplina autoriale rispetto alla generalità delle opere dell'ingegno.⁴⁸ Come si è ampiamente illustrato, l'inserimento del parametro del valore artistico rappresenta un ragionevole compromesso, ma occorre in ogni caso chiarire a quali condizioni esso sia accettabile. In altre parole, ammettendo la necessità di un regime speciale che imponga il raggiungimento di una più alta soglia di tutela per le opere del disegno industriale, è doveroso chiarire il significato del duplice requisito di creatività e valore artistico per comprenderne le sue ripercussioni sull'impianto sistematico del diritto d'autore.

Secondo parte della letteratura specialistica che si è occupata del tema, il carattere creativo della forma industriale andrebbe valutato nel complesso, determinando se i suoi elementi funzionali di fatto comunichino un messaggio estetico "frutto di un lavoro di ricerca e selezione di una forma gradevole".⁴⁹ In tal senso, sembrerebbe suggerire la "necessità di un attributo ulteriore [...] rispetto alla semplice 'originalità' (nel senso di individualità) dell'opera".⁵⁰ Non mancano tuttavia le posizioni di chi dubiti della correttezza di tale interpretazione che rischia di imporre "una [azzardata] valutazione di maggiore rigore dei requisiti di tutela rispetto alle altre opere protette dal diritto d'autore".⁵¹

Si presta ad essere oggetto di altrettanti dubbi il valore artistico, vista altresì la evidente difficoltà di definire cosa sia artistico.⁵² Esso presuppone che vi sia un concetto condiviso di arte, che tuttavia non esiste.

caso C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace*, 22 dicembre 2010, ECLI:EU:C:2010:816; CGUE, caso C-403/08, *Football Association Premier League and Others*, 4 ottobre 2011, ECLI:EU:C:2011:631; CGUE, caso C-145/10, *Painer*, cit.; CGUE, caso C-161/17, *Renckhoff*, cit.; CGUE, caso C-683/17, *Cofemel*, cit.

⁴⁷ Si veda, tra i numerosi contributi sul tema, Fabbio Ph. (2016), *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA*, 281.

⁴⁸ Le creazioni di moda possono essere protette come opere dell'ingegno a condizione che presentino un carattere creativo e artistico, quindi dovendo raggiungere una soglia di tutela più alta rispetto ad altre forme di privativa. Varese E. & Barabino S. (2016). *La tutela della forma delle creazioni di moda: problematiche e prospettive*, in Pozzo B., Jacometti V. (Cur.), *Fashion Law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Giuffrè (p. 93).

⁴⁹ Sanna F. (2018), *Il messaggio estetico del prodotto*, cit. (p. 78, nota 184).

⁵⁰ Così Panucci M. (2001). *La nuova disciplina italiana dell'"industrial design"*, in *Dir. ind.*, 313, p. 318.

⁵¹ Giudici S. (2001), *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, II, 60, p. 63

⁵² Perplessità a suo tempo espresse in Benussi F. (1975). *La tutela del disegno industriale*, cit. (pp. 1, 13); Cf. Duchemin J-L. (1953). *La Protection des Modeles d'Art Applique à l'Industrie*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, 91; Oppo G. (1973). *Per una definizione della "industrialità" dell'invenzione*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1.

Per di più, esso rischia di spostare i presupposti di tutela su criteri evidentemente relazionali che coinvolgono il pubblico genericamente inteso o la comunità di esperti. Nell'ambito del design, si profila peraltro un peculiare concetto di arte, visto il rapporto di stretta connessione tra la forma esteriore del prodotto e la sua utilità, dove la prima è sensibilmente influenzata e determinata dalla seconda.

Non mancano le opinioni di chi valorizza in maniera particolarmente pregnante il termine "valore artistico" nei termini di un'elevata creatività.⁵³ Eppure, una lettura sistematica della norma esclude di considerare i due requisiti sullo stesso piano, seppur con intensità diversificata. L'una, la creatività, è condizione di tutela per qualsiasi opera dell'ingegno; l'altro, il valore artistico, è un requisito specifico per la tutela delle opere di design che si aggiunge al primo, ma non lo sostituisce.

Ancora più delicato appare il concetto di gradiente estetico che, seppur non esplicitato dalla legge tra i requisiti di protezione per le opere di design, torna più volte in esponente nella giurisprudenza.⁵⁴ Non può del resto negarsi che esso sia in realtà implicito in ogni opera di design, vista la tipica combinazione di funzione ed estetica e l'innegabile influenza della dottrina dell'estetica industriale.⁵⁵

4. L'evoluzione giurisprudenziale dei requisiti di tutela nelle opere di diritto industriale

La compresenza di creatività e valore artistico, alla luce delle predette difficoltà interpretative, rischia quindi di sostanzarsi in un inevitabile stato di incertezza e confusione normativa, salvo interpretare il requisito di valore artistico quale necessario correttivo contro una tutela autoriale eccessiva e indiscriminata.

Per di più, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco circa l'interpretazione dei requisiti e, in particolare, del valore artistico lascia intendere come il dibattito sia tutt'altro che sopito.⁵⁶ Ciò a dispetto del disperato sforzo della giurisprudenza, di merito e di legittimità, di trovare

⁵³ Cf. Sena G. (1976). *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Trattato di diritto civile e commerciale, Vol. IX, t. 3, Giuffrè: (p. 572); Di Cataldo V. (2012). *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594, Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, 3 ed. (pp. 244 ss.).

⁵⁴ T. Venezia, 19 ottobre 2007, cit.; A. Napoli, 21 agosto 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 563; T. Roma, 18 gennaio 2011, in *Giur. it.*, 2011, 2314, che aggiunge una "indubbia originalità"; T. Roma, 26 marzo 2008, cit.; T. Venezia, 19 ottobre 2007, cit.; T. Venezia, 13 febbraio 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 673, che chiosa con dover ritenere protette solo opere dotate di "uno spiccato gradiente estetico".

⁵⁵ Nata nella prima metà dell'800 e sviluppatasi con le Esposizioni internazionali di arte decorativa (Torino 1890; Parigi 1889 e 1902), l'estetica industriale rivaluta i prodotti della tecnica industriale tesa a realizzare una nuova bellezza funzionale. Benussi F. (1975). *La tutela del disegno industriale*, cit. (pp. 10-11, 20), che ricorda a tal proposito l'importanza dei Movimenti di *Esthétique industrielle* in Francia e della *Industrial Design* in Gran Bretagna a fine secolo XIX.

⁵⁶ Fittante A. (2009), *Il nuovo diritto industriale e d'autore*, cit. (p. 138).

dei criteri o indicatori pseudo-oggettivi che siano in grado di superare le discrepanze interpretative già indicate.

Le pronunce più recenti, in particolare, ripetono costantemente il *leitmotiv* di una necessaria compresenza di carattere creativo, individuabile nella “personale rappresentazione dell’autore”, e valore artistico, inteso come “una originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, prevalente rispetto all’utilità pratica, da riconoscersi alla stregua di parametri obiettivi”.⁵⁷

Tali parametri, come chiarito dalla Suprema corte, non necessariamente concorrenti, possono riguardare: la creazione da parte di un noto artista; il riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali; l’esposizione in mostre e musei; la pubblicazione su riviste specializzate; l’attribuzione di premi; l’acquisto di un elevato valore di mercato che trascenda quello legato alla sua funzionalità e sia espressamente riferito al contesto artistico oltretutto commerciale.⁵⁸

La stessa Cassazione è persuasa che tali indicatori, il più possibile obiettivi e da soppesare sulla base di un giudizio *ex ante* che si avvalga anche del prezioso sapere specialistico dei periti,⁵⁹ siano la soluzione al conflitto interpretativo che emerge dall’art. 2 della legge d’autore. Tuttavia, è facile dubitare che tali criteri possano indisputabilmente aspirare alla stabilità. Essi implicano indubbiamente valutazioni extra giuridiche e soggettive che, potenzialmente, rappresentano il male minore nell’alternativa tra incertezza e sovra-protezione.

La dottrina più critica, evidenziando come un’automatica e incontrollata sovrapposizione di tutela autoriale e industriale rischi di favorire posizioni monopolistiche che limitano la libera concorrenza nel campo del design,⁶⁰ si concentra in particolare sulla funzione dirimente del valore di mercato, quale valido criterio indiziario utile a determinazione del valore artistico di un’opera di design. Ciò sul presupposto che non si possa ammettere una tutela autoriale su qualsiasi oggetto di design, ma che sia invece indispensabile offrire una privativa di durata ragionevole e per le sole opere dotate di un valore artistico definito dalle regole di mercato.⁶¹

⁵⁷ T. Torino, 31 gennaio 2019, in *Foro it.*, 2019, I, 1040.

⁵⁸ Cass. civ. [ord.], sez. I, 12 gennaio 2018, n. 658, in *Foro it.*, 2018, I, 943. Cf. Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477, in *Foro it.*, 2017, I, 1589; Cass. civ. sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, id., 2016, I, 562.

⁵⁹ Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22118, in *Foro it.*, 2016, I, 562.

⁶⁰ Si veda, per esempio, Ghidini G. (2019). *Cumulation of Copyright with Registration Protection of Products of Industrial Design: An Alternative Proposal*, in *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 2.2, 6, disponibile all’URL: http://www.stockholmiplawreview.com/wp-content/uploads/2019/12/Online_IP_nr-2_2019_A4.pdf (ultimo accesso: 8 febbraio 2021).

⁶¹ Così Montanari M. (2019). *Idea, oggetto e valore artistico del design*, in *Riv. dir. industriale*, 1, 42.

Al pari degli altri parametri, il valore di mercato è pur sempre un criterio elaborato ex post e per questo parimenti discutibile: se l'opera fosse stata appena immessa sul mercato come decidere se meriti protezione? Di conseguenza, nonostante le criticità sottese a ciascun parametro, con le dovute cautele – per esempio, non preferendo a priori nessun indicatore in particolare ma valutando caso per caso la rilevanza di ciascuno di essi – il requisito aggiuntivo del valore artistico rappresenta un valido strumento di contenimento di una rischiosa *over-protection* e, per tale ragione, potrebbe essere tollerabile.

4.1 La policroma casistica italiana tra oggetti d'arredo, veicoli e articoli di moda

Le pronunce di merito che si sono occupate del tema successivamente all'attuazione della direttiva 98/71 confermano l'approccio ambivalente e incerto della giurisprudenza.

Non si è ravvisato valore artistico ai sensi del diritto d'autore nei mobili di *Le Corbusier*, richiedendo “qualcosa di più che la semplice gradevolezza estetica [non bastando] che un oggetto sia originale ed esteticamente gradevole perché possa considerarsi un'opera d'arte figurativa assimilabile alle opere d'arte tout court”.⁶² Lo stesso Tribunale di Monza ha negato tutela all'opera trasfusa nei complementi di arredo prodotti da *Cassina*, che “per quanto ‘creativa’ nel significato tradizionale dell'espressione della personalità dell'autore, non presenti ‘in sé’ i connotati dell'espressione artistica, per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala”.⁶³

Parimenti perentoria è l'imposizione al design di orologi di una specifica valutazione di meritevolezza, generalmente esclusa nel campo dell'arte pura,⁶⁴ che sembrerebbe rievocare, pur sotto mentite spoglie, il principio di scindibilità del vecchio art. 2 n. 4 l.d.a. Similmente, si è negata tutela autoriale al modello di orologio in mancanza di “un momento comunicativo emozionale” che l'artista trasmette attraverso la sua opera.⁶⁵

⁶² T. Monza, 23 aprile 2003 (ord.), in *Dir. autore*, 2002, 433 ss., n. FITTANTE.

⁶³ T. Monza, 16 luglio 2002 (ord.), in *Dir. ind.*, 2003, 55 ss., n. FITTANTE. Sempre a proposito delle sedute di *Le Corbusier*, per determinare il valore artistico si è richiesto, se non una maggiore creatività in termini quantitativi, quantomeno “un'attitudine dell'oggetto ad avere un valore autonomo anche nell'ambito del circuito separato degli oggetti d'arte». T. Bologna 3 agosto 2004 (ord.), in *Sez. spec. P.I.* 2004, II-III, 191. Cf. Trib. Bologna 6 settembre 2005 (ord.), in *Sez. spec. P.I.* 2004, II-III, 266.

⁶⁴ T. Bari, 27 ottobre 2003 (ord.), in *Sez. spec. P.I.*, 2004, I, 2, che sul punto richiama espressamente la dottrina: “la regola generale, che concede la tutela d'autore senza condizionarla ad una valutazione di meritevolezza, non crea tensioni nel campo dell'arte pura, per il quale è nata, ma non è trasponibile nel campo dell'arte applicata e del design”. Vanzetti A. & Di Cataldo V. (2009). *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, (p. 521). Cf. T. Bologna 8 settembre 2005, in *Sez. spec. P.I.* 2004, I, 74.

⁶⁵ T. Milano, 29 marzo 2005, in *Annali it. dir. autore*, 2005, 640.

Più singolare, nel negare tutela autoriale a un modello di libreria, è aver presupposto che il valore artistico implichi “necessariamente un momento comunicativo emozionale, gratuito, autosufficiente, che ha autonomia di esistenza, e che non può né deve essere giustificato, al di là delle finalità d’uso, degli impieghi eventuali e persino delle stesse intenzioni dell’artista”.⁶⁶

Non sono in ogni caso mancate pronunce che hanno suggerito un’interpretazione più restrittiva della formula “di per sé artistico”. Così è stata attribuita tutela autoriale al design di gioielli che ricordavano le opere artistiche di Mirò, Modigliani e Picasso, evidenziando come “non possono sottovalutarsi le emozioni che le opere dell’ingegno, anche se applicate all’industria, sono in grado di provocare per riconoscere loro valore artistico”.⁶⁷

In più occasioni, le corti si sono occupate di determinare se meritassero tutela le iconiche statue Thun, da un lato negando tale possibilità,⁶⁸ dall’altro ammettendo di poter desumere il valore artistico dagli indicatori obiettivi, non necessariamente concorrenti, precedentemente descritti, che la serialità della produzione non vale ad escludere.⁶⁹

Nelle decisioni più recenti, non sono apparsi meritevoli di tutela modelli storici di automobili di pregio in quanto privi di valore artistico, e “oggetto di riconoscimento in ambito essenzialmente automobilistico, e non culturale e artistico, e oltretutto realizzati non da artisti, ma da pur notissimi designer automobilistici”.⁷⁰ Né si è ritenuto tutelabile un modello di calzatura, non essendo idonei a provare il valore artistico “il premio ricevuto durante una fiera e la pubblicazione su alcune riviste commerciali”,⁷¹ mentre si è ravvisato tale valore negli stivali *Moon Boots* in virtù del “loro particolare impatto estetico”.⁷²

⁶⁶ T. Milano 30 novembre 2004 (ord.), in *Sez. spec. P.I.*, 2004, II-III, 277.

⁶⁷ T. Venezia 2 febbraio 2004 (ord.), in *Sez. spec. P.I.*, 2004, I, 163.

⁶⁸ T. Firenze, 8 luglio 2013, in *Foro it.*, 2013, I, 3338, che ha escluso di poter determinare il valore artistico delle statue attraverso il mero “consolidato riconoscimento di quelle opere nella collettività, sia negli ambienti culturali, sia nel mercato, sotto il profilo della commercializzazione”. Così A. Napoli, 21 agosto 2015, in *id.*, 2016, I, 563, che ha inteso il valore artistico “non in senso assoluto, ma come idoneità di quella forma ad essere apprezzata dal pubblico prevalentemente come oggetto d’arte, per il suo elevato gradiente estetico, indipendentemente o in aggiunta alla sua utilità pratica come oggetto d’uso, e il cui accertamento costituisce un giudizio di meritevolezza da condurre con estremo rigore”. Cf. T. Venezia, 13-02-2008, in *id.*, 2009, I, 673, n. CASABURI.

⁶⁹ Corte Cass. 23 marzo 2017, n. 7477, in *Foro it.*, 2017, I, 1589.

⁷⁰ T. Torino, 31 gennaio 2019, cit.

⁷¹ T. Milano, 24 luglio 2017, in *Annali it. dir. autore*, 2018, 715.

⁷² T. Milano, 5 maggio 2016. Cf. Giudici S. (2017). *Moda e diritti della proprietà industriale ed intellettuale*, in Pozzo B., Jacometti V. (Cur.), *Fashion Law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, cit., 15, 26.

4.2 L'interpretazione della Corte di Giustizia

L'incertezza che emerge sul piano nazionale sembra riflettersi a livello europeo, dove nonostante la Corte di Giustizia provi a porre dei punti fermi che definiscano i confini della tutela autoriale, si continua ad assistere a una tutela disordinata. Se l'imposizione del cumulo di tutela autoriale e industriale ha attratto non poche critiche, ancor più controversi sono apparsi i principali arresti giurisprudenziali. Si allude, in particolare, alla causa C-168/09 (*Flos c Semeraro*)⁷³, rinviata dal giudice italiano, alla causa C-683/17 (*Cofemel c G-Star*),⁷⁴ su rinvio pregiudiziale del giudice portoghese, e alla causa C-833/18 (*Brompton Bicycle v Get2Get*) rinviata dal giudice Belga.⁷⁵

Oggetto di contesa in *Flos* è la lampada *Fluida* che ricorda le caratteristiche estetiche della lampada *Arco*, in pubblico dominio dal 2001, in quanto mai stata oggetto di registrazione. La questione posta dal giudice del rinvio è se i design non registrati o i cui diritti derivanti da registrazione siano scaduti beneficiano del principio di cumulo di tutela offerto dall'art. 17 direttiva 98/71. La stessa norma, si ricorda, consente a ciascuno Stato membro determinare l'estensione della tutela nonché le condizioni alle quali è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Investita della questione, la Corte di Giustizia chiarisce come la norma debba essere interpretata nel senso di escludere che uno Stato membro possa negare tutela autoriale, per un periodo circoscritto di tempo o indefinito,⁷⁶ a disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa.⁷⁷ Per ciò che più rileva, la pronuncia di fatto limita sensibilmente la discrezionalità degli Stati membri nel determinare l'estensione della tutela nonché le condizioni alle quali la medesima è concessa.⁷⁸

Nel recente caso *Cofemel*,⁷⁹ a controversare sono due società attive nel settore dell'abbigliamento che producono e commercializzano jeans,

⁷³ CGUE, causa C-168/09, *Flos*, 27 gennaio 2011, ECLI:EU:C:2011:29.

⁷⁴ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit.

⁷⁵ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

⁷⁶ L'Italia aveva infatti introdotto una moratoria di dieci anni, a seguito dell'introduzione dell'art. 17 della direttiva 98/71 che di fatto negava protezione a disegni e modelli realizzati prima del 2001, per poi rendere addirittura indefinita l'eccezione che rendeva improcedibile la violazione dei diritti d'autore lamentati sulle opere in questione.

⁷⁷ CGUE, causa C-168/09, *Flos*, cit., para 44. Cf. para 34-36, 43.

⁷⁸ Di tale critica si è fatta portavoce la stessa giurisprudenza italiana intervenuta successivamente sul tema. Si pensi a Trib. Firenze, 7 novembre 2011, in *Dir. ind.*, 2012, 1, 25, n. FLORDIA, rispetto alla quale il commentatore si mostra estremamente critico. Floridia G. (2012). Quando non si riesce a motivare: la tutela del diritto d'autore nelle opere di industrial design fra giurisprudenza comunitaria e nazionale, *Dir. ind.*, 1, 25, 32 ss.

⁷⁹ Tra i primissimi commenti, si veda Rosati E. (2019, 17 settembre). *The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright*, *Bird & Bird's DesignWrites blog*, <https://designwrites.law/the-cofemel-decision-well-beyond-the-simple-issue-of-designs-and-copyright/> (ultimo accesso: 8 febbraio 2021); Derclaye E. (2019, 18 settem-

magliette e felpe. I giudici di Lussemburgo sono chiamati a chiarire se la normativa europea impedisca allo Stato membro di vincolare il riconoscimento di tutela autoriale di un'opera con un preciso fine utilitario, all'accertamento di "un effetto visivo [nei modelli di capi di abbigliamento] proprio e rilevante da un punto di vista estetico".⁸⁰ A tale interrogativo la Corte risponde in senso affermativo.⁸¹ Il *Supremo Tribunal de Justiça* (Corte suprema portoghese) chiede alla Corte di Giustizia se si debba censurare una norma nazionale che subordini la protezione autoriale di alcune tipologie di opera, nella specie opere di design, a "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'".⁸² Secondo il diritto d'autore portoghese, infatti, le opere dell'ingegno originali cui si riconosce tutela autoriale comprendono, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i del *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, le opere dell'arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design che costituiscono una creazione artistica, indipendentemente dalla protezione che esse ricevano in base al diritto di proprietà industriale.⁸³

La Corte di Giustizia riafferma innanzitutto il principio consolidato secondo cui la nozione di opera è una nozione autonoma del diritto comunitario, da interpretare e applicare in maniera uniforme. Si considera opera un oggetto originale che "rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore",⁸⁴ e quindi esprima la personalità dell'autore manifestando le sue scelte libere e creative,⁸⁵ ed elementi che siano "espres-

bre). *CJEU decides that the originality level is the same for all copyright works, including works of applied art*, *Kluwer Copyright Blog*, <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/09/18/cjeu-decides-that-the-originality-level-is-the-same-for-all-copyright-works-including-works-of-applied-art/> (ultimo accesso: 8 febbraio 2021).

⁸⁰ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 26.

⁸¹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel* cit., para 56.

⁸² CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 25.

⁸³ Traduzione a cura di chi scrive. Il testo originale della disposizione sulle *Obras originais* recita: "As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente: [...] i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial". *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, Decreto-Lei n. 63/85, *Diário da República* n. 61/1985, Série I de 1985-03-14.

⁸⁴ Paragrafo 29. Cf., in particolare, CGUE, causa C-5/08, *Infopaq International*, cit., para 37 e 39; CGUE, causa C-310/17, *Levola Hengelo*, 13 novembre 2018, para 33, 35-37.

⁸⁵ Così come statuito in: Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2011, causa C-145/10, *Painer*, para 88, 89, 94; Corte di Giustizia 7 agosto 2018, causa C-161/17, *Renckhoff*, para 14. Al contrario, l'originalità sarebbe esclusa in caso di realizzazione di un oggetto determinata da considerazioni tecniche, regole o limitazioni che costringono inevitabilmente la libertà creativa dell'autore, come in Corte di Giustizia UE, 1 marzo 2012, causa C-604/10, *Football Dataco e a.*, para 39.

sione di tale creazione”.⁸⁶ Ribadendo la determinazione comunitaria di garantire il cumulo di tutela autoriale e industriale,⁸⁷ si nega perentoriamente che “un elemento di originalità estetica costituisca il criterio centrale di attribuzione della protezione [autoriale]”.⁸⁸

Sebbene la protezione industriale di disegni e modelli e la protezione autoriale siano idealmente cumulabili, ammette la Corte, detto cumulo può esplicarsi solo laddove si riscontrino le condizioni di tutela ai sensi del diritto d'autore, con riferimento in primis al carattere originale dell'opera. Il riferimento a un elemento “estetico” appare invece agli occhi della Corte fuorviante, oltre che erroneo. Esso è da intendersi come “risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ai sensi della giurisprudenza [consolidata della Corte]”.⁸⁹

La Corte non nega che considerazioni di ordine estetico possano partecipare all'attività creativa, ma l'effetto estetico non può di per sé condizionare il beneficio della tutela autoriale. In altre parole, “l'effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, non è tale da giustificare che siffatti modelli siano qualificati come “opere” ai sensi della direttiva 2001/29”.⁹⁰

Gli effetti riflessi nei vari ordinamenti nazionali sono evidenti. In Italia, la conseguenza più o meno immediata è che la stessa formulazione dell'art. 2 della legge 633/1941 dovrebbe essere sostanzialmente rivista ed epurata del riferimento al valore artistico. La specificazione che l'opera per essere originale debba essere la manifestazione di libere scelte creative che sembrano contrastare con una spiccata dimensione funzionale, non dovrebbe essere sottovalutata. Se l'opera di design non fosse frutto di tali scelte creative e libere, la sua tutela autoriale andrebbe esclusa.

È corretto rilevare come la natura stessa del design limiti di fatto sia la pretesa autonomia del designer nel compiere scelte libere e creative sia l'opportunità di distinguere la dimensione estetica e quella funzionale.⁹¹ Ciò tuttavia non implica che si debba favorire la protezione autoriale di un prodotto del design non creativo né esclusivamente funzionale.

Si è attesa quindi con una certa preoccupazione, o speranza, la decisione della Corte di Giustizia nella causa *Brompton Bicycle*,⁹² rispetto alla

⁸⁶ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 29. Cf., in particolare, CGUE, causa C-5/08, *Infopaq International*, cit., para 37 e 39; CGUE, causa C-310/17, *Levola Hengelo*, cit., para 33 e 35-37.

⁸⁷ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 43-45.

⁸⁸ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 49.

⁸⁹ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 52-53.

⁹⁰ CGUE, causa C-683/17, *Cofemel*, cit., para 54-55.

⁹¹ B. Pasa, *Industrial Design and Artistic Expression*, cit., 134.

⁹² CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit.

quale si era inizialmente espresso solo l'Avvocato Generale⁹³. Pur rimarcando il principio espresso in *Cofemel*, circa l'irrilevanza dell'elemento estetico quale criterio determinante per il riconoscimento della tutela autoriale, l'A.G. è dell'opinione che, nell'ipotesi in cui l'opera di design comprenda sia elementi funzionali sia estetici e i primi prevalgano sui secondi, quindi la cui forma sia determinata unicamente dalla loro funzione tecnica, non vi sarebbe alcun spazio per concedere tutela autoriale.⁹⁴ Ciò non impedirebbe di riconoscere altre forme di tutela, per contrastare le imitazioni servili o parassitarie, ad esempio base alla normativa sulla concorrenza sleale.⁹⁵ Più nel dettaglio, l'A.G. puntualizza che:

[Laddove] l'intersezione dell'arte con il disegno è particolarmente evidente, vi saranno maggiori possibilità di libertà creativa per configurare l'aspetto del prodotto [e] l'integrazione degli aspetti formali con quelli funzionali, nelle opere di arti applicate, dovrà essere analizzata in dettaglio per stabilire se l'aspetto di tali opere non sia interamente determinato dalle esigenze tecniche. In alcuni casi sarà possibile separare, quanto meno idealmente, gli elementi che obbediscono a considerazioni funzionali da quelli che obbediscono soltanto a libere scelte (originali) del loro ideatore, suscettibili di tutela a titolo del diritto d'autore.⁹⁶

Le conclusioni cui giunge l'A.G., se accolte dalla Corte nella sua decisione, avrebbero potuto aggiustare il tiro rispetto ai toni perentori in *Cofemel* e al tempo stesso stemperare il rischio di sovra-protezione che la totale eliminazione del requisito estetico (nel caso italiano, artistico) invece comporterebbe. Tuttavia, la Corte, si discosta in parte dall'opinione dell'A.G. e dimostra di non condividere le sue sfumature interpretative.

Rispetto alla questione se la tutela in base al diritto d'autore si applichi a un prodotto (nel caso di specie, una bicicletta pieghevole) la cui forma è, anche in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, la Corte risponde in maniera affermativa, a condizione che le considerazioni tecniche non impediscano all'autore di riflettere la sua personalità nel prodotto/opera, manifestando le scelte libere e creative.⁹⁷ Solo laddove la realizzazione del prodotto sia determinata unicamente da considerazioni tecniche, da regole o altri vincoli che non lasciano alcun margine per la libertà creativa, tale prodotto non potrà presentare l'originalità necessaria per poter costituire un'opera ai sensi del diritto d'autore. Diversamente, si andrebbe a proteggere l'idea e non più la sua espressione, in quanto le due dimensioni sarebbero irrimediabilmente confuse.⁹⁸

La Corte ammette che la forma della bicicletta in esame appare necessaria ad ottenere un particolare risultato tecnico, quale la sua idoneità a mantenersi in equilibrio sul terreno, ma non per questo esclude che la

⁹³ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle Ltd*, Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 6 febbraio 2020, ECLI:EU:C:2020:79.

⁹⁴ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, Conclusioni A.G., cit., para 68.

⁹⁵ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, Conclusioni A.G., cit., para 100.

⁹⁶ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, Conclusioni A.G., cit., para 85.

⁹⁷ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 26-27.

⁹⁸ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 24.

medesima bicicletta possa costituire un'opera originale risultante da una creazione intellettuale.⁹⁹ Al tempo stesso, precisa che la mera possibilità di scelta rispetto alla forma di un oggetto o prodotto, non vale ad attribuire automaticamente allo stesso lo status di "opera", ai sensi della direttiva 2001/29, ma spetta pur sempre al giudice del rinvio determinare se, attraverso quella specifica scelta di forma, l'autore esprima la sua capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e rifletta nella forma medesima la propria personalità.¹⁰⁰

Nessun riferimento quindi al ruolo potenzialmente discriminante del valore estetico o artistico né alla circostanza che, a determinate condizioni, la dimensione funzionale ed estetica o artistica possano essere separate e diversamente valorizzate ai fini del riconoscimento di tutela autoriale. Ciò che la Corte di Giustizia ribadisce ancora una volta, nell'apparente linearità e sobrietà della sua decisione, è che perché il prodotto o l'oggetto siano considerati propriamente opera dell'ingegno e per questo tutelati dal diritto d'autore è unicamente e incondizionatamente necessario che siano dotati di carattere originale o creativo. Niente di meno, niente di più.

4.3 Cenni comparatistici: uno sguardo al Regno Unito pre-Brexit

L'interazione tra *copyright* e *design* è da tempo oggetto di interesse, valorizzato grazie al sempre più incisivo intervento della Corte di Giustizia, anche nell'ordinamento britannico. I regimi di tutela includono la privativa industriale (design registrato e non registrato)¹⁰¹ e diritto d'autore.¹⁰²

Storicamente, l'origine della protezione del design si fa risalire al 1839, quando il Parlamento inglese introdusse l'istituto del design registrato attraverso il Copyright of Design (Registration) Act 1839.¹⁰³ La reazione preoccupata del legislatore inglese, che aveva escluso il cumulo di tutela nel Copyright Act 1911, si tradusse presto in una maggiore e più stringente protezione di opere funzionali, originando il fenomeno noto come *industrial copyright*. Tale fenomeno fu in parte arginato introducendo alcuni correttivi, quali l'introduzione della s. 52 CDPA 1988 che limitava la tutela a 25 anni per opere artistiche utilizzate come base per prodot-

⁹⁹ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 29-32.

¹⁰⁰ CGUE, causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, cit., para 33-36.

¹⁰¹ *Registered Design Act 1949* come modificato a seguito della direttiva europea; *Copyright, Design and Patents Act (CDPA) 1988*.

¹⁰² *Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) 1988*.

¹⁰³ Prima ancora, si segnala il *Calico Printers Act* del 1787 che conferiva per un periodo di due mesi diritti di esclusiva su nuovi e originali *design* su tela, cotone, calicò e mussola. R. Deazley (2008). 'Commentary on the Calico Printers' Act 1787', in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org (ultimo accesso: 8 febbraio 2021). Cf. Bently L. (1997). *Requiem for Registration? Reflections on the History of the UK Registered Design System*, in Firth A. (Cur.), *Perspectives in Intellectual Property, Vol. I: The Prehistory and Development of Intellectual Property*, 1.

ti di design in serie, eliminata dopo *Flos* in quanto impositiva di una limitazione non più ammessa.¹⁰⁴

Come evidenziato dalla dottrina, anche nel panorama britannico si assiste a complesso e contraddittorio sistema di protezione.¹⁰⁵ L'intervento della Corte di Giustizia in *Flos*, benché mosso dal fine di armonizzare il diritto d'autore, rischia di fatto di contrastare con l'art. 17 della direttiva che statuisce la libertà degli Stati membri di definire nello specifico il rapporto tra design e copyright. Secondo Bently, in particolare, l'eliminazione della s. 52 CDPA danneggerebbe il *consumer welfare* e così i cosiddetti *classic design* (più vecchi di 25 anni) che saranno oggetto di nuovo irragionevole monopolio.¹⁰⁶

Concentrando l'attenzione sul regime di tutela autoriale, l'opera di design deve essere suscettibile in una delle tipologie di opera artistica, incluse scultura, incisione o opera d'arte artigianale, ai sensi della sezione 4 del Copyright Designs and Patents Act (CDPA) 1988.¹⁰⁷ Gran parte del complesso accertamento circa la natura artistica dell'opera è rimesso alla giurisprudenza che, per esempio, nega che il termine scultura vada interpretato in maniera eccessivamente ampia al solo fine di proteggere qualsiasi prodotto di design inclusi i casi in cui l'esigenza funzionale sia prevalente.¹⁰⁸ Per definire la sottocategoria di *artistic craftsmanship*, comprensiva di una componente artistica e artigianale, la giurisprudenza ha di fatto imposto una soglia di protezione particolarmente elevata,¹⁰⁹ ricorrendo a criteri come l'intenzione di realizzare un'opera d'arte o la presenza di una reale qualità artistica o estetica.¹¹⁰

I molteplici interventi della Corte di Giustizia hanno senz'altro rimarcato le distanze tra lo standard europeo dell'*author's own intellectual creation* e quello britannico di *skill and labour*, determinando l'inappropriatezza di ricorrere a soglie di originalità qualitative, quindi a criteri aggiuntivi utili a determinare l'artisticità dell'opera, in maniera simile a quanto evidenziato rispetto al valore artistico italiano o al valore

¹⁰⁴ Ciò nonostante, le critiche e i dubbi sollevati a fronte dell'intervento comunitario nel caso *Flos*. Si rimanda a Bently L. & Sherman B. (2014), *Intellectual Property Law*, 4th edition, Oxford University Press (pp. 773-777) e Torremans P. (2016), *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 8th edition, Oxford University Press (pp. 362-364), per ulteriori approfondimenti sul punto.

¹⁰⁵ Bently L. & Sherman B. (2014). *Intellectual Property Law*, cit. (pp. 690-691).

¹⁰⁶ Bently L., *The Return of Industrial Copyright?*, in *EIPR*, Vol. 10, 2012, 654, 671.

¹⁰⁷ Bently L. & Sherman B. (2014). *Intellectual Property Law*, cit. (p. 771).

¹⁰⁸ Così *Metix v. G.H. Maughan*, [1997] FSR 718, 722. Al contrario, in *Breville Europe v Thorn EMI Domestic Appliances*, 1995 FSR 77, 94, fu riconosciuta scultura uno stampo per toast a forma di capasanta.

¹⁰⁹ *George Hensher v Restawhile Upholstery* [1976] AC 64, che ha escluso il carattere artistico del prototipo di un abito.

¹¹⁰ *Lucas Film v Ainsworth* [2008] EWHC 1878 (CH) 141, che negò tutela ai caschi dei soldati imperiali di *Star Wars* in quanto non artistici poiché privi di alcuna finalità estetica. Per un'accurata analisi di tali criteri interpretativi, si veda Masiyakurima P. (2016). *Copyright in Works of Artistic Craftsmanship: An Analysis*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 36(3), 505-534.

estetico portoghese.¹¹¹ Con *Cofemel*, la Corte di Giustizia ha messo a fuoco, almeno per il momento, l'incompatibilità di alcuni profili del diritto autoriale britannico con gli standard europei, inclusa la differenziazione sostanziale tra le categorie di opera dell'ingegno, esplicitata nella lista esautiva di *protectable subject matter*, soggette di fatto a diversi standard di originalità,¹¹² oltre che la stessa previsione di uno specifico requisito artistico.

Tali considerazioni troveranno forse il loro naturale sbocco nei casi che le corti britanniche si troveranno ad affrontare, come dimostrato nel recente *Response Clothing*.¹¹³ Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato come il tessuto di design, qualificato come opera d'arte artigiana, possedesse invero un carattere artistico/estetico, rendendo di conseguenza non indispensabile una esatta applicazione del principio formulato dalla Corte di Giustizia. Tuttavia, qualora non fosse stato ravvisato tale carattere, ciò non avrebbe dovuto di per sé escludere la tutela autoriale. Con tale esito, il giudice britannico si allinea espressamente alla decisione *Cofemel*. Ciò evidentemente contrasta con i requisiti proposti dalla giurisprudenza nazionale per qualificare un'opera di design come *work of artistic craftsmanship* secondo il diritto d'autore e rivela le medesime difficoltà interpretative proprie dell'ordinamento italiano.

Pur nel ragionevole dubbio che dette conclusioni saranno sopite a seguito della definitiva uscita del Regno Unito dall'Unione Europea,¹¹⁴ il confronto con il sistema britannico resta utile ed emblematico.

5. Conclusioni

In materia di disegno industriale, il diritto dimostra, come in altri settori della proprietà intellettuale, di non funzionare correttamente.

Il difetto di fondo dell'ordinamento è rappresentato dal cumulo della tutela della privativa su modelli e disegni con la protezione da diritto d'autore. A fronte di questa scelta di politica del diritto il coordinamento tra le due discipline al fine di evitare la sovra-protezione e mantenere un

¹¹¹ Tali criteri addizionali in evidente contrasto con l'interpretazione della Corte in *Cofemel* hanno l'ulteriore effetto di precludere la protezione di design drawings particolarmente semplici, per esempio riproducenti pezzi di ricambio di elettrodomestici. *British Northrop Ltd v Texteam Blackburn Ltd* [1973] F.S.R. 241; *Ocular Sciences Ltd v Aspect Vision Care Ltd* [1997] RPC 289; *Solar Thompson Engineering Co Ltd v Barton* [1977] RPC 537; *Hoover plc v George Hulme (Stockport) Ltd* [1982] FSR 565; *British Leyland v. Armstrong* [1986] RPC 279.

¹¹² Sul punto, E. Rosati (2019). *CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 14, No.12, 931-932.

¹¹³ La pronuncia della Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) nel caso *Response Clothing Ltd v The Edinburgh Wollen Mill Ltd* [2020] EWHC 148 rappresenta la prima applicazione giurisprudenziale britannica dei principi espressi nella sentenza *Cofemel*.

¹¹⁴ Dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione europea, ma durante il periodo di transizione, concordato nel quadro dell'accordo di recesso ed esteso almeno fino al 31 dicembre 2020, il diritto dell'UE, inclusa la normativa sul diritto d'autore, continuerà ad applicarsi.

apprezzabile grado di prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali costituisce la classica missione (geometricamente) impossibile.

Nell'ambito del diritto d'autore se si sceglie di porre una disciplina speciale per le opere del disegno industriale aggiungendo al classico criterio un ulteriore requisito (come nel caso della legge italiana con il suo enigmatico "valore artistico"), si finisce per cadere non solo in contraddizione con il principio della neutralità, ma anche nella difficile governabilità dello stesso requisito aggiuntivo. Se, invece, si opta come fa la Corte di Giustizia nella decisione *Cofemel* per l'amputazione di un requisito aggiuntivo tenendo fermo il solo standard (basso) di creatività/originalità allora si aprono le porte (dell'inferno) a una tutela automatica e lunghissima qual è quella offerta dal diritto d'autore. Si obietterà che lo standard basso di originalità ha, sul piano della difesa giudiziaria, le sue controindicazioni – notoriamente più lo standard è basso più è difficile provare il plagio, ma il problema di una tutela eccessivamente lunga rimane e pesa come un macigno sulla razionalità del sistema. A meno che non si voglia valorizzare sul piano interpretativo i riferimenti alla personalità del disegnatore e alle sue scelte libere e creative. Personalità e libertà sono criteri che, a dispetto dell'innegabile fumosità, si prestano a fungere da argine in ingresso all'iper-protezione da diritto d'autore.

Insomma, si tratta di scegliere tra il male minore. E forse il male minore è rappresentato proprio dalla giustapposizione di un requisito aggiuntivo di protezione allo standard della creatività/originalità. Purché lo si riduca a una griglia di criteri che garantiscano un apprezzabile grado di prevedibilità delle decisioni. D'altra parte, anche la creatività/originalità è un criterio connotato da sempre dalla sua intrattabilità sul piano giuridico. Il diritto d'autore è abituato da secoli a convivere con ragionamenti controvertibili che attengono a sottili distinzioni metafisiche come il discernimento tra originalità e banalità o la scissione tra forma e contenuto¹¹⁵. Si tratta, com'è noto, di arrampicamenti sulla pertica dei concetti difficili che non mettono capo a certezze ma alimentano, per la gioia di chi coltiva la materia, sempre nuovi dubbi. Alle corti, il valore artistico o qualsiasi suo succedaneo potrebbe essere l'eccezione alla regola della neutralità.

Tuttavia, sembra avventato scommettere su un ripensamento della Corte di Giustizia. La soluzione del caso *Brompton Bicycle* lo ha chiarito.

Se così è, sul piatto di un'ipotetica riforma rimane – perché rinunciare a sognare? - l'opzione di politica legislativa internazionale ed europea di vietare il cumulo delle tutele. Ma le scelte di buon senso – si sa – non fanno normalmente parte dell'orizzonte concettuale del legislatore (medio) della proprietà intellettuale.

¹¹⁵ Per dirla con le famose parole del giudice Story: "patents and copyrights approach, nearer than any other class of cases belonging to forensic discussions, to what may be called the metaphysics of law, where the distinctions are, or at least may be, very subtle and refined, and, sometimes, almost evanescent". *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, 344 (C.C.D. Mass. 1841).

In definitiva, c'è da aspettarsi che la giurisprudenza nazionale degli Stati membri si riposizioni giocando sul filo sottile che separa la celebrazione di un formale e declamatorio adeguamento alle linee-guida della Corte di Giustizia dal tradimento di fatto consumato con la reintroduzione di requisiti (magari sotto mentite spoglie) da affiancare al totem dispotico e intrattabile della creatività/originalità.

The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.

2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.

5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2011.

6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.

7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali - Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2011.

8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open

Archives: verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.

9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2012.

10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.

11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.

12 **Umberto Izzo**, IL 'Contratto sulla neve' preso sul serio: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) - Taking the 'Contract on the Snow' Seriously: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.

13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; Febraury 2013.

14. **Roberto Caso**, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali - Books into the "perfect storm": from copyright to the control of information, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.

15. **Andrea Rossato**, Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo - Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.

16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access - Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policy for Italian universities, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013

17. **Valentina Moscon**, Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata - Copyright, contract and access to knowledge: a comparative analysis, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2013

18. **Roberto Caso**, La via legislativa all'Open Access: prospettive comparate - The legislative road to Open Access: comparative perspectives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; January 2014

19. **Roberto Caso**, Misure tecnologiche di protezione: cinquanta (e più) sfumature di grigio della Corte di giustizia europea, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2014

20. **Federica Giovanella**, Enforcement del diritto d'autore nell'ambito di Internet vs. protezione dei dati personali: bilanciamento tra diritti fondamentali e contesto culturale, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; April 2014

21. **Umberto Izzo, Rossana Ducato**, The Privacy of Minors within Patient-Centered eHealth Systems, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; June 2014

22. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; October 2014

23. **Paolo Guarda**, Telemedicine and Application Scenarios: Common Privacy and Security Requirements in the European Union Context, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; July 2015

24. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Open Bioinformation in the Life Sciences as a Gatekeeper for Innovation and Development, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2015

25. **Roberto Caso**, Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2016

26. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Copyright as Monopoly: the Italian Fire under the Ashes, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2016

27. **Thomas Margoni, Roberto Caso, Rossana Ducato, Paolo Guarda, Valentina Moscon**, Open Access, Open Science, Open Society, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2016

28. **Roberto Caso**, La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2016

29. **Giovanni Pascuzzi**, Cosa intendiamo per «metodo casistico»? , Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2016

30. **Roberto Caso**, Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017

31. **Giovanni Pascuzzi**, Has comparative law in Italy lost its driving force?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017

32. **Roberto Caso**, Scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2017

33. **Matteo Ferrari**, Proprietà e diritto a essere inclusi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2017

34. **Giovanni Pascuzzi**, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull'Università?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2017

35. **Roberto Caso**, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2018

36. **Roberto Caso**, Il diritto d'autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2018

37. **Roberto Caso**, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2019

38. **Roberto Caso**, Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2020

39. **Roberto Caso**, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020