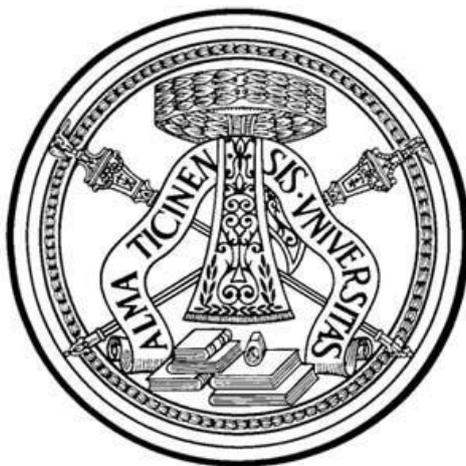


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO, DIRITTO
ROMANO E CULTURA GIURIDICA EUROPEA

CURRICULUM PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA



L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL
DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO

Tesi di dottorato di
Filippo Maria Colangelo Roccanova

Coordinatore
Chiar.mo Prof. Valerio Marotta

Tutor
Chiar.mo Prof. Marco Ricolfi

Anno Accademico 2021/2022

Indice

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I: 16IL DESIGN COME OPERA DELL'INGEGNO	16
1.1. CENNI STORICI	17
1.2. LA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	20
1.2.1. Il design art nel diritto dell'Unione Europea.....	20
1.2.2. La tutela autoriale del design non registrato.....	22
1.2.3. Un'armonizzazione incompleta.....	25
1.3. LA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO ITALIANO.....	27
1.3.1. Cenni storici	27
1.3.2. L'opera del disegno industriale: definizione e oggetto della tutela.....	29
1.3.3. La disciplina vigente.....	31
1.3.4. Carattere creativo e funzionalità.....	32
1.3.5. Il valore artistico: profili problematici e questioni interpretative	35
1.4. CUMULO E CONCORSO DI TUTELE	39
1.4.1. I disegni e modelli	39
1.4.2. I modelli di utilità	42
1.4.3. I marchi di forma.....	42
1.4.4. I rapporti tra tutele	43
1.4.5. Il cumulo di tutele: il mancato coordinamento tra le discipline	44
1.4.6. La necessaria parziarietà del cumulo.....	45
1.4.7. I vantaggi del cumulo di tutele	47
1.5. CENNI DI DIRITTO COMPARATO.....	50

1.5.1. Modelli di tutela	50
1.5.2. L'ordinamento tedesco	53
1.5.3. L'ordinamento francese.....	56
1.5.4. Gli ordinamenti del Benelux.....	57
1.5.5. L'ordinamento statunitense.....	58
1.5.6. L'ordinamento britannico	59
1.6. INTERESSI E CONFLITTI TIPICI	61
CAPITOLO II: LE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA	64
2.1. L'ELABORAZIONE DI UNA NOZIONE EURO-UNITARIA DI OPERA.....	65
2.1.1. Il requisito dell'originalità negli ordinamenti nazionali	65
2.1.2. L'armonizzazione della nozione di originalità da parte della Corte di Giustizia.....	66
2.1.3. Trattati fondamentali della nozione euro-unitaria di opera.....	67
2.2. LA SENTENZA COFEMEL	69
2.2.1. Il giudizio <i>a quo</i> e il rinvio pregiudiziale del giudice portoghese.....	69
2.2.2. La soluzione della Corte di Giustizia.....	70
2.2.3. Questioni interpretative.....	72
2.2.4. Argomentazioni logiche.....	75
2.2.5. Argomentazioni letterali	78
2.2.6. Argomentazioni sistematiche.....	80
2.2.7. I limiti della giurisdizione della Corte di Giustizia Europea	81
2.3. LA SENTENZA BROMPTON	85
2.3.1. Estetica e funzionalità: la convergenza negativa	85
2.3.2. La sentenza Doceram	87
2.3.3. La Merger Doctrine.....	89

2.3.4. Originalità e funzionalità nel diritto d'autore	91
2.3.5. Il rinvio pregiudiziale del giudice belga	92
2.3.6. La soluzione della Corte di Giustizia.....	94
2.3.7. La definizione di un test autonomo per il diritto d'autore	96
2.3.8. Convergenze con l'approccio olistico di matrice tedesca	98
CAPITOLO III: IL TEST DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ALLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA	101
3.1. IL FUTURO DEL VALORE ARTISTICO.....	102
3.1.1. L'influenza della sentenza Cofemel sulla giurisprudenza italiana	102
3.1.2. La proposta di Direttiva 2022/0392.....	105
3.1.3. Il valore artistico e la tesi del riconoscimento storico-sociale: profili di criticità e disfunzionalità	108
3.1.4. Il valore artistico come criterio di valutazione dell'originalità	113
3.1.5. Variabili e prospettive	118
3.1.6. Il cumulo di tutele: rischi per la concorrenza e tendenze correttive	119
3.2. IL TEST DI ORIGINALITÀ DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA	124
3.3. STEP 1: ESCLUSIONE DELLE FORME DETTATE UNICAMENTE DALLA PROPRIA FUNZIONE TECNICA.....	128
3.3.1. La dottrina Brompton: problemi applicativi e profili probatori	128
3.3.2. I criteri valutativi proposti dal giudice del rinvio	129
3.3.3. Altri criteri	131
3.4. STEP 2: ESCLUSIONE DELLE FORME INDISTINGUIBILI DALL'IDEA CHE ESPRIMONO.....	133
3.4.1. La <i>Merger Doctrine</i> oltre la funzionalità	133
3.4.2. Caso scuola.....	134
3.4.3. Convergenze con la teoria delle forme discrezionali.....	135

3.5. STEP 3: ESCLUSIONE DELLE FORME COMUNI, BANALI E STANDARDIZZATE.....	138
3.5.1. I fattori tecnico-industriali, normativi, economico-finanziari, commerciali e culturali.....	138
3.5.2. Compatibilità dello step 3 con la giurisprudenza nazionale ed europea.....	142
3.5.3. Profili applicativi: l'esclusione delle forme comuni, banali e standardizzate	144
3.5.4. Convergenze con le esperienze giuridiche degli stati membri	145
3.5.5. Il test di non banalità delle opere del disegno industriale.....	148
3.5.6. L'esclusione delle forme comuni, banali e standardizzate in una prospettiva dinamica	150
3.6. I VANTAGGI DEL TEST DI ORIGINALITÀ PROPOSTO	152
3.7. IL TEST DI CONTRAFFAZIONE DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA	156
3.7.1. Diritto d'autore e design: ambito di protezione e test di contraffazione.....	156
3.7.2. Libertà creativa e relatività dell'ambito di protezione: l'esigenza di correttivi alla Dottrina Brompton	158
3.7.3. L'esigenza di un test di contraffazione coerente con il test di accesso alla tutela.....	160
CONCLUSIONI	162
BIBLIOGRAFIA	171
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA.....	179

INTRODUZIONE

Se volessimo rintracciare le origini della *design art* dovremmo risalire all'epoca caotica della rivoluzione industriale e alle trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno plasmato il mondo moderno. Nelle economie preindustriali la produzione di oggetti d'uso avveniva in maniera artigianale. L'ideazione della forma del prodotto e la sua realizzazione competevano a un unico soggetto, cioè l'artigiano. Il rapporto tra arte e artigianato è sempre stato molto stretto, come testimonia la comune radice linguistica delle due parole, e la loro linea di demarcazione non è mai stata netta. Grandi scultori del passato come Benvenuto Cellini furono anche artigiani e orafi. La saliera di Francesco I, realizzata da quest'ultimo, è sempre stata considerata una grande opera dell'arte rinascimentale.¹

Successivamente, con la rivoluzione industriale, gli oggetti d'uso iniziano a venir prodotti in serie e su larga scala grazie a processi produttivi meccanizzati. In questo contesto si rende necessaria una crescente specializzazione del lavoro. Il ruolo del produttore tende a scindersi in due figure professionali: da un lato il designer che progetta la forma del prodotto e, dall'altro lato, l'operaio che aziona i macchinari. Già nel diciottesimo secolo, in Gran Bretagna, nascono le prime scuole di design. L'industrializzazione consente di produrre oggetti a prezzi più bassi rispetto all'artigianato, aumentando così i livelli generali di consumo ed estendendo alle classi meno abbienti l'accesso a prodotti in origine limitati alle classi più ricche. In questo contesto storico il design del prodotto diviene uno strumento di creazione di valore aggiunto e un fattore di concorrenza tra imprese industriali e inizia a venire tutelato con privative *sui generis* di durata più breve rispetto al diritto d'autore.²

Già dalla seconda metà dell'ottocento i design di maggior pregio estetico iniziano a venir esposti in musei ed esibizioni, anche se originariamente in sezioni separate o musei

¹ V. GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, in *IIC* 2021, 52, 1163 ss.

² Cfr. SHINER, *The invention of art: a cultural history*, The University of Chicago Press, Chicago, 2001, 206-207; STYLES, *Manufacturing, consumption and design in eighteenth-century England*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, *The design history reader*, Berg Publishers, Oxford, New York, 2010, 42; SPARKE, *An introduction to design and culture 1900 to the present*, Routledge, London e New York, 2013, 26; SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, Los Angeles, London, Washington DC, New Delhi, Singapore, 2015, 539-561; DUTFIELD, SUTHERSANEN e MIMLER, *Dutfield and Suthersanen on global intellectual property law*, 2020, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 234; e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1163 ss.

diversi rispetto a quelli dove erano esposte le opere d'arte classiche.³ In questa prospettiva il design industriale inizia a venire percepito come veicolo di espressione artistica e si afferma gradualmente l'idea che anch'esso debba venire incluso tra le opere dell'ingegno proteggibili con il diritto d'autore. Già tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento in Francia le pressioni dei gruppi industriali e le difficoltà di demarcazione tra diritto d'autore e tutela *sui generis* inducono il legislatore a equiparare le opere del disegno industriale alle altre creazioni intellettuali.⁴ Si afferma così in Francia il c.d. principio dell'*unité de l'art*, secondo cui il design industriale costituisce una forma d'arte al pari delle altre opere dell'ingegno e, pertanto, è opportuno tutelarlo con il diritto d'autore sulla base dei requisiti generali previsti dalla relativa disciplina. Il corollario di questo principio è che non è legittimo prevedere, per le opere di design, criteri di tutela ulteriori e speciali rispetto a quelli previsti, in via generale, per le altre opere, quali ad esempio criteri di merito artistico o di destinazione.⁵

Viceversa in altri ordinamenti, come l'ordinamento italiano o tedesco, preoccupazioni legate alla tutela della concorrenza influenzano la legislazione e la giurisprudenza nella direzione opposta e la tutelabilità autoriale del design viene limitata sulla base di requisiti ulteriori rispetto all'originalità. La considerevole durata della privativa autoriale viene percepita come una compressione della concorrenza sproporzionatamente lunga, nella misura in cui rallenta la caduta in pubblico dominio delle forme innovative. Su queste premesse, per le opere del disegno industriale, vengono introdotti regimi speciali di tutela più restrittivi rispetto al regime generale di protezione delle opere dell'ingegno (v. nel dettaglio *infra* parr. 1.5 e 1.6).⁶

³ V. STYLES, *Manufacturing, consumption and design in eighteenth-century England*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, Op. cit., 42; SHINER, *The invention of art: a cultural history*, cit., 209 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1164.

⁴ V. FINNISS, *The theory of unity of art and the protection of designs and models in French law*. 1964, J Pat Off Soc, 46, 615-630; GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, in RIDA 1982, 3, 45; PÉROT e MOREL, *Le système français de la double protection des dessins et des modèles industriels*, in Riv. dir. ind. 1988, I, 250; GREFFE F. e GREFFE P., *Traité des dessins et des modèles*, Litec, Parigi, 1994, 51; GINSBURG, *French copyright law: comparative overview*, 1989, J Copyr Soc USA, 36, 269-285; SUTHERSANEN, *Design law in Europe*, 2000, Sweet & Maxwell, London, 137; SPARKE, *An introduction to design and culture 1900 to the present*, 2013, cit., 61-62; SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, cit., 544 e KAHN, *The copyright design interface in France*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 12 ss

⁵ V. nota precedente.

⁶ Per una trattazione analitica e comparativa dei diversi paradigmi di tutela della *design art* affermatasi in Europa v. in particolare DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit. e cfr. RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in IIC 1991, 643; FIRTH, *Aspects of design protection in Europe*, in EIPR 1993, 43; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 263 ss. e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*,

Tuttavia, già verso la fine dell'ottocento, le difformità normative tra gli stati vengono percepite come un intralcio al commercio internazionale e inducono gli stati a ravvicinare le proprie legislazioni. Nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886 vengono inserite delle previsioni specifiche a tutela delle opere dell'arte applicata e del disegno industriale. Nel sistema convenzionale, tuttavia, l'obbligazione di ammettere tali opere alla protezione autoriale viene mitigata dalla facoltà, riconosciuta agli stati aderenti, di determinarne le condizioni di tutela (art. 2.7), salvo l'imposizione di un periodo minimo di durata della privativa autoriale pari a 25 anni dalla creazione (art. 7.4).⁷

L'evoluzione del processo di integrazione europea e la nascita del mercato unico hanno sollevato l'esigenza di un maggiore riavvicinamento legislativo tra stati membri, che andasse oltre i limiti del sistema convenzionale. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e le distorsioni della concorrenza derivanti dalle difformità disciplinari tra stati membri, le istituzioni comunitarie hanno dapprima promosso l'armonizzazione dei sistemi nazionali di tutela dei disegni e modelli (Direttiva 98/71) e, in seguito, hanno introdotto nuove privative comunitarie a tutela del design registrato e non registrato (Regolamento 2002/6). Analogamente anche il diritto d'autore è stato oggetto di armonizzazione comunitaria, anche se soltanto parziale (in particolare Direttiva 2001/29/CE).⁸

A seguito di questa evoluzione normativa, i rapporti tra diritto d'autore e privativa *sui generis* sono regolati da due fondamentali norme di raccordo: l'art. 17 Direttiva 98/71 e l'art. 96 Regolamento 2002/6. Tali disposizioni regolano i rapporti tra diritto d'autore e, rispettivamente, disegni e modelli nazionali e comunitari. Sul piano precettivo le norme sono sostanzialmente sovrapponibili e prevedono il cumulo tra le due privative, salva la facoltà degli stati membri di determinare l'estensione della tutela autoriale e i suoi

Giappichelli, Torino, 2018, 35 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. dir. ind.* 2015, I, 58 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1169 ss.

⁷ V. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 264 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 3 ss.

⁸ V. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Eur.* 1998, I, 229 ss.; LOFFREDO, *Unificazione, armonizzazione e sussidiarietà nel diritto d'autore europeo*, in *AIDA* 2016, 193 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 42 ss.

presupposti di applicazione al design. In questo modo l'ampiezza del cumulo è stabilita da ciascuno stato membro. (v. *infra* par. 1.2).⁹

La scelta del legislatore europeo di garantire agli stati membri un ampio margine di discrezionalità nel limitare la cumulabilità dei due regimi di tutela riflette sostanzialmente una logica di compromesso. Da un lato emergono le istanze di armonizzazione sollevate dagli stati che aderiscono al modello dell'unità dell'arte, i quali esprimono l'esigenza che i design tutelati come opere dell'ingegno nel proprio territorio non possano cadere in pubblico dominio e venire copiati in altri stati membri, a seguito della scadenza della registrazione del disegno o modello.¹⁰

Dall'altro lato si contrappongono, invece, le resistenze di altri stati rispetto alla piena equiparazione delle opere del disegno industriale alle altre opere dell'ingegno, sulla scorta di preoccupazione legate alla tutela della concorrenza. Il quadro normativo che ne emerge ha forse il pregio di rispettare le tradizioni giuridiche, gli obiettivi giuspolitici e le concezioni culturali proprie dei singoli ordinamenti nazionali, ma segnala l'incapacità di rimuovere pienamente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e le distorsioni della concorrenza derivanti dalle difformità disciplinari tra stati membri, soprattutto con riferimento alla durata della protezione esclusiva.¹¹

In questo contesto si afferma in dottrina un'interpretazione evolutiva secondo cui la facoltà degli stati membri di condizionare l'accesso alla tutela autoriale sarebbe da ritenersi superata dall'armonizzazione operata dalla Direttiva 29/2001 e dalla giurisprudenza europea successiva che avrebbe affermato la cogenza del principio dell'*unité de l'art* (v. *infra* par. 2.2.3).¹² A tale lettura si contrappone però un'interpretazione letterale dell'art. 17 Direttiva 98/71 e dell'art. 96 Regolamento 2002/6 (largamente maggioritaria in Italia),

⁹ V. nota precedente.

¹⁰ V. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss; IDEM, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 273; GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 276 ss. e IDEM, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.

¹¹ V. nota precedente.

¹² V. Conclusioni dell'Avvocato generale SZPUNAR 2 maggio 2019, causa C-683/17, Cofemel, par. 24 ss. e in dottrina GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005, 60 ss; Idem, *La protezione d'autore delle opere del disegno industriale quale incentivo all'innovazione*, in *AIDA* 2009, 520 ss.; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, nota a CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, in *AIDA* 2020, 1915, 419 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in *AIDA* 2020, 12 ss.

secondo cui rimane ferma la facoltà agli stati membri di limitare la tutelabilità autoriale del design in ragione di requisiti speciali, ulteriori rispetto all'originalità.¹³

In questo quadro di relativa incertezza interviene la Corte di Giustizia Europea con la sentenza Cofemel la quale, tuttavia, non si pronuncia espressamente sul tema dell'unità dell'arte e sembra preferire non prendere posizione su tale questione, non ritenendolo necessario ai fini del giudizio *a quo* (v. *infra* par. 2.2.2). Cionondimeno una larga parte della dottrina europea aderisce a una lettura estensiva, se non addirittura creativa, della decisione in esame, attribuendole l'affermazione categorica della cogenza del principio dell'unità dell'arte (v. *infra* par. 2.2.3).¹⁴

In realtà, come si argomenterà nel secondo capitolo, a giudizio di chi scrive questa lettura è sostanzialmente frutto di un travisamento della motivazione della sentenza o, in ogni caso, di una forzatura interpretativa. Tale orientamento tradisce l'obiettivo giuspolitico di revisionare il diritto d'autore europeo nella direzione dell'*unité de l'art*.

L'interpretazione preferibile, che verrà sostenuta nel secondo capitolo, è che la Corte di Giustizia abbia malinterpretato la domanda pregiudiziale o che, comunque, abbia preferito non pronunciarsi sul tema, non ritenendolo necessario ai fini del giudizio *a quo*. È possibile, infatti, che i giudici europei abbiano ritenuto più opportuno che fosse il legislatore a decidere la questione. A sostegno di questa tesi si illustreranno argomentazioni di ordine logico, letterale e sistematico (v. *infra* parr. 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6).

Inoltre, al di là dell'interpretazione della sentenza Cofemel che si ritiene preferibile, è opportuno considerare i limiti della giurisdizione della CGUE. Le sentenze pregiudiziali, benché fonti del diritto dell'Unione, non sono equiordinate alle fonti di rango legislativo e, pertanto, non possono esplicare efficacia abrogativa implicita o esplicita rispetto ad esse.

¹³ Cfr. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtsstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 62 ss.

¹⁴ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, *"La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della sentenza Cofemel; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, in GRUR International, 69(3), 2020, 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a "double whammy"*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>; GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in Riv. dir. ind. 2020, I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in AIDA 2021, 312 ss. Contra v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in IDI 2021, 174 ss.

Tali sentenze non possano prevalere su direttive e regolamenti, ma si limitino a precisarne e chiarirne il contenuto precettivo. Esse non costituiscono un precedente in senso tecnico nell'accezione propria degli ordinamenti di Common Law (v. *infra* par. 2.2.7).¹⁵

La questione della cogenza del principio dell'unità dell'arte potrebbe venir risolta in senso positivo dalla proposta di Direttiva 2022/0392, formulata dalla Commissione Europea, la quale prevede l'abrogazione parziale dell'art. 17 Direttiva 98/71, nella parte in cui consente agli stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione autoriale. Il testo della proposta prevede inoltre che il cumulo tra le privative operi alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore, cioè sulla base dell'originalità del disegno o modello, senza che siano applicabili criteri ulteriori (v. *infra* par. 3.1.2).

Se la proposta venisse approvata gli stati membri avrebbero l'obbligo di uniformare il proprio ordinamento interno al principio dell'unità dell'arte e dovrebbero abrogare i requisiti di tutela ulteriori rispetto all'originalità. In particolare lo Stato Italiano dovrebbe abrogare parzialmente l'art. 2 n. 10 l.a., eliminando il riferimento al valore artistico (v. *infra* par. 3.1.2), a meno che non se ne ammettesse un'interpretazione correttiva che lo riqualificasse come criterio di valutazione del carattere creativo, ipotesi che verrà analizzata nel terzo capitolo (v. *infra* par. 3.1.4).

In questa prospettiva, a fronte della disapplicazione o dell'abrogazione dei requisiti di merito artistico, l'unica strada percorribile per evitare il cumulo totale delle tutele e le conseguenze anticoncorrenziali che ne deriverebbero sarebbe quella di ridefinire e applicare il requisito dell'originalità in maniera più selettiva (v. *infra* cap. 3).

A tal fine il necessario punto di partenza non può che essere la giurisprudenza europea in materia di opera secondo cui l'originalità ricorre quando quest'ultima costituisce una creazione intellettuale dell'autore, frutto di libere scelte creative¹⁶ (v. *infra* par. 2.1). In

¹⁵ V. BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1981, 451 ss. e CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Rivista critica del diritto privato* 2009, V. I, 53 ss.

¹⁶ V. CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*; CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*; CGUE 4 ottobre 2011, in causa C-403/08, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*; CGUE 1 dicembre 2012, C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*; CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*; CGUE 2 maggio 2012, C-406/10, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*; CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*; CGUE 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd contro Chedech/Get2Get*. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, in KABEL e MOM, *Intellectual Property and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohen Jeboram*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 1998, 201 ss., 207

particolare le decisioni chiave, in materia di opere del disegno industriale, sono la sentenza Cofemel e la sentenza Brompton. Dalla prima si ricava la conferma che il cumulo di tutele deve necessariamente essere parziale, cioè deve riferirsi necessariamente soltanto ai design che meritano di essere qualificati come opere. Pertanto il test di applicazione del diritto d'autore, basato sull'originalità, deve necessariamente essere più selettivo del test di applicazione dei disegni e modelli basato sul carattere individuale¹⁷ (v. *infra* par. 3.2). Dalla motivazione della sentenza Brompton si ricava, invece, la regola secondo cui le forme funzionali non possono essere considerate frutto di libere scelte creative se condizionate esclusivamente da considerazioni di natura funzionale, anche laddove tali forme siano derogabili (v. *infra* parr. 2.36 e 2.3.7).

Ulteriori indicazioni utili possono essere poi tratte dall'esperienza giuridica degli stati che hanno già adottato il modello dell'unità dell'arte e che si sono quindi già confrontati con l'esigenza di ridefinire il requisito dell'originalità in senso più restrittivo (v. *infra* par. 3.2). Nella cornice generale definita dalla giurisprudenza europea spetta, infatti, ai giudici nazionali il compito di tradurre la nozione eurounitaria di opera in un test di originalità equilibrato che selezioni le opere che costituiscono creazione intellettuale dell'autore, espressione di libere scelte creative.

L'obiettivo principale di questa tesi è proprio quello di elaborare e proporre un test di originalità delle opere del disegno industriale adatto a essere impiegato dai giudici nazionali di tutti gli stati membri. Ai fini della rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e delle conseguenti distorsioni della concorrenza, è opportuno non solo che venga apprestata alle forme industriali una disciplina legislativa uniforme, ma anche che la sua interpretazione e applicazione giurisprudenziale sia omogenea.

Tale test dovrà essere strutturato in maniera sufficientemente selettiva da evitare il cumulo totale delle privative, senza tuttavia rendere l'accesso alla protezione autoriale quasi impossibile, circostanza che renderebbe ineffettive le norme dettate a tutela della *design art*.¹⁸ La misura del cumulo dipende infatti dalla iato tra carattere individuale e originalità che dipende, a sua volta, dalla definizione dei due criteri. Secondo un approccio

ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

¹⁷ V. CGUE, *Cofemel*, cit., parr. 50 e 51.

¹⁸ Cfr. DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 445 ss.

strumentale la misura ideale del cumulo da ricercare è quella più coerente con la finalità tipica del diritto d'autore, cioè quella di incentivare l'innovazione artistica e culturale, senza però limitare la circolazione delle idee e delle informazioni e più in generale delle risorse protette (nel caso del design delle idee progettuali e delle soluzioni tecniche). Il test di originalità che si ambisce a formulare deve quindi essere calibrato in maniera tale da offrire un incentivo sufficiente all'innovazione artistica applicata all'industria e agli investimenti correlati, garantendo però al contempo un alto grado di sostituibilità delle risorse protette. In questo modo verrebbe preservato uno spazio creativo e concorrenziale sufficientemente ampio per gli altri autori.¹⁹

Le soluzioni ermeneutiche che si intendono formulare, in particolare il test di originalità che si propone, dovranno però essere coerenti con il contesto giuridico reale. Questa tesi non persegue il fine di elaborare un modello ideale e irrealistico di tutela autoriale del design, quanto piuttosto quello di elaborare un modello utile che sia coerente con le tendenze evolutive del diritto europeo e adatto ad essere applicato dalle corti nazionali. Soltanto nei limiti del contesto giuridico contingente e delle sue concrete prospettive di sviluppo si proporranno soluzioni ermeneutiche innovative. Pertanto l'obiettivo strumentale di questa tesi è l'analisi e l'interpretazione delle tendenze evolutive della disciplina autoriale del design nel panorama europeo.

La struttura della tesi riflette le precedenti considerazioni introduttive. Nel primo capitolo verrà analizzata l'attuale disciplina autoriale del design, sia in una prospettiva nazionale che europea. Dopo alcuni brevi cenni storici (par. 1.1), verrà trattata la normativa dell'Unione Europea in materia e l'armonizzazione parziale che ne è derivata (par. 1.2). In seguito sarà analizzata la disciplina italiana con i suoi profili di specialità, in particolare il requisito del valore artistico, di cui passerò in rassegna le varie interpretazioni formulate dalla dottrina (par. 1.3). Mi soffermerò poi sui rapporti tra le differenti tutele dell'aspetto del prodotto industriale, in particolare disegni e modelli e diritto d'autore, analizzandone i profili di sovrapposizione e raccordo (par. 1.4). Dal momento che l'armonizzazione della

¹⁹ BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 105 ss. e 134 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, 7 ss., Disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506071, data di accesso [17/19/2022]; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, in *GRUR Int.* 2020, 69(6), 567 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319.V. in giurisprudenza CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE 4 ottobre 2011, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit. e CGUE 2 maggio 2012, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.

materia è incompiuta ritengo opportuno trattare brevemente anche la disciplina autoriale del design apprestata dagli altri principali ordinamenti europei, in maniera da mettere a fuoco i diversi paradigmi di tutela (par. 1.5). Il primo capitolo si concluderà, infine, con un esame dei conflitti di interesse tipici e dei profili concorrenziali legati all'applicazione del diritto d'autore alle forme industriali.

Il secondo capitolo avrà invece ad oggetto la giurisprudenza europea rilevante, *in primis* la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha definito la nozione euro-unitaria di opera (par. 2.1) e in secondo luogo le sentenze Cofemel e Brompton che evidenziano le tendenze evolutive della disciplina autoriale del design nel panorama europeo (parr. 2.2 e 2.3). Con riferimento alla sentenza Cofemel si proporrà una lettura interpretativa diversa da quella sostenuta dalla dottrina maggioritaria²⁰ e a suo sostegno si addurranno argomentazioni di ordine logico, letterale e sistematico (parr. 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6).

Nel terzo e ultimo capitolo verrà trattato infine il test di applicazione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale in una prospettiva evolutiva. Si partirà dall'ordinamento italiano affrontando il tema dell'incerto futuro del valore artistico. Si analizzerà, in particolare, il rischio di sua disapplicazione o abrogazione che potrebbe derivare dall'affermazione di una lettura estensiva della sentenza Cofemel o dall'approvazione della proposta di direttiva 2022/0392 (par. 3.1). Tale analisi offrirà spunti per una riflessione generale sulla coerenza sistematica dei requisiti di merito artistico rispetto alla disciplina generale del diritto d'autore e sulla disfunzionalità della tesi del riconoscimento storico-sociale (par. 3.1.3).

Ci si soffermerà poi sullo scenario più probabile, cioè quello dell'approvazione della proposta di direttiva. In primo luogo si vaglierà l'ipotesi di reinterpretare il requisito del valore artistico in maniera compatibile con il principio dell'unità dell'arte, riquilificandolo come criterio di valutazione del carattere creativo (par. 3.1.4). In secondo luogo verrà trattato il rischio di cumulo totale delle tutele che potrebbe derivare dalla disapplicazione

²⁰ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, *“La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”*, cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della Cofemel; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>; GALLI, *La tutela “Europea” di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss. Contra v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in *IDI* 2021, 174 ss.

del requisito in parola. In questa prospettiva si evidenzieranno le tendenze correttive emerse negli ordinamenti che già aderiscono al modello de l'*unité de l'art*, le quali mirano a prevenire il cumulo totale mediante un'applicazione restrittiva del criterio dell'originalità. La valorizzazione di queste tendenze può fornire la base per soluzioni ermeneutiche di portata europea valide anche per l'ordinamento italiano (par. 3.1.6).

Nella seconda parte del terzo capitolo, sulla base delle tendenze evolutive della disciplina autoriale del design, verrà elaborato e proposto un test di originalità delle forme industriali coerente con il sistema e le sue concrete prospettive di sviluppo e calibrato in maniera tale da evitare il cumulo totale (parr. 3.2 ss.). Infine verrà formulato un test di contraffazione delle opere del disegno industriale coerente con il test di originalità (par. 3.7).

CAPITOLO I

IL DESIGN COME OPERA DELL'INGEGNO

SOMMARIO: 1.1. CENNI STORICI - 1.2. LA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA - 1.2.1. Il design art nel diritto dell'Unione Europea - 1.2.2. La tutela autoriale del design non registrato - 1.2.3. Un'armonizzazione incompleta - 1.3. LA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO ITALIANO - 1.3.1. Cenni storici - 1.3.2. L'opera del disegno industriale: definizione e oggetto della tutela - 1.3.3. La disciplina vigente - 1.3.4. Carattere creativo e funzionalità - 1.3.5. Il valore artistico: profili problematici e questioni interpretative - 1.4. CUMULO E CONCORSO DI TUTELE - 1.4.1. I disegni e modelli - 1.4.2. - I modelli di utilità - 1.4.3. I marchi di forma - 1.4.4. I rapporti tra tutele - 1.4.5. Il cumulo di tutele: il mancato coordinamento tra le discipline - 1.4.6. La necessaria parziarietà del cumulo - 1.4.7. I vantaggi del cumulo di tutele - 1.5. CENNI DI DIRITTO COMPARATO - 1.5.1. Modelli di tutela - 1.5.2. L'ordinamento tedesco - 1.5.3. L'ordinamento francese - 1.5.4. Gli ordinamenti del Benelux - 1.5.5. L'ordinamento statunitense - 1.5.6. L'ordinamento britannico. - 1.6. INTERESSI E CONFLITTI TIPICI.

1.1. CENNI STORICI

Da sempre gli utensili e gli oggetti d'uso sono stati utilizzati come veicolo di espressione artistica e culturale. Sin dalla preistoria vi era l'uso di decorare vasi e oggetti o di dar loro una forma esteticamente gradevole sfruttando le tecnologie storicamente disponibili. Già in epoca egizia e poi greca e romana si elaboravano manufatti di raffinato pregio artistico con finalità utilitarie o votive (come nel caso dei corredi funerari rinvenuti nelle necropoli finalizzati ad abbellire le tombe di sovrani e persone illustri). Ciò testimonia l'eterno bisogno umano di fruire di forme esteticamente pregevoli anche nella vita quotidiana.

Con l'avvento dell'industria e il graduale declino dell'artigianato gli oggetti d'uso quotidiano hanno iniziato ad essere prodotti in serie su vasta scala. L'abbassamento dei prezzi che ne è conseguito ha consentito la diffusione di oggetti esteticamente pregevoli anche presso le classi sociali meno abbienti. Nell'economia industriale la progettazione estetico-funzionale del prodotto e la sua produzione materiale non competono più allo stesso soggetto, cioè l'artigiano, ma si scindono. La progettazione viene effettuata da un soggetto specializzato, il designer, che elabora i disegni o i modelli sulla cui base devono essere fabbricati in serie i prodotti. La produzione materiale, invece, viene effettuata da operai mediante macchinari industriali che consentono, per le loro caratteristiche tecniche, di realizzare prodotti in serie, cioè identici fra loro ma soprattutto identici al modello di riferimento. Nasce così il moderno design industriale.²¹

Nel XIX secolo lo sviluppo dell'industria, coniugato con l'abbassamento dei costi di trasporto dovuto all'invenzione del treno e del battello a vapore, consente la riorganizzazione della produzione e delle reti commerciali su scala molto più vasta, andando a spezzare quei legami fiduciari tra produttore e consumatore che avevano per millenni caratterizzato l'artigianato.²²

Tali processi storici incrementano notevolmente la concorrenza inducendo gli operatori economici a differenziare la forma dei propri prodotti, per indurre i consumatori

²¹ V. SHINER, *The invention of art: a cultural history*, cit., 206-207; STYLES, *Manufacturing, consumption and design in eighteenth-century England*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, *The design history reader*, cit., 42; SPARKE, *An introduction to design and culture 1900 to the present*, cit., 26; SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, cit., 539-561; DUTFIELD, SUTHERSANEN e MIMLER, *Dutfield and Suthersanen on global intellectual property law*, cit., 234; e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1163 ss.

²² V. nota precedente.

all'acquisto, stimolando la ricerca estetica applicata all'industria. Il design industriale diviene così uno strumento di marketing. I medesimi processi storici, d'altro canto, rendono più facile da un punto di vista tecnico copiare le forme dei prodotti dei concorrenti. In questa maniera gli operatori meno innovativi possono appropriarsi dei risultati della ricerca estetica altrui, pur non sopportandone i relativi costi. Si viene così a configurare una dinamica conflittuale tipica del diritto della proprietà intellettuale. Del resto la scissione tra progettazione e produzione mette in evidenza la natura di bene immateriale della forma del prodotto industriale. Queste esigenze di tutela vengono soddisfatte sul piano normativo dall'inclusione del design tra i diritti di proprietà intellettuale e la sua sottoposizione a una disciplina di tipo brevettuale (c.d. *patent approach*).²³

Il design industriale diviene inevitabilmente anche veicolo di espressione artistica rendendo possibile, per la prima volta nella storia, la realizzazione su vasta scala e a prezzo accessibile di opere percepite socialmente come artistiche. Ne consegue la graduale inclusione del design industriale anche tra il novero delle opere dell'ingegno, almeno limitatamente alle opere dell'arte applicata. Nasce così il concetto di *design art*.

Le opere dell'arte applicata sono oggetti d'uso (come tavoli, sedie o mobili) in cui gli elementi estetico-artistici sono materialmente aggiunti a quelli strutturali, senza attribuire alcun valore funzionale all'oggetto. In questo genere di opere gli elementi artistici sono quindi scindibili da quelli utilitari e la percezione dei primi come opera d'arte è più immediata rispetto alle opere di design in cui elementi funzionali ed estetici sono fusi inscindibilmente.²⁴

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX si afferma invece una concezione funzionalistica dell'estetica industriale che si ricollega anche a istanze di accessibilità sociale agli oggetti esteticamente pregevoli. L'evoluzione dell'*industrial design* tende quindi a coniugare nella forma del prodotto elementi estetici e tecnico-funzionali, pienamente armonizzati e non separabili né materialmente né concettualmente. La ricerca applicata tende sempre di più ad armonizzare l'estetica del prodotto alla sua funzione. In questo contesto la percezione culturale e sociale del design funzionale muta e, al pari dell'arte applicata, anch'esso inizia

²³ V. nota 21.

²⁴ V. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss. e SANNA, *La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto*, in AIDA 2006, 1107.

a venir considerato un mezzo di espressione artistica, soprattutto grazie all'influenza di correnti artistiche quali il costruttivismo e il *Bauhaus*.²⁵

Come spesso accade il diritto recepisce l'evoluzione della sensibilità sociale e culturale in maniera non tempestiva. In molti ordinamenti (v. *infra* par. 1.5), il nostro compreso, per lungo tempo la tutela autoriale della forma utile si è limitata alle opere dell'arte applicata, con esclusione delle opere del design funzionale, che potevano venir protette esclusivamente con privative *ad hoc* di durata più breve, tendenzialmente secondo un modello di tutela di tipo brevettuale. Anche quando le concezioni artistiche "funzionalistiche" si sono affermate nel mondo della cultura, l'accesso del design funzionale alla tutela autoriale ha trovato forti resistenze a livello giuridico, per i potenziali effetti anticoncorrenziali derivanti dall'applicazione di una tutela così lunga a creazioni intellettuali di carattere utilitario. Del resto il paradigma di tutela autoriale è stato storicamente concepito per opere di fruizione meramente artistica, estetica e culturale, dove la durata della privativa non solleva preoccupazioni di tipo concorrenziale (v. *infra* par. 1.5.1).²⁶

²⁵ V. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1173 ss.; SANNA, *La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto*, cit., 1107 e FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 58.

²⁶ GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss. e SANNA, *La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto*, cit., 1107.

1.2. LA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

1.2.1. Il design art nel diritto dell'Unione Europea

Storicamente, nell'Unione Europea, la disciplina autoriale del design industriale era difforme nei vari stati membri. Alcuni ordinamenti, come quello italiano (v. *infra* par. 1.3.1) tutelavano con diritto d'autore solo le opere dell'arte applicata e riservavano al design funzionale esclusivamente una tutela di tipo brevettuale di durata limitata (*patent approach*).²⁷ I criteri di selezione delle forme industriali proteggibili come opere dell'ingegno variavano notevolmente da uno stato membro all'altro, a causa di tradizioni giuridiche e sensibilità culturali molto diverse (v. *infra* par. 1.5). Queste difformità di trattamento giuridico venivano avvertite come un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, oltre che come fattore distorsivo della concorrenza.²⁸

La privativa autoriale consente infatti di vietare a terzi la produzione e commercializzazione di copie dell'opera del disegno industriale protetta. Alla scadenza della privativa *sui generis* sul design registrato la forma protetta cadeva in pubblico dominio in alcuni stati ma continuava a venir tutelata come opera dell'ingegno in altri. Per i concorrenti il mercato unico si frammentava così in mercati nazionali dove poter liberamente copiare e vendere gli esemplari del design scaduto e mercati dove queste attività costituivano contraffazione.²⁹

In questo contesto il legislatore comunitario è intervenuto armonizzando i regimi di tutela dei disegni e modelli con la Direttiva 98/71. La base legale della Direttiva è stata significativamente l'art. 100 TCE (oggi art. 114 TFUE) che consente l'adozione di misure di armonizzazione strumentali al miglior funzionamento del mercato interno. Come evidenziato nel considerando n. 2 della Direttiva, le difformità disciplinari esistenti tra stati membri incidono negativamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, in quanto costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti

²⁷ V. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in IDA 2002, 205 ss.

²⁸ V. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Eur.* 1998, I, 229 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 42 ss.; ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2013, 10 ss. e LOFFREDO, *Unificazione, armonizzazione e sussidiarietà nel diritto d'autore europeo*, in AIDA 2016, 193.

²⁹ V. nota precedente.

incorporanti disegni e modelli, in maniera tale da falsare la concorrenza nel mercato interno.³⁰

Con riferimento ai disegni e modelli la Direttiva ha compiuto una piena armonizzazione dei sistemi di tutela nazionali, dettando una disciplina unitaria e organica. Viceversa, con riguardo alla tutela autoriale del design, l'armonizzazione è stata soltanto parziale e si è limitata sostanzialmente a imporre la cumulabilità tra privativa *sui generis* e diritto d'autore, senza uniformare la disciplina applicabile. In particolare il considerando 8 evidenzia l'esigenza di introdurre il principio del cumulo di tutele in quegli ordinamenti che ancora non lo prevedevano (come l'ordinamento italiano), pur lasciando gli stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni di accesso alla protezione apprestata dal diritto d'autore.³¹

L'art. 17 della Direttiva disciplina i rapporti tra le due privative e prevede che le forme industriali protette come disegni e modelli registrati in uno stato membro devono beneficiare, in quello stato membro, anche della tutela apprestata dal diritto d'autore (principio del cumulo) sin dal momento della loro creazione. Tuttavia ai legislatori nazionali è lasciata facoltà di determinare l'estensione della protezione e le condizioni di accesso, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.³²

Nella stessa prospettiva l'art. 98 Regolamento 2002/6 stabilisce che i disegni e modelli dell'UE beneficiano della tutela autoriale alle condizioni previste dalle leggi nazionali. Con l'introduzione di un titolo europeo unitario di protezione dei disegni e modelli, che si affianca all'omologo titolo nazionale, la regola del cumulo è stata naturalmente estesa anche al primo per ovvie esigenze di coerenza sistematica.

A seguito dell'armonizzazione comunitaria i legislatori nazionali non possono più escludere a priori l'applicabilità del diritto d'autore ai disegni e modelli, ma ne possono limitare l'accesso in ragione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti, in via generale, per le altre opere dell'ingegno. Gli stati membri sono dunque liberi di optare per una limitazione della tutela autoriale al c.d. design di "fascia alta" in ragione di criteri che valorizzino il livello di creatività espresso o altri criteri liberamente determinabili.³³

³⁰ V. nota 28.

³¹ V. BENTLY, *The Return of Industrial Copyright?*, Paper No. 19/2012, in *University of Cambridge - Legal studies research papers*, disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2122379.

³² V. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 46 ss.

³³ *Ibidem*, cit., 46 ss.

Analogamente la Direttiva fa salva la facoltà di disciplinare in maniera speciale l'estensione della tutela autoriale. Per estensione della protezione non si deve intendere la durata della privativa o le facoltà esclusive, profili per altro armonizzati da altre direttive europee, ma i limiti entro i quali l'avente diritto può vietare lo sfruttamento di opere simili ancorché non identiche, secondo una lettura congiunta e sistematica degli artt. 9 e 17 Direttiva 98/71. In particolare l'art. 9 con l'espressione "estensione della protezione" si riferisce non alla tipologia degli atti vietati ma al grado di somiglianza estetico-visuale richiesto affinché disegni o modelli simili siano considerati contraffatti, che viene individuato dalla norma sulla base del criterio dell'impressione generale. Le tipologie di atti vietati vengono al contrario indicati dall'art. 12 della Direttiva che disciplina i "diritti conferiti dal disegno o modello". La terminologia utilizzata dal legislatore comunitario nella Direttiva 98/71 è coerente con la terminologia impiegata in altri atti legislativi. Anche la Direttiva 2001/29 (c.d. Direttiva infosoc), ad esempio, indica gli atti vietati in un capo rubricato "diritti ed eccezioni" e la Direttiva 2009/24 (c.d. Direttiva software) parla di "attività riservate". La parola estensione nel diritto euro-unitario non viene mai utilizzata con riferimento alle tipologie di atti vietati.³⁴ Parimenti come chiarito dalla CGUE nella sentenza Flos l'espressione estensione non si può riferire nemmeno alla durata del diritto d'autore, in quanto profilo armonizzato dalla Direttiva 93/98.³⁵

Benché l'armonizzazione non investa i requisiti di protezione e l'estensione, per tutti gli altri aspetti i legislatori nazionali devono apprestare alle opere del disegno industriale la stessa disciplina e gli stessi principi dettati per le altre opere dell'ingegno. Violerebbe la Direttiva la previsione di un diritto d'autore speciale con regole *sui generis* per le opere dell'industrial design.³⁶

1.2.2. La tutela autoriale del design non registrato

La Direttiva 98/71 fa riferimento esclusivamente al design registrato. Il considerando 8 richiama il principio del cumulo tra diritto d'autore e disegni e modelli

³⁴ SARTI, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, nota a Trib. Monza ordinanza 16 luglio 2002, in AIDA 2004, 966, 672 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 50.

³⁵ CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/9, *Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., e Assoluce*, punto 39; cfr. BENTLY, *The Return of Industrial Copyright?*, Paper No. 19/2012, in *University of Cambridge - Legal studies research papers*, disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2122379.

³⁶ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005, 61.

registrati. Analogamente l'art. 17 specifica che a beneficiare della protezione autoriale sono le forme protette come disegni o modelli registrati in uno stato membro (o con effetti in uno stato membro). Alla luce dei dati letterali sembra rimanere al di fuori dell'armonizzazione il design non registrato.

Secondo una lettura prospettata in dottrina³⁷ la sentenza *Flos* della CGUE³⁸ (in particolare il punto 34 avrebbe chiarito che l'art. 17 Direttiva 98/71 si riferisce esclusivamente al design registrato e che, pertanto, gli stati membri non avrebbero l'obbligo di estendere la tutela autoriale ai disegni e modelli non registrati ancorché registrabili in quanto nuovi e individualizzanti.

Questa interpretazione, sebbene in armonia con il dato letterale, solleva problemi di ordine sistematico in quanto il diritto d'autore sorge a titolo originario e senza formalità costitutive, secondo un principio generale previsto dal diritto d'autore italiano e degli altri stati membri,³⁹ oltreché dall'art. 5.2 CUB.⁴⁰ Secondo questo indirizzo ermeneutico l'applicabilità del diritto d'autore alle opere del disegno industriale sarebbe subordinata alla formalità costitutiva della registrazione del disegno o modello.

Secondo un'interpretazione di segno opposto⁴¹ le affermazioni della CGUE al punto 34 della sentenza *Flos* “*non si può escludere che la protezione del diritto d'autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore*” costituirebbero un mero *obiter* dubitativo dal momento che l'art. 96 Regolamento 2002/6, a differenza dell'art. 17 Direttiva 98/71, si riferisce genericamente ai disegni e modelli protetti includendo pacificamente anche quelli non registrati.

Il secondo orientamento sembra essere condivisibile sul piano letterale, logico, teleologico e sistematico per le seguenti ragioni.

- a) La sentenza *Flos* ha ad oggetto esclusivamente la corretta interpretazione dell'art. 17 Direttiva 98/71 ma la disciplina europea del design art non si esaurisce in questa norma, l'altra norma fondamentale in materia è l'art. 96 Regolamento 2002/6 che

³⁷ SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*, nota a CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/9, *Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a.*, e Assoluce, in AIDA 2012, 1456, 406.

³⁸ CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/9, *Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a.*, e Assoluce.

³⁹ Così ad esempio nel diritto italiano l'art. 6 l.a.

⁴⁰ L'art. 5.2 CUB vieta in via generale la sottoposizione della tutela autoriale a formalità costitutive, tuttavia la dottrina tende a ritenere il divieto non applicabile alle opere del disegno industriale valorizzando l'art. 2.7 CUB secondo cui gli stati dell'unione, in materia di design, possono determinare le condizioni di accesso alla tutela del diritto d'autore. Per approfondimenti cfr. NORDEMANN, VINCK, HERTIN, MEYER, *International copyright*, VCH, Weinheim, 1990, 53 s. e SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*, cit., 406.

⁴¹ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, 49 s.

letteralmente prevede che *“Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma.”*.

Questa norma sembra volutamente non riprendere l'espressione dell'art. 17 della Direttiva *“disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati”*. Le due norme sono letteralmente e precettivamente molto simili ma non identiche. Se prima dell'entrata in vigore del Regolamento potevano residuare dei dubbi, a seguito della sua entrata in vigore il design non registrato deve essere considerato tutelabile con diritto d'autore.

- b) La mancata menzione dei disegni e modelli non registrati nell'art. 17 Direttiva 98/71 si giustifica in una prospettiva storica. I disegni e modelli non registrati non erano tutelati come autonomi titoli di proprietà intellettuale prima del Regolamento 2002/6 che li ha introdotti in un momento cronologicamente successivo alla Direttiva 98/71 (4 anni dopo). In quel momento storico (1998) i disegni e modelli non registrati non costituivano ancora diritti di proprietà intellettuale, pertanto non si poneva, con riferimento ad essi, la questione del cumulo di tutele.

Se ne deduce logicamente che una forma industriale può essere i) disegno o modello nazionale registrato, a cui si applica il diritto nazionale armonizzato dalla Direttiva 98/71, ii) disegno o modello dell'UE registrato, a cui si applica il Regolamento 2002/6 o iii) disegno o modello dell'UE non registrato ma divulgato, a cui si applica comunque il Regolamento 2002/6. Non vi è una quarta ipotesi. Non esistono più disegni e modelli dotati di novità e carattere individuale che rimangono privi di protezione. Essi sono automaticamente tutelati come disegni e modelli non registrati ricadendo necessariamente nel campo di applicazione dell'art. 96 Regolamento 2002/6 e sono ammessi alla tutela del diritto d'autore.

- c) L'interpretazione in esame è più convincente anche da un punto di vista sistematico. La subordinazione della protezione autoriale alla formalità costitutiva della registrazione del disegno o modello contrasta con il principio di ordine sistematico secondo cui il diritto d'autore sorge a titolo originario sulla base della creazione dell'opera. Una deroga a questo principio non si può rinvenire nemmeno nelle norme di riferimento. L'art. 96 del Regolamento prevede l'applicazione della tutela autoriale *“fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma”* e l'art. 17 della Direttiva *“fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma”*. Entrambe le formulazioni verbali evocano una tutela che sorge a titolo

originario senza essere sospensivamente condizionata alla registrazione, altrimenti il legislatore comunitario avrebbe potuto disporre l'ammissione alla tutela autoriale "*fin dal momento della registrazione*". Da un punto di vista logico non avrebbe senso una tutela che sorge prima del suo presupposto, cioè prima della registrazione.

1.2.3. Un'armonizzazione incompleta

L'art. 17 Direttiva 98/71 cristallizza un compromesso tra esigenze di armonizzazione e le istanze pro-concorrenziali sollevate da alcuni stati membri restii a riconoscere il design come opera dell'ingegno. Sullo sfondo le pressioni lobbistiche di segno opposto delle grandi imprese di design, desiderose di ottenere una protezione più lunga e delle piccole e medie imprese c.d. "*followers*" orientante verso modelli di business basati sulla copia dei design o comunque degli stili delle imprese dominanti caduti in pubblico dominio.⁴²

Ne emerge un'armonizzazione parziale della materia che ha sì il pregio di rispettare le tradizioni giuridiche, gli obiettivi giuspolitici e le concezioni culturali dei singoli stati membri, ma ha anche il difetto di non rimuovere pienamente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, dovuti alla difformità di durata della protezione giuridica delle forme utili. Permangono conseguentemente rilevanti differenze disciplinari tra stati membri.

L'armonizzazione incompleta della tutela autoriale del design rischia inoltre di vanificare gli obiettivi sottesi all'armonizzazione piena della disciplina dei disegni e modelli. Da un lato il legislatore europeo istituisce un sistema di protezione omogeneo basato su titoli comunitari (Regolamento 6/2002) e titoli nazionali pienamente armonizzati (Direttiva 98/71), premurandosi di disciplinare in maniera uniforme e organica tutti gli aspetti del diritto: presupposti, facoltà escludenti, durata e così via. Dall'altro lato impone il cumulo, quanto meno parziale tra la privativa *sui generis* e il diritto d'autore, materia soltanto parzialmente armonizzata e, in più, introducendo un ulteriore elemento di difformità giuridica, cioè la facoltà di introdurre requisiti di accesso speciali.

Gli sforzi di apprestare al design industriale un regime di protezione uniforme rischiano sostanzialmente di vanificarsi, almeno in parte, a causa della cumulabilità di una tutela non pienamente armonizzata, quale è quella autoriale, che per giunta è cumulabile a

⁴² GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.

condizioni diverse che variano da stato a stato, lasciando persistere ostacoli alla libera circolazione delle merci e distorsioni della concorrenza.⁴³

In particolare, sul piano temporale, la definizione di una durata uniforme della privativa (5 anni rinnovabili fino a 25) in funzione della tutela dell'interesse dei concorrenti alla caduta in pubblico dominio della forma in tempi ragionevoli, rischia di essere vanificata dal cumulo con la lunga tutela apprestata dal diritto d'autore (70 anni dalla morte dell'autore).⁴⁴

⁴³ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss; IDEM, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273 e GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 ss., IDEM, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss. e ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law*, cit., 2013, 10 ss.

⁴⁴ V. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss.

1.3. LA TUTELA AUTORIALE DEL DESIGN NEL DIRITTO ITALIANO

1.3.1. Cenni storici

Storicamente l'ordinamento italiano ammetteva alla protezione autoriale, tendenzialmente, solo le opere dell'arte applicata⁴⁵, escludendo il c.d. design "funzionale". In particolare l'art. 2 n. 4 l.a. (nella versione originaria) prevedeva la tutelabilità come opere dell'ingegno delle opere d'arte applicate all'industria, purché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto che le incorpora, scindibilità intesa come possibilità di concepire idealmente l'opera indipendentemente dall'oggetto che ne costituisce il *corpus mechanicum*.⁴⁶

La scindibilità tra elementi artistici e funzionali della forma del prodotto veniva interpretata in senso concettuale e non materiale. Il test così configurato si risolveva nella possibilità di concepire il disegno industriale come una progettazione estetica autonoma rispetto alla funzione del prodotto, il quale era riducibile a un mero pretesto per la manifestazione dell'opera d'arte. Il carattere artistico della forma industriale doveva quindi essere apprezzabile di per sé, a prescindere dal carattere funzionale dequotato a mero veicolo di espressione artistica, al pari della tela del pittore.⁴⁷

Secondo un orientamento maggioritario in dottrina il livello di creatività che l'opera dell'arte applicata doveva presentare era quello tipico delle altre opere dell'ingegno, l'unico filtro era la dissociabilità concettuale degli elementi artistici rispetto a quelli funzionali senza che fosse richiesto un livello elevato di originalità.⁴⁸

Secondo un altro orientamento invece l'espressione valore artistico implicava un livello di creatività qualificato superiore alla media. In questa prospettiva il test sarebbe

⁴⁵ SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 270.

⁴⁶ Cfr. FABIANI, *La protezione giuridica del design nell'arredamento*, in *IDA* 1990, 54 ss. e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, 53 ss. e BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, nota a CGUE 12 settembre 2019 C-683/17, in *AIDA* 2020, 1915.

⁴⁷ Cfr. in dottrina: VERCELLONE, *Arte figurativa e modelli e disegni ornamentali*, in *Riv. dir. com.* 1958, II, 172; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 450 ss.; FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e per modello: codice della riforma nazionale: d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338*, Giuffrè, Milano, 1980, 98; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, 10; SENA, *I diritti sulle invenzioni e i modelli industriali*, in CICU e MESSINEO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1990, 572; FABIANI, *Ancora sul disegno e modello ornamentale ed opera d'arte applicata*, in *IDA* 1990, 70; RICOLFI, *Il criterio della scindibilità e l'opera "bidimensionale" dell'arte applicata all'industria*, in *Giur. it.* 1991, 47; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, 53 ss.; cfr. in giurisprudenza Cass. 7 dicembre 1994 n. 10516; Cass. 5 luglio 1990 n. 7077, in *Riv. dir. ind.* 1991, II, 25; Cass. 29 luglio 1957 n. 3189, in *IDA* 1958, 72.

⁴⁸ Cfr. ASCARELLI, op. cit., 676; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, cit., 9; FABIANI, *La "Chaise-longue" di Le Corbusier*, in *IDA* 1989, 209; IDEM, *Ancora sul disegno e modello ornamentale ed opera d'arte applicata*, cit., 70; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 53 ss.

stato articolato in due fasi: la verifica della scindibilità concettuale dell'opera d'arte dalla forma del prodotto e la verifica di un elevato livello di creatività.⁴⁹

Il rigido test della scindibilità concettuale aveva l'effetto, come anticipato, di selezionare le opere dell'arte applicata e in particolare il design bidimensionale, separabili idealmente dal proprio supporto materiale, mentre invece rimaneva sostanzialmente escluso il design funzionale tridimensionale tutelabile esclusivamente con brevetto per modello ornamentale (*patent approach*).⁵⁰

Il brevetto per disegno o modello ornamentale⁵¹ era un titolo di proprietà intellettuale che attribuiva al titolare una privativa breve di 15 anni. Il rilascio del brevetto era subordinato alla procedura costitutiva della brevettazione che veniva concessa in presenza di tre requisiti:

1. novità della forma;
2. originalità intesa come attitudine della forma ad attribuire speciale e diverso ornamento al prodotto;
3. industrialità, intesa come idoneità del disegno o modello alla riproduzione industriale in serie.

La cumulabilità tra brevetto ornamentale e diritto d'autore era espressamente escluso dall'art. 5 R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 (regio decreto modelli) configurando un rapporto di alternatività.⁵² In questo contesto normativo interviene l'armonizzazione comunitaria ad opera della Direttiva 98/71 che ha obbligato il legislatore italiano a riformare radicalmente la materia discostandosi ampiamente dalla propria impostazione originaria. In particolare la riforma ha previsto:

- a) l'abbandono del criterio della scindibilità concettuale come test di applicazione del diritto d'autore;
- b) l'estensione della disciplina autoriale anche al design c.d. funzionale a fianco delle opere dell'arte applicata;

⁴⁹ Cfr. AULETTA e MANGINI, *Invenzioni industriali – modelli di utilità e disegni ornamentali – Concorrenza*, in SCIALOJA e BRANCA, *Commentario al codice civile*, 3 ed., Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma, 1987, 325 s.; SENA, *I diritti sulle invenzioni e i modelli industriali*, cit., 572 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 53 ss.

⁵⁰ Per approfondimenti sulla distinzione tra *patent approach* e *copyright approach* v. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Cont. Impr. Eur.* 1999, II, 751 ss.

⁵¹ Per approfondimenti sulla disciplina dei brevetti per disegni e modelli ornamentali v. FABIANI, *Ancora sul disegno e modello ornamentale ed opera d'arte applicata*, nota a Cass. 5 luglio 1990, in *IDA* 1991, 70 e DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eur. e dir. priv.* 2002, I, 82

⁵² SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 267 ss.

- c) la cumulabilità, almeno parziale, tra diritto d'autore e privativa sui disegni e modelli;
- d) l'introduzione del requisito del valore artistico come requisito ulteriore di tutela rispetto al carattere creativo, avvalendosi della facoltà consentita dalla Direttiva di prevedere condizioni speciali di applicazione della disciplina autoriale.

In sede di riforma il legislatore italiano (d.lgs. 95/2001) ha quindi eliminato dal testo dell'art. 2 n. 4 l.a i riferimenti alle opere dell'arte applicata e alla scindibilità e ha introdotto tra le opere tutelabili, al n. 10, le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.⁵³ La riforma ha imposto un notevole cambio di paradigma imponendo l'estensione del diritto d'autore anche al design funzionale storicamente escluso dal novero delle opere dell'ingegno per il suo carattere utilitario.

L'armonizzazione non è stata ben accolta in Italia, ma è stata piuttosto subita. È rimasta diffusa l'opinione che la protezione autoriale del design possa degenerare nell'appropriazione di idee funzionali e limitare la concorrenza e la possibilità di sviluppare nuovi prodotti.⁵⁴

Per arginare queste potenziali derive anti-concorrenziali l'unico correttivo concesso dalla Direttiva è stato quello di introdurre un criterio-filtro cumulativo in maniera tale, quanto meno, di limitare i potenziali sviluppi anti-concorrenziali al design di "fascia alta", dove una tutela più intensa sul piano temporale era avvertita come più accettabile e giustificabile alla luce di una valutazione di meritevolezza artistica.⁵⁵

1.3.2. L'opera del disegno industriale: definizione e oggetto della tutela

L'art. 2 n. 10 l.a., che recepisce nel diritto interno l'art. 17 Direttiva 98/71, include tra le opere dell'ingegno tutelate con diritto d'autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, senza però darne una definizione.

Tuttavia secondo una lettura sistematica la nozione di opera del disegno industriale si può ricavare per *relationem* dalla normativa nazionale ed euro-unitaria dettata in materia di disegni e modelli (artt. 31 CPI e 3 lett. a Regolamento 6/2002), dovendosi ritenere,

⁵³ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in *IDA* 2002, 205 ss. e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 58 ss.

⁵⁴ Cfr. DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul libro verde della commissione delle comunità europee sulla tutela giuridica del disegno industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 54; RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Il dir. ind.* 1994, 95; AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 238 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 58 ss.

⁵⁵ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 58 ss.

come prospettato in dottrina, che siano proteggibili come opere dell'industrial design soltanto quelle forme suscettibili di essere protette come disegni e modelli.⁵⁶

Gli artt. 31 CPI e 3 lett. a Regolamento 6/2002 definiscono i disegni e modelli come l'aspetto bidimensionale o tridimensionale dell'intero prodotto o di una sua parte quale risultante dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. L'aggiunta della parola "opera" alla locuzione "disegno industriale" non comporta la definizione di un oggetto di tutela diverso ma sembra sottolineare la dignità del design come opera dell'ingegno a pieno titolo.⁵⁷

Disegni e modelli e diritto d'autore sono quindi due privative aventi il medesimo oggetto. Questo non significa che il carattere creativo sia un carattere individuale qualificato, i due requisiti devono essere tenuti concettualmente distinti (v. *infra* capp. 1.4.1 e 1.4.6), ma che le forme tutelabili come opere del disegno industriale se creative e dotate di valore artistico sono le medesime tutelabili come disegni e modelli.⁵⁸

L'opera del disegno industriale, per essere tale, deve presentare, oltre i requisiti suoi propri, anche i requisiti dei disegni e modelli, cioè novità (intesa in senso diverso rispetto alla novità dell'opera dell'ingegno) e carattere individuale.⁵⁹ A sostegno di questa tesi vi è l'argomento letterale dato dall'art. 17 Direttiva 98/71 che prevede espressamente che ad essere ammesse a beneficiare della protezione autorale sono soltanto le forme industriali protette come disegni e modelli registrati. Parimenti l'art. 96 Regolamento 2002/6 prevede l'accesso alla tutela autorale alle forme protette come disegni e modelli dell'UE, senza distinguere tra design registrato e non registrato (v. *supra* par. 1.2.2).

Controversa è invece l'inclusione nella fattispecie delle opere dell'arte applicata. Secondo la concezione tradizionale l'opera dell'arte applicata è una sottocategoria del disegno industriale caratterizzata dall'applicazione materiale degli elementi estetico-artistici a quelli strutturali, senza attribuire alcun valore funzionale all'oggetto.⁶⁰ La riforma seguita all'armonizzazione comunitaria ha espunto dal testo dell'art. 2 n. 4 l.a il riferimento alle opere dell'arte applicata e ha introdotto la nuova fattispecie dell'opera del disegno

⁵⁶ SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 267 ss.

⁵⁷ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205.

⁵⁸ IBIDEM, cit., 205 ss.

⁵⁹ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in *IDA* 2002, 205 ss.; SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 267 ss. e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 86.

⁶⁰ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 95.

industriale all'art 2 n. 10. Sembra dunque che le opere dell'arte applicata ricadono, a seguito della novella, nella fattispecie dell'opera del disegno industriale insieme al design funzionale, secondo una tendenza evolutiva volta ad equiparare le due categorie sul piano artistico ancora prima che sul piano normativo.⁶¹

Secondo una parte della dottrina, invece, non rientrano nella nozione di opera del disegno industriale le opere dell'arte applicata, che sarebbero piuttosto riconducibili all'art. 2 n. 4 l.a.⁶² Sul piano metagiuridico si può richiamare la definizione adottata nel 1961 dall'ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) secondo cui il disegno industriale si sostanzia nella progettazione della forma del prodotto attraverso il coordinamento, l'integrazione e l'articolazione dei fattori che partecipano al suo processo costitutivo, riguardanti sia la sua produzione che la sua utilizzazione.⁶³

Il massimo comune denominatore delle varie definizioni di disegno industriale, formulate dentro e fuori l'ambito giuridico, è l'armonizzazione dell'estetica del prodotto rispetto alla sua funzione tecnico-utilitaria. Il designer deve progettare prodotti che assolvano la propria funzione d'uso ma al contempo presentino una forma esteticamente gradevole.⁶⁴

1.3.3. La disciplina vigente

Come sopra anticipato (v. *supra* par. 1.3.1) l'art. 2 n. 10 l.a. tutela come opere dell'ingegno le opere del disegno industriale a condizione che abbiano carattere creativo e valore artistico.

La circostanza che la forma per essere proteggibile come opera dell'ingegno deve essere protetta anche come disegno o modello e quindi essere dotata di carattere individuale (v. *infra* par. 1.3.2) configura tra le due privative un rapporto di specialità. Le forme tutelabili ex art. 2 n. 10 l.a. costituirebbero una *species* del *genus* delle forme tutelabili ex artt. 31 ss. CPI. e 3 lett. e reg. 2002/6, ove gli elementi specializzanti per aggiunta sarebbero il carattere creativo e il valore artistico.

⁶¹ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss e FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.

⁶² Cfr. SANNA, *La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto*, cit., 1107;

⁶³ V. MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Feltrinelli, Milano, 1991, 10 ss. e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁴ Cfr. BENUSSI, voce *Disegno industriale*, in *Dig. Comm.*, Utet, Torino, 1990, vol. V, 27 e ss.

La l.a. attribuisce al titolare dell'opera del disegno industriale i medesimi diritti morali (artt. 20 ss.) e patrimoniali (artt. 12 ss.) previsti per le altre opere dell'ingegno, senza dettare una disciplina speciale. L'unica norma derogatoria è l'art. 18 bis comma 6 l.a. che specifica la non applicabilità dei diritti di prestito e di noleggio alle "opere dell'arte applicata".⁶⁵

In origine un ulteriore e ben più pregnante profilo di specialità della disciplina era quello inerente alla durata dei diritti patrimoniali. L'art. 44 CPI prevedeva il termine di 25 anni solari dalla morte dell'autore in luogo del termine ordinario di 70 anni. La disciplina attuale prevede invece il termine ordinario anche per le opere del disegno industriale.⁶⁶

La forma di sfruttamento tipica dell'opera dell'industrial design è la riproduzione in serie dell'opera e la distribuzione degli esemplari, pertanto per questo tipo di creazioni assumono centralità i diritti esclusivi di riproduzione in serie e distribuzione degli esemplari (artt. 13 e 17 l.a.).

Il titolare può vietare a terzi la produzione e commercializzazione dell'opera a prescindere dalla destinazione degli esemplari al mercato dell'arte piuttosto che al mercato dei prodotti industriali, contrariamente a quanto prospettato da una parte della dottrina (v. *infra* par. 1.3.5).⁶⁷

1.3.4. Carattere creativo e funzionalità

Il carattere creativo (o originalità secondo una terminologia più vicina alla giurisprudenza euro-unitaria) costituisce il criterio centrale di attribuzione della protezione autoriale. Si tratta di un criterio generale di selezione valido per tutte le opere dell'ingegno che si ricollega intimamente alla *ratio* dell'istituto, cioè la protezione e, strumentalmente, l'incentivo all'innovazione culturale, estetica e artistica. Il carattere creativo ricorre quando l'opera esprime una concezione personale della forma e dell'aspetto del prodotto. Per considerare un'opera del disegno industriale originale non è quindi sufficiente che sia il

⁶⁵ L'utilizzo dell'espressione "opere dell'arte applicata" non implica l'esclusione del design funzionale dal campo di applicazione della norma, ma è unicamente imputabile ai diversi momenti storici a cui risalgono la direttiva 92/100 in materia di prestito e noleggio e la direttiva 98/71. Nonostante la differenza tra i concetti di opera dell'arte applicata e design industriale (comprensivo anche del design funzionale) si prende atto che fino all'entrata in vigore della direttiva 98/71 le due espressioni venivano spesso usate come sinonimi. Sul punto v. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 95.

⁶⁶ V. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 58 ss.

⁶⁷ GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 ss. e IDEM, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; in senso contrario cfr. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273 e SARTI, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, nota a Trib. Monza ordinanza 16 luglio 2002, in AIDA 2004, 966 e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 95 ss.;

frutto del lavoro e delle competenze tecniche del designer ma è necessario che rifletta la sua impronta personale, cioè che presenti caratteristiche estetiche che esprimano l'apporto personale dell'autore. L'opera si deve distinguere dalle altre opere per il modo personale con cui l'autore ha progettato la forma utilizzando la materia come veicolo di espressione artistica.⁶⁸

Il carattere creativo è stato anche definito dalla dottrina italiana come l'idoneità dell'opera ad esprimere idee, informazioni e contenuti secondo il modo personale dell'autore, idoneità che si traduce nell'attitudine a rifletterne la personalità creativa.⁶⁹

Non esiste una definizione legislativa di originalità né nel diritto nazionale né in quello euro-unitario. Una rigida definizione del requisito comporterebbe un'eccessiva rigidità del sistema del diritto d'autore.⁷⁰ Inoltre attribuire al carattere creativo un contenuto precettivo univoco non costituisce un compito agevole, dal momento che risulta problematica l'elaborazione di criteri quantitativi idonei a misurare entità astratte quali la personalità e la sua relazione con la creatività espressiva.⁷¹

Da un punto di vista precettivo il requisito del carattere creativo sembra nulla aggiungere a quanto già previsto, in via generale, dall'art. 1 l.a. per tutte le opere dell'ingegno, tuttavia il requisito in esame assume una connotazione differente con riferimento alle opere di carattere utilitario quali sono le opere del disegno industriale e presenta profili problematici dovuti al rapporto tra originalità e funzionalità.⁷²

La ricerca estetica applicata alla produzione industriale, a differenza della ricerca estetica pura, è condizionata da vincoli tecnologici, funzionali, economici e commerciali (quali ad esempio i costi dei materiali, il gusto del pubblico la disponibilità economica del consumatore *target*, i vincoli di spesa imposti dal committente ecc.). Il margine di creatività di cui gode il designer è quindi fisiologicamente più ristretto rispetto a quello goduto

⁶⁸ Sul tema del carattere creativo v. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 e IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

⁶⁹ V. VAL. DE SANCTIS, *Contratto di edizione*, Giuffrè, Milano, 1965, 8; V. M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971, 38; FABIANI, *Il diritto d'autore*, in RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, Utet, Torino, 1983, 18 e BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 125.

⁷⁰ Sul tema v. KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss. e FABBIO, *Clauseole generali e metodo delle Fallgruppen nel diritto della proprietà intellettuale*, in questa *AIDA* 2021, 64.

⁷¹ BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 126.

⁷² *Ibidem*, 250 s.

dall'autore di un'opera tradizionale quale ad esempio un'opera dell'arte figurativa o della scultura.⁷³

Il profilo di maggior criticità risiede nella circostanza che le scelte progettuali libere e originali e le scelte vincolate da fattori tecnico-funzionali ed economici non sono scindibili e concorrono a determinare una forma unitaria.⁷⁴ A seguito dell'armonizzazione che ammette il design funzionale alla tutela autoriale la questione fondamentale diviene quindi in che misura i condizionamenti tecnici possono lasciare spazio a libere scelte creative che esprimono la personalità dell'autore (v. *infra* par. 2.3).

L'art. 7 della Direttiva 98/71 stabilisce che non sono tutelabili come disegni e modelli le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Le forme funzionali inderogabili in quanto non proteggibili con la privativa *sui generis* non accedono nemmeno alla tutela autoriale ma, anche qualora così non fosse, queste forme non sarebbero proteggibili come opere dell'ingegno in quanto prive di originalità, difettando *in toto* un margine di libertà creatività.⁷⁵

L'autore deve poter operare una scelta progettuale libera e personale all'interno di un numero elevato di varianti estetiche possibili da un punto di vista tecnico. Non è tuttavia sufficiente la derogabilità della forma che, di per sé, non implica necessariamente l'originalità della progettazione. La forma derogabile può ad esempio rispondere a considerazioni di natura funzionale o economica. Il test di selezione delle forme proteggibili deve verificare anche che, all'interno delle varianti estetiche tecnicamente possibili, quella scelta dal designer rifletta la sua impronta personale.⁷⁶ Secondo un orientamento dottrinale l'impronta personale dell'autore si deve sostanziare in un messaggio estetico non banale.⁷⁷

Sul punto la giurisprudenza della CGUE⁷⁸ ha confermato il principio secondo cui l'originalità ricorre quando la progettazione estetica sia stata determinata anche da

⁷³ FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtsstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 56 e Idem, *Disegni e modelli*, Cedam, Padova, 2012, 423.

⁷⁴ V. DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. Dir. ind.* 1993, 53.

⁷⁵ AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 276 e IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 250 s.

⁷⁶ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 250 s.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 107 ss. e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 77

⁷⁷ IBIDEM, cit., 78.

⁷⁸ CGUE 11 giugno 2020, C-833/18, SI e *Brompton Bicycle Ltd contro Chedech / Get2Get*, punto 26.

considerazioni tecniche, purché esse non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità, manifestando scelte libere e creative, non essendo sufficiente la derogabilità della forma. Ammessa dunque l'astratta compatibilità tra originalità e funzionalità rimane aperta la questione della misura entro la quale scelte condizionate da vincoli tecnici possano ritenersi libere e originali (v. *infra* par. 2.3).

1.3.5. Il valore artistico: profili problematici e questioni interpretative

Il valore artistico è il criterio-filtro peculiare dell'ordinamento italiano che, per la sua formulazione letterale, sembra presupporre un giudizio di valore basato su una valutazione di merito artistico dell'opera di design.⁷⁹ Al contrario la disciplina generale delineata dalla l.a. non subordina la tutela a valutazioni di meritevolezza artistica. L'opera dell'ingegno normalmente è tutelata anche in presenza di un apporto creativo modesto, a prescindere dal suo apprezzamento artistico che, del resto, dipende da fattori inevitabilmente soggettivi.⁸⁰ La dottrina evidenzia come le opere dell'ingegno non debbano presentare quindi un particolare livello di creatività, essendo sufficiente anche un modesto grado di originalità.⁸¹ Il valore artistico si presenta dunque come un criterio eccezionale e distonico da un punto di vista sistematico rispetto al principio generale secondo cui l'opera dell'ingegno è protetta a prescindere dal grado di creatività e dal suo merito artistico.⁸²

Nella sua formulazione letterale sembra configurarsi come parametro di natura soggettiva e qualitativa che non offre molti indici oggettivo-quantitativi di valutazione. Inoltre il concetto di arte è mutevole e si presta a interpretazioni soggettive legate alla formazione culturale del fruitore.⁸³

Il valore artistico quindi, per la sua generica formulazione, si presenta come criterio normativo indefinito che ha storicamente posto problemi interpretativi e applicativi. Per far fronte a tali problemi la dottrina ha elaborato più tesi interpretative.

⁷⁹ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.

⁸⁰ Cfr. RAPISARDI, *Op. cit.*, 567; FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in *IDA* 2002, 205; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 72 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 73 ss.

⁸¹ Cfr. AFFERNI, *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, in *Dir. e inf.* 1989, 556; SPADA, *Banche di dati e diritto d'autore (il "genere" del diritto d'autore sulle banche di dati)*, in *AIDA* 1997, 10; BERTANI, *In tema di edizione critica dell'opera musicale*, nota a App. Torino 16 marzo 1998, in *AIDA* 1999, 510; BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, 328; UBERTAZZI, *Diritto d'autore e diritti connessi*, Giuffrè, Milano, 2000, 8; RICOLFI, *Diritto d'autore*, in COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2001, 365; e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 69.

⁸² SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *IDI* 2008, 172 e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 72

⁸³ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 72

- a) Secondo un'interpretazione (Spada) i requisiti del carattere creativo e del valore artistico andrebbero letti in maniera congiunta. La locuzione valore artistico evocherebbe un livello di creatività particolarmente elevato, assimilabile al criterio tedesco dell'“*herausragende Gestaltungshöhe*” cioè della creatività superiore alla media. Questo orientamento originariamente prospettato in dottrina si ricollega al principio secondo cui a fronte di una tutela più estesa (quale quella offerta dal copyright rispetto alla privativa sul design) le condizioni di accesso devono essere più rigorose. Principio che riflette le preoccupazioni pro-concorrenziali tipiche del diritto della proprietà intellettuale.⁸⁴
- b) Secondo un'altra interpretazione (Fabiani) il diritto d'autore troverebbe applicazione quando l'apporto creativo personale dell'autore trascende il carattere utilitario dell'opera, attribuendogli un autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura. Questa tesi valorizza il dato letterale dell'art. 2 n.10 l.a. che parla non genericamente di valore artistico, ma di valore artistico “*di per sé*”, locuzione che sembra esprimere l'esigenza che l'opera presenti un'artisticità che prescindenda dalla sua utilità funzionale.⁸⁵
- c) Secondo un'altro indirizzo ermeneutico (Auteri) la protezione autoriale troverebbe applicazione quando la forma del prodotto possiede caratteristiche individuali in misura così spiccata da poter essere apprezzata dal pubblico sul piano estetico indipendentemente dalle altre caratteristiche e dai pregi del prodotto.⁸⁶
- d) Secondo un'altra tesi (Sarti) il valore artistico si sostanzierebbe nella capacità della forma di influenzare le scelte d'acquisto dei consumatori, in quanto apprezzata dal pubblico essenzialmente quale oggetto d'arte a prescindere dalla sua destinazione d'uso, influenza desumibile ad esempio dai prezzi più alti pagati dai consumatori rispetto agli oggetti funzionalmente equivalenti.⁸⁷
- e) Secondo un'ulteriore interpretazione (Ghidini e Spada) le forme utili sarebbero proteggibili con diritto d'autore soltanto in relazione alla loro concreta destinazione e uso come oggetti artistici. Gli oggetti destinati alla produzione in serie sarebbero

⁸⁴ SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 269 e AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss

⁸⁵ Cfr. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.; SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 269 e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

⁸⁶ AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276.

⁸⁷ SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in IDI 2008, 172.

tutelabili come disegni e modelli mentre invece gli oggetti destinati al mercato dell'arte sarebbero proteggibili come opere dell'ingegno. La stessa forma industriale potrebbe venir tutelata come modello o disegno in caso di contraffazione mediante produzione industriale in serie o come opera dell'ingegno, se la contraffazione avviene mediante commercializzazione dell'opera nel mercato dell'arte (ad esempio in una galleria d'arte).⁸⁸ Questa tesi è stata criticata⁸⁹ in quanto è stata considerata sostanzialmente anti-teleologica essendo incompatibile con il principio del cumulo di tutele espressamente voluto dal legislatore euro-unitario (considerando 8 e art. 17 Direttiva 98/71 e art. 96 reg. 2002/6). Si è osservato che questa interpretazione recupererebbe, sotto mentite spoglie, il requisito della scindibilità laddove la ratio della novella legislativa era proprio quella di superare definitivamente questo criterio.⁹⁰ Inoltre questa interpretazione solleva problemi di ordine sistematico in quanto la privativa autoriale protegge da tutte le forme di sfruttamento dell'opera. In particolare l'art. 12 l.a. attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. In assenza di norme speciali non si può quindi sostenere, sul piano ermeneutico, una limitazione della privativa a certe forme di sfruttamento o di destinazione commerciale (quale ad esempio la riproduzione per il mercato dell'arte). I diritti esclusivi previsti dagli artt. 13 e 17 l.a. verrebbero mutilati e limitati alla riproduzione finalizzata alla mera fruizione estetica e artistica dell'opera. Verrebbe meno la facoltà esclusiva di riproduzione in serie che costituisce la modalità di sfruttamento naturale delle opere dell'industrial design, conforme alla sua destinazione tipica, cioè all'uso pratico dell'oggetto.⁹¹

- f) Vi è infine una soluzione ermeneutica (Di Cataldo) secondo cui il valore artistico presuppone un livello di creatività qualificato, secondo una lettura quantitativa del requisito in esame, e che tale surplus creativo è in concreto desumibile dal riconoscimento storico-sociale attribuito dalla collettività all'opera, a sua volta ricavabile da indici oggettivi quali l'inserimento dell'opera nelle mostre d'arte, nei cataloghi dei musei, in pubblicazioni e recensioni di riviste d'arte, in libri d'arte, in

⁸⁸ GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 ss. e IDEM, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.

⁸⁹ AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273.

⁹⁰ AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 272 ss.

⁹¹ AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273 e SARTI, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, nota a Trib. Monza ordinanza 16 luglio 2002, in AIDA 2004, 966.

premi di design o l'appartenenza dell'opera a un movimento artistico.⁹² La tesi in esame risponde all'esigenza di oggettivizzare i parametri di valutazione del valore artistico. Il criterio del riconoscimento storico-sociale marginalizza la percezione individuale a valorizza la percezione collettiva che viene a desumersi da indici certi e dimostrabili sul piano probatorio. Il punto di debolezza di questo orientamento è però che si basa su un giudizio ex post che consente di individuare il valore artistico solo diversi anni dopo la creazione dell'opera, quando l'apprezzamento del pubblico si traduce nei suddetti indici.⁹³ Sebbene da un punto di vista pratico la questione della tutelabilità autoriale si ponga tipicamente alla scadenza della registrazione del modello (5 anni rinnovabili fino a un massimo di 25), dal punto di vista giuridico il diritto d'autore sorge al momento della creazione dell'opera (art. 6 l.a.). Il requisito del valore artistico diventa così un requisito originario sul piano sostanziale ma che, sul piano processuale, può essere provato solo dopo un apprezzabile lasso di tempo, in quanto i suoi indici sintomatici (ad esempio l'esposizione nei musei) si possono rilevati solo a seguito dell'affermazione dell'opera negli ambienti specializzati che richiede inevitabilmente un periodo di tempo più o meno lungo. Il valore artistico è un requisito genetico da un punto di vista normativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 n. 10 e 6 l.a. ma che, da un punto di vista pratico, sembra piuttosto configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva. La tesi del riconoscimento storico-sociale dell'opera si tuttavia definitivamente affermata in giurisprudenza,⁹⁴ se non altro rendendo più certo e prevedibile il test di selezione delle opere del disegno industriale.

⁹² Cfr. in dottrina DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82; FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. dir. ind.* 2015, I, 65.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in *AIDA* 2020, 14 ss. Cfr. in giurisprudenza Cass. 23 marzo 2017 n. 7477; Cass. 13 novembre 2015 n. 23292; Trib. Milano 1 dicembre 2015, in *AIDA* 2016, 1761; Trib. Milano 16 giugno 2015; Trib. Milano 2 febbraio 2015; Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *GADI* 2014, 6109; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA* 2007, 1180.

⁹³ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 74

⁹⁴ Cfr. Cass. 23 marzo 2017 n. 7477; Cass. 13 novembre 2015 n. 23292; Trib. Milano 1 dicembre 2015, in *AIDA* 2016, 1761; Trib. Milano 16 giugno 2015; Trib. Milano 2 febbraio 2015; Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *GADI* 2014, 6109; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA* 2007, 1180.

1.4. CUMULO E CONCORSO DI TUTELE

Prima di trattare le problematiche attinenti al cumulo è opportuna una previa breve disamina delle varie tutele dell'aspetto del prodotto che possono concorrere a proteggere la medesima forma.

1.4.1. I disegni e modelli

L'ordinamento nazionale (artt. 31 ss. CPI) ed euro-unitario (reg. 6/2002) apprestano al design una tutela specifica mediante l'attribuzione di un autonomo diritto di proprietà industriale che prende il nome di "disegno o modello".

Secondo la definizione normativa (artt. 31 CPI e 3 lett. a reg. 6/2002) l'oggetto della tutela è l'aspetto bidimensionale o tridimensionale dell'intero prodotto o di una sua parte quale risultante dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento a condizione che presenti i requisiti della novità e del carattere individuale.

Il requisito della novità ricorre allorché nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, alla data della priorità. C'è identità quando le caratteristiche dei disegni o modelli differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (art. 32 CPI e art. 5 reg. 6/2002). Il legislatore comunitario accoglie una nozione relativa di novità.⁹⁵

Il carattere individuale sussiste quando l'impressione generale suscita dal disegno o modello nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente la data di deposito della domanda di registrazione o prima della sua divulgazione nel caso di disegni o modelli non registrati. La stessa impressione generale ricorre quando i prodotti sono esteticamente molto simili ma non identici. Il grado di somiglianza visiva che fa "scattare" la contraffazione non è normativamente definito e la sua individuazione è imperniata sul parametro dell'utilizzatore informato. La valutazione dell'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato si configura come giudizio

⁹⁵ AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 231; DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 72; cfr. in giurisprudenza Trib. UE 13 maggio 2015, T-15/13, *Group Nivelles c. UAMI*; Trib. UE 6 giugno 2013, T-68/11, *Kstenbolz c. UAMI*; Trib. Milano 11 marzo 2016, in *GADI* 2016, 726; Trib. Milano 31 gennaio 2011, in *GADI* 2011, 677;

globale sintetico e non analitico.⁹⁶ L'utilizzatore informato non si identifica né nel consumatore medio né con il professionista del settore. Si tratta di un consumatore qualificato che possiede una conoscenza e un'esperienza assimilabili a quelle del professionista pur non essendolo.⁹⁷

L'utilizzatore informato ha una maggiore sensibilità estetica rispetto al consumatore medio, pertanto è in grado di percepire anche variazioni minime rispetto ai disegni e modelli predivulgati, circostanza che abbassa la soglia di accesso alla tutela. Il parametro dell'utilizzatore informato deve essere ricostruito a seconda del settore di riferimento. Il requisito dell'individualità va interpretato in senso oggettivo come idoneità del disegno industriale a differenziarsi in maniera sufficientemente qualificata rispetto alle forme già presenti sul mercato, a prescindere dall'apporto creativo personale del designer.⁹⁸ Le caratteristiche estetiche del disegno non devono necessariamente riflettere libere scelte creative e personali dell'autore ma è sufficiente una oggettiva differenziazione rispetto alle forme predivulgate. La valutazione del carattere individuale si articola in 4 fasi⁹⁹:

1. Determinazione del settore dei prodotti in cui il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o applicato.
2. Definizione dell'utilizzatore informato in particolare del suo del suo livello di conoscenza dello stato dell'arte e della sua percezione rispetto alle variazioni di forme note.
3. Determinazione del margine di libertà goduto dal designer nella progettazione della forma.
4. Confronto estetico tra i disegni o modelli tenendo conto del settore merceologico, del margine di libertà creativa goduto dal designer e dall'impressione generale suscitata

⁹⁶ Cfr. in giurisprudenza Trib. Catania ord. 3 novembre 2014, in *GADI* 2014, 1175; Trib. Napoli ord. 9 agosto 2011 in *Riv. dir. ind.* 2012, II, 404; Trib. Bologna ord. 30 marzo 2009, in *GADI* 2009, 909; Trib. Milano 29 gennaio 2009, in *Il dir. ind.* 2009, 557; Trib. Milano, ord. 8 settembre 2006, in *GADI* 2006, 909.

⁹⁷ Sul carattere individuale cfr. in dottrina SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 758; DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 73 ss. e KOSCHTIAL, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, in 36 *IIC* 2005, 297 ss.; BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *IDI* 2011, 137; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 85 e in giurisprudenza Trib. Bologna 28 marzo 2014; Trib. Bologna ord. 22 marzo 2010, in *GADI* 2011, 271; Trib. Torino ord. 17 dicembre 2004, in *AIDA* 2005, 1055.

⁹⁸ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 83

⁹⁹ SANNA, in commento all'art. 33 c.p.i., in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, 381 ss.; cfr. in giurisprudenza Trib. UE 21 giugno 2018, T-227/16, *Haverkamp IP c. EUIPO*; Trib. UE 18 luglio 2017, T-57/16, *Chanel SAS c. EUIPO*; Trib. UE 7 novembre 2013, T-666/11, *Budziewska c. UAMI*.

nell'utente informato dal disegno o modello rispetto ai disegni o modelli divulgati anteriormente.

Non assume invece rilievo la capacità del design di influenzare la decisione di acquisto del consumatore (*market approach*) come sostenuto, a suo tempo, dalla dottrina più attenta alle esigenze proconcorrenziali.¹⁰⁰ Sebbene da un punto di vista metagiuridico la funzione del design è quella di indurre il consumatore all'acquisto del prodotto tramite la sua attrattiva estetica, il carattere individuale prescinde da valutazioni di merito estetico o commerciale. La volontà del legislatore è quella di abbassare la soglia di accesso alla privativa.¹⁰¹

La versione tedesca della Direttiva in luogo dell'espressione "*carattere individuale*" utilizza la parola "*eigenart*", traducibile letteralmente come distintività o particolarità, espressione che forse meglio evidenzia come il requisito in esame richieda una mera differenziazione estetico-formale.¹⁰²

In sintesi la disciplina in esame accorda protezione al design che sia il risultato di una progettazione anche modesta purché conferisca alla forma del prodotto un'individualità sufficiente ad essere percepito come innovativo dal consumatore informato.¹⁰³

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 2002/6 sono proteggibili come autonomi diritti di proprietà intellettuale i disegni e modelli non registrati (art. 11), purché nuovi e dotati di carattere individuale. In questo caso però la durata della privativa è più breve ed è pari a tre anni decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nel territorio dell'Unione Europea. Ulteriore profilo di differenziazione, rispetto alla disciplina del design registrato, è dato dall'estensione della protezione che si limita alle copie pedissequae (art. 19 comma 2). La ratio sottesa alla protezione del design non registrato è quella di fornire una tutela "facile", in quanto priva di formalità costitutive, ma "debole" in quanto di brevissima durata, per i modelli caratterizzati da una rapida obsolescenza come ad esempio i modelli di capi

¹⁰⁰ Cfr. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, in Atti del convegno, Milano, 2002, 257

¹⁰¹ Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 73 e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 84

¹⁰² *Ibidem*, 84.

¹⁰³ AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 231

d'abbigliamento caratterizzati da una vita commerciale breve e da un tasso di innovazione elevato della moda e degli stili (considerando 16 Regolamento 2002/6). Il design non registrato è infatti la forma di tutela più adeguata dell'innovazione estetica nel settore della moda dove la breve durata delle collezioni rende poco "appetibile" la registrazione.¹⁰⁴

1.4.2. I modelli di utilità

È proteggibile come modello di utilità la forma tridimensionale del prodotto che sia innovativa e che attribuisca una particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, strumenti, utensili od oggetti d'uso (art. 82 comma 1 CPI).

A differenza dei disegni e modelli che proteggono l'innovazione estetica i modelli di utilità proteggono l'innovazione tecnologica. La privativa si estende non solo ai modelli di utilità identici ma anche a quelli di pari utilità che utilizzano lo stesso concetto innovativo (art. 82 comma 3 CPI).

Le forme protette hanno esclusivamente valore tecnico-funzionale, i profili estetici sono del tutto irrilevanti. Per evitare l'appropriazione esclusiva prolungata di soluzione tecniche la disciplina in esame limita la durata della privativa a 10 anni dalla data di presentazione della domanda di brevettazione (art. 85 CPI).¹⁰⁵

1.4.3. I marchi di forma

La forma del prodotto industriale oltre svolgere una funzione tecnica ed estetica può svolgere anche una funzione distintiva, cioè consentire al consumatore di distinguere i prodotti di una certa provenienza imprenditoriale. Alla luce di questa considerazione l'ordinamento (art. 9 CPI) consente la registrazione come marchio della forma del prodotto ad eccezione:

- a) delle forme imposte dalla natura stessa del prodotto;
- b) delle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico;
- c) delle forme che danno un valore sostanziale al prodotto.

¹⁰⁴ V. FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 56.

¹⁰⁵ V. DI CATALDO, VANZETTI e SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2021, 521 s.

Tuttavia la giurisprudenza della CGUE¹⁰⁶ nel caso Philips ha assunto una posizione rigorosa ritenendo non registrabili come marchi tutte le forme funzionali, anche quelle derogabili, cioè non necessarie al raggiungimento di un risultato tecnico.

Del resto la durata potenzialmente perpetua del diritto di marchio crea il rischio di monopolizzazione di forme funzionali con conseguenze negative per la concorrenza e l'innovazione produttiva. D'altro canto l'esclusione dalla registrabilità come marchio di tutte le forme funzionali rischia di rendere sostanzialmente ineffettiva la disciplina dei marchi di forma, dal momento che la forma del prodotto svolge sempre una funzione tecnica inscindibile dalla funzione estetica e distintiva. Sulla base di queste considerazioni la CGUE¹⁰⁷ ha mutato il proprio orientamento ammettendo la registrabilità come marchi delle forme funzionali derogabili di c.d. "di facile accesso", cioè di quelle forme il cui risultato tecnico è ottenibile con un numero elevato di varianti estetiche.

Parimenti non sono registrabili le forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto, cioè le forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato, influenzando per la loro gradevolezza estetica le scelte del consumatore.¹⁰⁸

Infine vanno escluse dalla registrabilità le forme imposte dalla natura del prodotto, cioè le forme naturali del prodotto o le forme standardizzate, in quanto prive di per sé di capacità distintiva. In caso contrario si ammetterebbe la monopolizzazione di una tipologia di prodotti con risultati abnormi e disfunzionali rispetto all'esigenza di salvaguardare la concorrenza.¹⁰⁹

1.4.4. I rapporti tra tutele

La forma del prodotto può assolvere al contempo più funzioni: una funzione tecnica, una funzione estetica, una funzione distintiva e una funzione artistica.¹¹⁰ Nei limiti di compatibilità l'ordinamento consente il cumulo di tutele.¹¹¹

1. Come già illustrato (vedi *infra* capp. 1.2 e 1.3) le forme nuove e individualizzanti che al contempo presentano originalità e valore artistico sono proteggibili sia come disegni e modelli che come opere dell'ingegno.

¹⁰⁶ CGUE 18 giugno 2002, C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.*

¹⁰⁷ CGUE 14 settembre 2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S c. Mega Brands Inc.*

¹⁰⁸ Cfr. Trib. UE 6 ottobre 2011, *Bang & Olufsen*.

¹⁰⁹ V. DI CATALDO, VANZETTI e SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 168.

¹¹⁰ Cfr. FABIANI, *La protezione giuridica del design nell'arredamento*, cit., 53 ss.

¹¹¹ V. DI CATALDO, VANZETTI e SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 527 s.

2. Una forma può possedere i requisiti di registrabilità come disegno o modello (novità e carattere individuale) e al contempo accrescere l'utilità tecnico-funzionale o la comodità dell'oggetto possedendo i requisiti anche del brevetto per modello di utilità. In questo caso l'ordinamento consente il cumulo tra le due private (art. 40 comma 1 CPI e art. 16 Direttiva 98/71) e i due titoli possono circolare separatamente.¹¹²
3. Le forme nuove e dotate di carattere individuale che abbiano capacità distintiva sono registrabili sia come disegni e modelli che come marchi di forma, a condizione che non attribuiscono al prodotto un valore sostanziale (art. 16 Direttiva 98/71).

Le questioni inerenti al cumulo tra marchi di forma, disegni e modelli e modelli di utilità esula dall'oggetto della presente trattazione. Ci si soffermerà dunque sulle problematiche inerenti il cumulo tra disegni e modelli e diritto d'autore.

1.4.5. Il cumulo di tutele: il mancato coordinamento tra le discipline

Come ampiamente illustrato (v. *supra* par. 1.2) l'art. 17 Direttiva 98/71 e l'art. 96 Regolamento 6/2002 hanno imposto la cumulabilità tra disegni e modelli e diritto d'autore, pur riservando agli stati membri la facoltà di determinarne la misura (il concetto di cumulabilità è richiamato espressamente dal considerando 8 della Direttiva 71/98 e dal considerando 32 del Regolamento 6/2001). I legislatori nazionali hanno infatti facoltà di limitare l'accesso alla tutela autoriale dei disegni e modelli in ragione di requisiti speciali di accesso, ma non possono escluderla del tutto. Ne deriva una necessaria sovrapposizione almeno parziale delle due tutele.¹¹³

A seguito dell'armonizzazione imposta dalla Direttiva 98/71 il legislatore italiano ha dovuto abrogare l'art. 5 comma 2 l. modelli che vietava espressamente il cumulo tra diritto d'autore brevetto ornamentale.¹¹⁴

Le norme in esame non disciplinano tuttavia la concreta operatività del cumulo, sollevando il problema del coordinamento sistematico tra le due tutele, la loro coesistenza e le interazioni tra le rispettive discipline.¹¹⁵

La formulazione letterale dell'art. 17 "I disegni e modelli [...] sono ammessi a beneficiare **altresi** della protezione della legge sul diritto d'autore" suggerisce che le due

¹¹² IBIDEM, cit., 522 s.

¹¹³ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 119.

¹¹⁴ IBIDEM, 123.

¹¹⁵ IBIDEM, 119.

privative abbiano il medesimo oggetto, con la conseguenza che l'avente diritto può azionare alternativamente o simultaneamente entrambe le tutele.¹¹⁶

Restano fuori dall'intervento di armonizzazione del legislatore comunitario alcuni profili di coordinamento tra le due tutele, quali ad esempio la titolarità dei diritti e il regime circolatorio degli stessi. Profili di indubbia rilevanza pratica perché in caso di circolazione disgiunta dei diritti d'autore rispetto ai disegni e modelli si può configurare un conflitto tra titoli formalmente distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto.¹¹⁷

1.4.6. La necessaria parziarietà del cumulo

Il cumulo determina una sovrapposizione delle tutele che tuttavia non può essere totale, altrimenti il complesso sistema di registrazione e tutela dei disegni e modelli risulterebbe superfluo e ineffettivo e la privativa *sui generis* verrebbe sostanzialmente assorbita dalla privativa autoriale, vista la sua maggiore durata. Il legislatore euro-unitario detta una disciplina organica e specifica per i disegni e modelli e si premura di fissare un termine di durata breve è per bilanciare le esigenze di protezione dell'innovazione estetica con le istanze pro-concorrenziali secondo un equilibrio di interessi diverso rispetto a quello sotteso alla disciplina del diritto d'autore.¹¹⁸

Una lettura teleologica e sistematica delle norme applicabili impone quindi scelte ermeneutiche tali da impedire l'ineffettività della privativa sui generis. In questa prospettiva assume una rilevanza centrale la distinzione concettuale tra carattere individuale e carattere creativo, operazione non sempre facile.¹¹⁹

Il carattere individuale ha natura oggettiva e ricorre quando il disegno industriale si differenzia in maniera visualmente percepibile rispetto alle forme già presenti sul mercato, a prescindere dall'eventuale apporto creativo personale del designer. Il test di accesso è basato sul parametro normativo dell'utilizzatore informato che seleziona i disegni e modelli

¹¹⁶ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.; SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 267 ss. e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 86.

¹¹⁷ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 124.

¹¹⁸ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss.; IDEM, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273; GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 ss. e IDEM, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.

¹¹⁹ Cfr. KUR, *The green paper "design approach", what's wrong with it?* In *EIPR* 1993, 378; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 751; FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 e RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, in *GRUR Int.* 2019, 53(2), 125-134.

che si differenziano sul piano estetico-visuale, in misura apprezzabile, dalle forme predivulgate.¹²⁰

Il carattere creativo invece ha natura soggettiva e ricorre quando il design del prodotto riflette l'impronta personale dell'autore. L'opera deve esprimere una concezione personale della forma e dell'aspetto del prodotto.¹²¹

Invero l'espressione italiana carattere creativo presenta profili di ambiguità rispetto all'equivalente espressione originalità, più vicina al lessico euro-unitario, perché anche l'innovazione estetica non originale presuppone un'attività *lato sensu* creativa. Pertanto l'interprete di lingua italiana (specialmente il giudice nazionale) quando applica il criterio del carattere creativo deve sempre aver presente la sua corretta nozione che, come evidenzia la dottrina¹²², si ricostruisce necessariamente in chiave personologica, cioè come relazione espressivo-formale tra autore e opera, tra persona e cosa. In questa prospettiva la distinzione tra carattere individuale e carattere creativo non va ricostruita in termini quantitativi, cedendo alle tentazioni di semplificazione, bensì in termini rigidamente qualitativi.¹²³ La distinzione tra carattere individuale e carattere creativo presuppone alla base una distinzione tra creatività meramente estetica e creatività artistica (v. *infra* par. 4).

Si precisa che il carattere individuale non postula una creatività estetico-funzionale ma una creatività meramente estetica al netto dei condizionamenti funzionali ed economici. La forma è protetta se da un punto di vista estetico è apprezzabilmente diversa da quelle predivulgate, non se è innovativa da un punto di vista funzionale. I disegni e modelli sono infatti sì forme estetico-funzionali ma il test di selezione è puramente estetico e anzi i profili funzionali rilevano solo in negativo a escludere la tutela, se inderogabili o se causa esclusiva della progettazione.

L'esigenza di distinguere concettualmente individualità e originalità deve essere avvertita in maniera ancora più forte negli ordinamenti che aderiscono al principio dell'*unité*

¹²⁰ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss. e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 83

¹²¹ AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 e BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 107.

¹²² Cfr. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 e IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 78.

¹²³ Cfr. KUR, *The green paper "design approach", what's wrong with it?* In *EIPR* 1993, 378; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 751 e FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205.

*de l'art*¹²⁴, in assenza di requisiti-filtro ulteriori. Tuttavia anche negli ordinamenti come il nostro che conoscono requisiti speciali di accesso non si può prescindere da una corretta definizione e distinzione tra carattere creativo e carattere individuale, poiché la tendenza evolutiva degli ordinamenti europei, su graduale spinta del legislatore europeo, è quella di avvicinarsi o “arrendersi” al principio dell'*unité de l'art*, vuoi su pressioni lobbistiche, vuoi per esigenze di coerenza sistematica.¹²⁵ Sebbene, a giudizio di chi scrive, la sentenza CGUE Cofemel¹²⁶ non abbia imposto l'abbandono del requisito del valore artistico, vi è il rischio che in un prossimo futuro la giurisprudenza della CGUE se non addirittura il legislatore europeo si orientino in questa direzione (v. *infra* capp. 2 e 3).

1.4.7. I vantaggi del cumulo di tutele

Ferme restando le precedenti considerazioni non si può negare che il cumulo di tutele presenti degli indubbi vantaggi pratici per l'avente diritto che può combinare gli aspetti più vantaggiosi delle due discipline e, al contempo, neutralizzarne gli svantaggi.

Il diritto d'autore attribuisce una protezione di durata più lunga: 70 anni dalla morte dell'autore contro i 5 anni, rinnovabili fino a 25, dei disegni e modelli registrati. L'imprenditore ha dunque un periodo di tempo più lungo per sfruttare in esclusiva l'opera dell'industrial design conseguendo un profitto differenziale maggiore.

Inoltre il diritto d'autore sorge a titolo originario al momento della creazione dell'opera senza il bisogno di formalità costitutive (art. 6 l.a.) e di conseguenza il titolare può invocarne l'applicazione anche qualora non sia stato previdente e non abbia registrato il disegno o modello. Del resto non è sempre facile prevedere il potenziale commerciale di un disegno o modello e valutare la convenienza di investire risorse nella sua tutela. Per non parlare di quei settori industriali caratterizzati da una rapida obsolescenza dei disegni e modelli dove i costi e i tempi di registrazione rendono la tutela in esame poco conveniente.¹²⁷

¹²⁴ Per approfondimenti sul concetto di *unité de l'art* v. GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, in RIDA 1982, 3, 45 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 39 s.

¹²⁵ Cfr. SCHRICKER, *Farewell to the “level of creativity” (schöpfungshöhe) in German copyright law?*, in IIC 1995, 41 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 39.

¹²⁶ CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV*

¹²⁷ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 132.

Tuttavia non bisogna nemmeno ritenere che la disciplina autoriale presenti solo dei vantaggi rispetto alla disciplina del design registrato, altrimenti si giungerebbe alla conclusione di ritenere superflua quest'ultima nel caso di sovrapposizione delle tutele.

La registrazione costitutiva prevista dalla disciplina del design offre maggiori vantaggi in termini di certezza del diritto e onere della prova. In particolare grazie alla registrazione si può stabilire con precisione quali disegni o modelli siano oggetto di tutela e qual è l'esatta data di creazione. Inoltre la registrazione fonda una presunzione relativa di paternità del depositante configurando un onere della prova particolarmente vantaggioso per costui, oltre che fondare una presunzione relativa di validità del titolo. Il sistema di tutela del design registrato così caratterizzato offre quindi meccanismi sostanziali e processuali idonei a risolvere i conflitti di paternità e validità, garantendo fino alla scadenza della privativa una tutela più certa e vantaggiosa di quella apprestata dal diritto d'autore che, non essendo subordinata a formalità costitutive, presenta più profili di incertezza sul piano probatorio.¹²⁸

Nell'ordinamento italiano le incertezze aumentano a causa del problematico requisito del valore artistico (v. *infra* par. 1.2.5) che sebbene da un punto di vista normativo si configura come requisito genetico (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 n. 10 e 6 l.a.), nell'evoluzione giurisprudenziale sembra *de facto* configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva.¹²⁹ La tesi del riconoscimento storico-sociale rende alquanto problematica la prova del diritto nell'arco di tempo necessario all'affermazione dell'opera dell'industrial design negli ambienti specializzati. La registrazione del disegno o modello invece garantisce *medio tempore* al titolare una privativa immediatamente azionabile per un periodo sufficientemente lungo (25 anni), nelle more della progressiva comparizione degli indici del valore artistico.

Inoltre l'estensione delle tutele è differente. Il disegno o modello consente di vietare a terzi la produzione o commercializzazione di prodotti identici o la cui forma suscita la medesima impressione generale nell'utilizzatore informato, criterio ricostruito in relazione alla tipologia di prodotto in cui il design viene incorporato, secondo quanto indicato nella

¹²⁸ Cfr. ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12 e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 131 ss.

¹²⁹ V. DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82

domanda di registrazione o desumibile dalla natura, dalla destinazione o dalla funzione del prodotto. La privativa sui generis protegge la forma non in assoluto ma esclusivamente in relazione a una categoria merceologica con la conseguenza che la stessa forma applicata a un prodotto diverso non darà luogo a contraffazione. A sostegno di questa tesi l'argomento letterale dato dall'art. 39 comma 1 CPI che prevede che con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe.¹³⁰

Viceversa il test di contraffazione del diritto d'autore non si limita a una categoria merceologica ma copre tutti gli oggetti aventi la stessa individualità rappresentativa personale dell'autore, sulla base di un giudizio sintetico degli elementi espressivi dell'opera. L'esclusiva autoriale dunque prescinde dal genere di opera o dal mercato di riferimento e si incardina sugli elementi formali espressivi che recano l'impronta personale dell'autore. Il cumulo consente quindi una tutela extra-merceologica della forma industriale.¹³¹

¹³⁰ SANNA, in commento all'art. 33 c.p.i., in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, 381; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 136 s.; v. in giurisprudenza Trib. UE 21 giugno 2018, T-227/16, *Haverkamp IP GmbH c. EUIPO*, par. 39; Trib. UE 18 marzo 2010, T-9/07, *Group Promoter Mon Graphic S.A. c. UAMI*, par. 56; anche prima dell'intervento del legislatore comunitario la giurisprudenza prevalente limitava la tutela del design alla classe merceologica v. App. Milano 15 novembre 1994, in *GADI* 1995, 3268; Trib. Milano 26 settembre 1974, *ivi* 1974, 613; Trib. Milano 22 ottobre 1973, *ivi* 1974, 408.

¹³¹ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 136 s. e GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 269.

1.5. CENNI DI DIRITTO COMPARATO

1.5.1. Modelli di tutela

L'applicazione del diritto d'autore a opere di carattere non solo estetico ma anche utilitario, quali sono le opere del disegno industriale, solleva necessariamente conflitti tra opposti interessi. Da un lato l'interesse dell'avente diritto a conseguire un prezzo differenziale maggiore grazie alla lunga durata della privativa autoriale (70 anni dalla morte dell'autore), che si ricollega anche a interessi pubblici nella misura in cui funge da stimolo per la ricerca estetica applicata all'industria. Dall'altro lato vi è invece l'interesse dei concorrenti e dei consumatori alla caduta in pubblico dominio delle forme industriali in tempi più brevi, che si ricollega, sul piano macro-economico, a una maggiore concorrenza nei mercati con ricadute positive sui prezzi (vedi *infra* par. 1.6).¹³²

Le preoccupazioni per le limitazioni della concorrenza dovute a una tutela eccessivamente lunga delle forme utili hanno indotto molti stati a limitare l'accesso del design funzionale alla tutela autoriale (ad esempio Italia, Regno unito e Stati Uniti). Viceversa alcuni stati (Francia, paesi del Benelux e a partire dal 2013 anche la Germania), in adesione al principio dell'*unité de l'art*, hanno optato per un modello di tutela autoriale standard del disegno industriale, non richiedendo requisiti di accesso ulteriori rispetto a quelli richiesti, in via generale, per tutte le opere dell'ingegno.¹³³

Le soluzioni legislative e giurisprudenziali adottate nei vari ordinamenti riflettono differenti punti di equilibrio tra gli interessi in gioco. I criteri di selezione delle opere di design tutelabili con diritto d'autore esprimono differenti obiettivi giuspolitici.¹³⁴ Dall'analisi della legislazione e della giurisprudenza dei principali paesi europei e degli Stati Uniti si possono tipizzare diversi modelli di protezione autoriale del design.

Vi sono ordinamenti in cui il legislatore ritiene prevalente l'esigenza di garantire la concorrenzialità del mercato e, per contro, sacrificabile l'interesse del designer a vedersi riconosciuta una tutela di lunga durata, quale è la tutela apprestata dal diritto d'autore,

¹³² DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., 54 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtsstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 58 ss.

¹³³ V. RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in IIC 1991, 643; FIRTH, *Aspects of design protection in Europe*, cit., 43 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, Giappichelli, Torino, 2018, 35 ss.

¹³⁴ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, Giappichelli, Torino, 2018, 35 ss.

persino a fronte di un elevato livello artistico dell'opera. In questi ordinamenti le forme del prodotto industriale vengono in principio escluse dal campo di applicazione del diritto d'autore.¹³⁵

Si viene a configurare una divisione netta tra le forme destinate alla riproduzione industriale in serie, proteggibili come disegni e modelli, e le forme create come esemplari unici o in più esemplari destinati al mercato dell'arte. Il test di applicazione del diritto d'autore è quello della destinazione economica dell'opera al mercato dell'arte e non alla riproduzione in serie, oppure la riproduzione di un numero limitato di esemplari. In questa prospettiva la caduta delle forme industriali in pubblico dominio nei più brevi termini del design registrato (massimo 25 anni) consente un più elevato livello di concorrenza nei mercati dei prodotti di design, cioè dei prodotti esteticamente innovativi, con benefici per i consumatori in termini di prezzo e accessibilità.¹³⁶

Fra questi ordinamenti rientravano storicamente, ad esempio, il Regno Unito (v. *infra* par. 1.5.6), ove il test di applicazione del copyright era incardinato sull'intenzione del designer di creare un'opera d'arte (intenzione in concreto desunta dalla destinazione dell'opera al mercato dell'arte) e la Repubblica d'Irlanda ove, fino all'intervento armonizzatore del legislatore comunitario (Direttiva 98/71), il test consisteva nella verifica che l'opera non fosse stata riprodotta in più di 5 esemplari.¹³⁷

In altri ordinamenti le esigenze di tutela della concorrenza vengono avvertite soltanto con riferimento agli elementi funzionali della forma del prodotto. La soluzione legislativa o giurisprudenziale è quella di impedire l'appropriabilità esclusiva soltanto degli elementi che concorrono alla funzione utilitaria del prodotto. Si vuole in questa maniera favorire la diffusione del progresso tecnico raggiunto dalle imprese più innovative ed evitare che il diritto d'autore venga sviato verso la tutela dell'innovazione tecnologica, compito che storicamente non gli è proprio e rispetto al quale non presenta, a differenza della disciplina brevettuale, anticorpi proconcorrenziali.¹³⁸

Secondo questa impostazione sono proteggibili con diritto d'autore soltanto le forme separabili fisicamente o concettualmente dal prodotto. Le forme inscindibili dalla

¹³⁵ Ibidem, cit., 35 ss.

¹³⁶ Ibidem cit., 35 ss.

¹³⁷ CLARK, SMITH and HALL, *Intellectual property law in Ireland*, Butterworths, Dublino, 1997, 215; DONELAND, *Irlande* in GREFFE F. e GREFFE P., *Traité des dessins et des modèles*, cit. 841; FIRTH, *Aspects of design protection in Europe*, cit., 43 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 35 ss.

¹³⁸ Per approfondimenti cfr. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 81 ss.

funzione utilitaria non sono tutelabili se non come disegni e modelli. Una variante di questo paradigma prevede che la forma, per essere considerata opera dell'ingegno, debba essere stata progettata al solo fine della fruizione estetica senza costrizioni utilitarie o commerciali, oppure che nell'apprezzamento del consumatore rilevi più il pregio artistico che la funzione utilitaria.¹³⁹ A questo paradigma di protezione appartengono l'ordinamento statunitense (v. *infra* par.1.5.5) e l'ordinamento italiano fino al superamento del criterio della scindibilità a seguito della trasposizione della Direttiva 98/71.

In altri ordinamenti l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha fatto prevalere, nel bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse dei designer/autori (o meglio delle imprese innovative che tipicamente ne acquistano i diritti) a sfruttare le proprie creazioni in via esclusiva per un lungo periodo di tempo. Questi ordinamenti non richiedono requisiti di accesso ulteriori rispetto a quelli richiesti in via generale per tutte le opere dell'ingegno. Nonostante la sua funzione utilitaria il design viene protetto con diritto d'autore purché nuovo e originale, alla stregua di un'opera della pittura o della scultura. Alla base di questa impostazione vi è non solo la considerazione che requisiti speciali di tutela presentano inconvenienti in termini di certezza del diritto, ma vi è anche un orientamento culturale consolidato secondo cui il design è una forma d'arte al pari delle arti pure.¹⁴⁰

Questo orientamento riflette la percezione sociale sempre più diffusa del design come forma d'arte moderna, di pari dignità (o quasi) delle opere dell'arte figurativa o della scultura.¹⁴¹ Tale concezione prende storicamente il nome di *unité de l'art* e ha influenzato l'evoluzione del diritto d'autore di Francia (v. *infra* par. 1.5.3), paesi del Benelux (v. *infra* par. 1.5.4) e di recente anche della Germania con la sentenza “*Geburtstagszug*” del 2013 (v. *infra* par. 1.5.2).¹⁴² Tale modello di tutela è sicuramente quello che più sacrifica la concorrenza estendendo l'applicazione della lunga privativa autoriale a un elevato numero di disegni e modelli, anche se in genere gli ordinamenti che lo adottano prevedono dei correttivi volti a impedire la monopolizzazione degli aspetti funzionali del design. In particolare i criteri della molteplicità delle forme e della causalità sufficiente configurano

¹³⁹ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 35 ss.

¹⁴⁰ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 39 s.

¹⁴¹ Cfr. FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 58.

¹⁴² Per approfondimenti v. GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, in *RIDA* 1982, 3, 45 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 39 s.

un test di selezione che ammette soltanto le forme che siano derogabili e al contempo frutto di scelte di progettazione almeno in parte libere creative e non meramente tecnico-funzionali.¹⁴³ Il paradigma in esame si sta via via diffondendo nell'Europa continentale (da ultimo in Germania) dove l'attenzione per la coerenza sistematica dell'ordinamento è culturalmente più sentita. Al contrario il principio dell'*unité de l'art* trova ostacoli culturali molto forti nei paesi di common law dove l'approccio del giurista priorizza la soluzione pragmatica nel caso concreto rispetto alle esigenze sistematiche e dogmatiche.¹⁴⁴

Si può infine individuare un paradigma intermedio in cui è sì ammessa la protezione autoriale delle forme in cui valori estetici e utilitari sono inscindibili, ma tale protezione non è indiscriminata ma è subordinata a requisiti speciali di accesso ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale delle opere dell'ingegno. Questi requisiti sono tendenzialmente un livello di creatività qualificato o comunque superiore alla media (come nel diritto tedesco fino al 2013) o l'appartenenza del design al mondo dell'arte (come il requisito italiano del valore artistico). La funzione di questi criteri è quella di limitare l'applicazione del diritto d'autore al c.d. design di "fascia alta" per evitare una generalizzata riduzione della concorrenza nei mercati dei prodotti di design.¹⁴⁵

Si tratta evidentemente di una scelta di compromesso. Il punto critico di questo approccio è che postula la misurazione di concetti astratti quali l'originalità o l'artisticità, concetti qualitativi e non quantitativi e, dunque, sostanzialmente non misurabili. Questo elemento di criticità, sul piano applicativo, si traduce in incertezza e arbitrarietà dei giudizi o, nella migliore delle ipotesi, nell'elaborazione di indici artificiosi nel tentativo di oggettivizzare valutazioni soggettive, come gli indici di riconoscimento sociale dell'opera elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiana con riferimento al requisito del valore artistico. (v. *supra* par. 1.3.5).

1.5.2. L'ordinamento tedesco

La giurisprudenza tedesca tradizionalmente limitava l'applicabilità del diritto d'autore ai design industriali dotati di un surplus qualificato di creatività, definito *Künstlerische Gestaltungshöhe*, cioè livello artistico di creatività. Tale requisito era valutato sulla base del parametro normativo dell'osservatore informato che veniva identificato negli

¹⁴³ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 39 s.

¹⁴⁴ *Ibidem*, cit., 39 s.

¹⁴⁵ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 37 s.

ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico e si riteneva integrato quando, secondo la percezione di tali ambienti, il design costituiva un "risultato artistico". Questa teoria storicamente prendeva il nome di *Stufentheorie*, cioè teoria dei livelli, chiamata anche teoria dei due terzi. L'applicazione del diritto d'autore era sostanzialmente subordinata a una valutazione di merito artistico che ammetteva solo i design socialmente percepiti come arte dagli ambienti sensibili e familiare con l'arte.¹⁴⁶

Questo orientamento è stato superato dal *revirement* della corte suprema federale tedesca (*Bundesgerichtshof* o in forma abbreviata BGH) nella celebre sentenza BGH 13 novembre 2013 “*Geburtstagszug*” che ha ritenuto l'originalità della forma industriale l'unico requisito di tutela autoriale, senza richiedere un livello artistico di creatività. Tuttavia, sebbene sul piano formale l'approccio tedesco si allinea con il principio dell'unità dell'arte, sul piano sostanziale sembrano permanere rilevanti profili di specialità, dal momento che l'originalità dell'opera viene valutata sulla base della percezione dell'osservatore informato. L'opera è considerata originale quando costituisce un risultato artistico secondo la percezione degli ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico. Il criterio dell'osservatore informato, in origine, previsto come criterio di valutazione dell'autonomo requisito del livello artistico di creatività permane, *mutatis mutandis*, come criterio di valutazione dell'originalità.¹⁴⁷

L'orientamento “*Geburtstagszug*” si basa su argomenti letterali e sistematici ricavabili dalla disciplina tedesca del diritto d'autore e peculiari di quell'ordinamento (ad esempio la corte ha evidenziato come il diritto d'autore tedesco detti una disciplina uniforme e non distingua tra generi di opere e per tanto non sia corretto prevedere, in via giurisprudenziale,

¹⁴⁶ BHG, *Silver Thistle*, in GRUR 1995, 581, 582 e cfr. in dottrina v. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, in RIDA 1978, 98, 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, Giuffrè, Milano, 1989, 177; KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, in IIC 1984, 168 ss.; HENNING-BODEWIG e RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in IIC 1991, 643; SCHRICKER, *Farewell to the “level of creativity” (Shopfungsbore) in German copyright law*, cit., 41 ss.; OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153; FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e *brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 29 ss. e GÜVEN, *Eliminating ‘Aesthetics’ from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, in GRUR International 2022, 71(3), 218 ss.

¹⁴⁷ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e *brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

un requisito di accesso speciale).¹⁴⁸ Al di là delle questioni interpretative di diritto interno tedesco, ciò che interessa in questa sede sono alcune considerazioni di carattere generale svolte dalla corte con riferimento all'ordinamento euro-unitario o comunque astraibili dall'ordinamento tedesco e valide anche per gli altri ordinamenti europei.

1. Il BGH ha affermato che l'esclusione di criteri di accesso alla tutela autoriale ulteriori rispetto a quelli generali previsti per tutte le opere dell'ingegno non deriva dalle direttive europee in materia di diritto d'autore, né dall'elaborazione da parte della CGUE di una autonoma nozione di opera propria del diritto euro-unitario. In tal senso la corte ha evidenziato come l'art. 17 Direttiva 98/71 consenta, di per sé, di limitare l'accesso alla tutela alle opere maggiormente creative e che, pertanto, le ragioni del *revirement* vanno ricercate nel diritto interno. La dottrina "*Geburtstagszug*" dunque, su stessa affermazione dei giudici tedeschi, non è destinata ad avere influenza al di fuori dei confini nazionali né a dare origine a fenomeni di *crossfertilisation*.¹⁴⁹
2. La corte ha sottolineato come il superamento del requisito della creatività superiore alla media non determini una totale sovrapposizione tra protezione autoriale e privativa sul design in quanto i test di applicazione delle due tutele rimangono distinti. Il primo test è basato sull'originalità, anche non qualificata, dell'opera e il secondo sul carattere individuale, requisito che prescinde dal compimento di libere scelte creative nella progettazione formale del prodotto e si fonda sull'oggettiva differenziazione estetica del disegno o modello rispetto alle forme industriali predivulgate.¹⁵⁰
3. Il BGH ha inoltre rilevato la necessità di tenere conto nel giudizio di creatività dell'opera della valenza funzionale del design (v. *infra* par. 2.3.8).

La sentenza "*Geburtstagszug*" del 2013 ha innovato profondamente la disciplina tedesca del *design art* e ha evidenziato i profili di maggiore criticità della tutela autoriale delle forme utili comuni agli ordinamenti europei, cioè:

- a) la limitabilità dell'accesso al diritto d'autore in ragione di requisiti ulteriori rispetto alla novità e all'originalità, previsti per le altre opere dell'ingegno come requisiti sufficienti

¹⁴⁸ Per approfondimenti sull'argomento si rinvia a FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.

¹⁴⁹ *Ibidem*, cit., 45 ss.

¹⁵⁰ FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.

di tutela, questione idonea a incidere sul livello di armonizzazione e di conseguenza sulla concorrenza e la libera circolazione dei beni nel mercato interno.

- b) l'esigenza di distinguere il test di applicazione del diritto d'autore da quello dei disegni e modelli che presuppone l'esigenza di distinguere concettualmente originalità e carattere individuale;
- c) il rapporto tra originalità e funzionalità, cioè tra libere scelte creative e scelte tecnico-funzionali, questione che riflette l'esigenza di salvaguardare la concorrenza soprattutto con riferimento agli elementi funzionali della forma industriale.

In questo senso la sentenza in esame anticipa le questioni che verranno affrontate di lì a qualche anno dalla Corte di Giustizia Europea nei casi *Cofemel*¹⁵¹ e *Brompton*¹⁵² (v. *infra* cap. 2) e aiuta a comprenderne il senso e la portata. È significativa la considerazione del BGH secondo cui l'inammissibilità di requisiti cumulativi di tutela diversi dall'originalità e dalla novità dipende dal diritto interno e il diritto dell'UE, di per sé, ne consente l'introduzione. Questa affermazione può aiutare l'interprete a meglio comprendere il significativo precettivo della sentenza *Cofemel* ed è sicuramente rassicurante per chi sostiene la validità del requisito italiano del valore artistico.

1.5.3. L'ordinamento francese

L'ordinamento francese ammette tradizionalmente l'applicazione del diritto d'autore alle forme utili senza richiedere un particolare livello di originalità, di merito artistico o di pregio estetico. Le opere dell'industrial design sono disciplinate come qualsiasi altra opera dell'ingegno, in ossequio al principio de *l'unité de l'art*.¹⁵³

La l. 11 marzo 1957 stabilì definitivamente l'applicazione della disciplina autoriale al design, ribadendo il principio secondo cui tutte le opere dell'ingegno sono protette a prescindere dal genere, dalla forma espressiva, il merito o la destinazione ("*toutes les oeuvres de l'esprit sont protégées quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination*").¹⁵⁴

L'applicazione della tutela autoriale a prescindere dal gradiente di originalità è però compensata da due criteri correttivi: il criterio della molteplicità delle forme e il criterio

¹⁵¹ CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel* – Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV.

¹⁵² CGUE 11 giugno 2020, C-833/18, SI e *Brompton Bicycle Ltd* contro *Chedech / Get2Get*.

¹⁵³ SANNA, Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale, cit., 31 s.

¹⁵⁴ V. GAUBIAC, La théorie de l'unité de l'art, cit. 45; PÉROT MOREL, Le système français de la double protection des dessins et des modèles industriels, in Riv. dir. ind. 1988, I, 250; GREFFE F. e GREFFE P., Traité des dessins et des modèles, Litec, Parigi, 1994, 51 e SANNA, Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale, cit., 31 s.

della causalità sufficiente. Secondo il criterio della molteplicità delle forme va esclusa la protezione autorale di quelle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico. La forma del prodotto industriale è ontologicamente funzionale, tuttavia normalmente lo stesso risultato tecnico può essere raggiunto da un numero elevato di configurazioni estetiche, qualora così non fosse il diritto d'autore non è applicabile. In caso contrario si consentirebbe l'appropriazione esclusiva di risultati tecnici, stravolgendo la funzione del diritto d'autore che non è quella di proteggere e incentivare il progresso tecnologico bensì il progresso culturale e artistico. Intuibili sarebbero i rilevanti danni per la concorrenza che ne deriverebbero (v. *infra* par. 2.3.1).¹⁵⁵

Il secondo criterio correttivo è quello della causalità sufficiente, secondo cui anche in presenza di forme funzionali “derogabili”, cioè non necessarie per il conseguimento di un risultato tecnico, il diritto d'autore non trova applicazione se le forme del prodotto sono state progettate esclusivamente sulla base di considerazioni tecnico-funzionali e non estetiche. Le scelte progettuali del designer possono ritenersi creative solo se la forma del prodotto sia almeno in parte “arbitraria”, cioè dettata anche da considerazioni estetico-artistiche. Deve esistere un fine ornamentale diverso da quello pratico (v. *infra* par. 2.3.1).¹⁵⁶

1.5.4. Gli ordinamenti del Benelux

I paesi del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) hanno disciplinato la materia con una legge uniforme (BDPA) a seguito di una convenzione internazionale tra i tre paesi, siglato a Bruxelles il 25 ottobre 1966 ed entrato in vigore l'1 gennaio 1973.¹⁵⁷

L'art. 21 della suddetta legge prevedeva come criterio di accesso del design alla tutela autorale il requisito del carattere artistico pronunciato, cioè un livello qualificato di artisticità. Tale criterio è stato introdotto in una prospettiva di mediazione tra la posizione belga che propendeva per un modello di tutela basato sul principio dell'*unité de l'art*, in sintonia con l'ordinamento francese, e la posizione olandese che invece prediligeva una

¹⁵⁵ v. in dottrina. GREFFE F. e GREFFE P., cit., 75, DESBOIS e FRANÇON, *Dessins et modèles*, in *Enc. Dal. Comm.*, V ed., Dalloz, Parigi, 41; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 31 ss.; v. in giurisprudenza Cass. com. 13 giugno 1985, in *Ann. propr. ind.*1986, 180; Cass. com. 4 luglio 1978, *ivi* 1979, 353; Cass. com. 19 gennaio 1979, *ivi* 1980, 674.

¹⁵⁶ v. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 31 ss.; cfr. in giurisprudenza Cass. 8 novembre 2017, disponibile su legifrance.gouv.fr; Cass. 15 marzo 2017, *ivi*; Cass. 6 settembre 2015, *ivi* e Cass. 8 ottobre 2013, *ivi*.

¹⁵⁷ Cfr. FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, Cedam, Padova, 1975, 127 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 33 ss.

limitazione della tutela autoriale alle opere di design di “fascia alta”, per contenere i potenziali effetti anti-concorrenziali.¹⁵⁸

Nonostante l'introduzione di una disciplina unitaria residuavano dubbi interpretativi. Secondo un orientamento il carattere artistico pronunciato doveva essere interpretato come requisito ulteriore rispetto all'originalità, secondo un altro orientamento era sufficiente che l'opera presentasse il requisito dell'originalità.¹⁵⁹

Il contrasto interpretativo è stato risolto dalla corte del Benelux con la sentenza 22 maggio 1987 *Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*¹⁶⁰ con la quale la giurisprudenza del Benelux ha sostanzialmente aderito al modello dell'*unité de l'art*.¹⁶¹ In Belgio la giurisprudenza ha tradotto l'indirizzo *Screenoprints Ltd. v. Citroen* richiedendo che il design costituisca “*l'expression de l'effort intellectuel de son auteur*”.¹⁶²

La giurisprudenza olandese ha recepito l'orientamento *Screenoprints Ltd. v. Citroen* valorizzando la regola della molteplicità delle forme che esclude la tutelabilità come opera dell'ingegno delle forme funzionali non derogabili.¹⁶³

1.5.5. L'ordinamento statunitense

Storicamente la prassi del *Copyright Office* escludeva le forme utili dalla tutela autoriale fino alla sentenza della Corte Suprema *Mazer v. Stein*¹⁶⁴ che ha ritenuto proteggibile con copyright le opere dell'arte applicata. La giurisprudenza successiva¹⁶⁵ ha elaborato come test di applicazione del copyright il c.d. “*separability test*”, recepito poi dal legislatore nel Copyright Act del 1976.¹⁶⁶

Secondo il *separability test* sono proteggibili con diritto d'autore solamente quegli oggetti di carattere utilitario (*useful articles*) individuabili e suscettibili di esistere a

¹⁵⁸ BRAUN e EVRARD, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Larcier, Bruxelles, 1975, 231 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 33 ss.

¹⁵⁹ COHEN, *Design laws in continental Europe and their relation to copyright law*, in *EIPR* 1981, 237 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 33 ss.

¹⁶⁰ Corte del Benelux 22 maggio 1987, causa A 85/3, *Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*, in *IIC* 1989, 556.

¹⁶¹ BRAUN e EVRARD, cit., 230 ss. e GLAS, *The cumulative protection of Benelux designs by copyright and design law: Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*, in *EIPR* 1989, 258 e HUGENHOLTZ, *Dutch copyright law*, in *RIDA* 1996, 169.

¹⁶² V. Cass. 27 aprile 1989, in *Rev. droit comm.* 1989, 696 e in dottrina VAN BUNNEN, *Droit d'auteur, dessins et modèles*, in *Rev. Crit. Jur. Bel.* 1996, 213.

¹⁶³ V. TGI Aja 16 agosto 1994, in *BIE* 1995, 93 e TGI Amsterdam 26 febbraio 1993, in *IER* 1993, 23.

¹⁶⁴ Corte Suprema U.S.A. 3 dicembre 1953 n. 228, *Mazer v. Stein*.

¹⁶⁵ V. ad es. Corte distrettuale U.S.A. di New York 26 settembre 1966, *Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft Co.*

¹⁶⁶ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 20 ss.

prescindere dagli aspetti funzionali dell'oggetto (*identified separately from, and are capable of existing independently of the utilitarian aspects of the article*).¹⁶⁷

Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza americana, riaffermato dalla Corte Suprema nei recenti casi *Star Athletica Llc v. Varsity Brands*,¹⁶⁸ il *separability test* richiede che l'opera, se immaginata separatamente dal prodotto in cui è incorporata, i) sia identificabile come un'autonoma opera d'arte bidimensionale o tridimensionale (*separate identification*) e che ii) se riprodotta su altri supporti materiali sia assimilabile alle opere dell'ingegno tradizionali quali le opere della pittura, del disegno o della scultura (*independent existence*).¹⁶⁹

Il test si fonda su un giudizio ipotetico basato sull'astrazione della forma dal prodotto in cui è incorporata e sulla sua proiezione immaginaria su supporti materiali tipicamente utilizzati per le opere d'arte. Se la forma del prodotto industriale risulterebbe un'opera d'arte se fosse la forma di un oggetto non utilitario può trovare applicazione il *Copyright Act*. Il carattere artistico dell'oggetto deve quindi prescindere dai suoi aspetti funzionali. Il *separability test*, per come è formulato, consente l'accesso alla disciplina autoriale soltanto ai disegni bidimensionali e ai modelli tridimensionali che privi di una funzione utilitaria, cioè le opere dell'arte applicata.¹⁷⁰

1.5.6. L'ordinamento britannico

Tradizionalmente l'ordinamento britannico escludeva la tutelabilità autoriale dei disegni e i modelli. Le due tutele erano alternative.¹⁷¹

In seguito il *copyright designs and patent act* del 1988 pur ammettendo l'applicazione del diritto d'autore al design ne limitava l'accesso a quei disegni e modelli che costituivano *artistic works*. Il requisito dell'artisticità, al pari del criterio del valore artistico previsto dall'ordinamento italiano, ha storicamente sollevato delle perplessità tra gli interpreti in

¹⁶⁷ Cfr. REICHMAN, *Design protection after the Copyright Act of 1976: a comparative view of the emerging interim models*, in J. Copyright Society 1984, 31, 267 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, Giappichelli, Torino, 2018, 20 ss.

¹⁶⁸ Corte Suprema USA 22 marzo 2017, *Star Athletica v. Varsity Brands*.

¹⁶⁹ LIEBENAU, *Star Athletica v. Varsity Brands - U.S. Copyright Protection for Applied Art – Part I*, in GRUR Int. 2017, 843 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 20 ss.; per un'analisi comparativa della tutela delle opere dell'arte applicata in UE e USA v. LIEBENAU, *Star Athletica v. Varsity Brands - German Comparative Perspectives and European Harmonization of Copyright for Applied Art – Part II*, in GRUR Int. 2017, 921 ss..

¹⁷⁰ SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 23.

¹⁷¹ Ibidem, 26 ss.

quanto sembrerebbe in distonia con il principio generale dell'irrelevanza del merito artistico ai fini della protezione apprestata dal diritto d'autore.¹⁷²

Secondo l'orientamento maggioritario presso le corti del Regno Unito il requisito dell'*artistic work* doveva essere valutato in relazione all'intenzione del designer. Se il designer aveva inteso creare un'opera d'arte il disegno era proteggibile mediante copyright, viceversa se l'intenzione era stata quella di progettare un prodotto industriale riproducibile in serie trovava applicazione la disciplina del design registrato. In concreto la giurisprudenza britannica ricavava l'intenzione del designer dalla destinazione dell'opera al mercato dell'arte piuttosto che al mercato dei prodotti industriali.¹⁷³ Secondo l'orientamento in esame la progettazione della forma del prodotto per la riproduzione industriale in serie era incompatibile con la finalità artistica.¹⁷⁴

La disciplina dettata dal *copyright designs and patent act* del 1988 rifletteva le preoccupazioni del legislatore britannico per un accesso "facile" e indiscriminato del disegno industriale al copyright.¹⁷⁵ La riforma del 2013 ha modificato poi questa disciplina determinando un avvicinamento agli ordinamenti continentali.¹⁷⁶

¹⁷² SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 26 ss..

¹⁷³ Ibidem, 26 ss.

¹⁷⁴ Ibidem, 26 ss.; in giurisprudenza v. Court of appeal of England and Wales 4 luglio 1973, *George Hensber Ltd v. Restanmbile Upholstery (Lancs) Ltd*, in FSR 1973, 477 e Court of appeal of England and Wales 14 ottobre 1985, *Merlet v. Mothercare*, in RPC 1986, 115.

¹⁷⁵ V. BENTLY, *The Return of Industrial Copyright?*, Paper No. 19/2012, in *University of Cambridge - Legal studies research papers*, disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2122379.

¹⁷⁶ V. BENTLY, *The design copyright conflict in the United Kingdom*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 210 ss. e GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 272.

1.6. INTERESSI E CONFLITTI TIPICI

Il diritto d'autore, e più in generale il diritto della proprietà intellettuale, riflette l'esigenza di bilanciare opposti interessi. Da un lato assume rilievo l'interesse degli aventi diritto a escludere i terzi dalla riproduzione e distribuzione delle proprie creazioni, in maniera da poter praticare un prezzo differenziale superiore a quello praticabile se la forma fosse di pubblico dominio. Tale interesse è protetto in via strumentale come incentivo all'innovazione tecnica o culturale e, con riferimento alle opere del disegno industriale, all'innovazione estetica applicata all'industria.

La protezione delle opere dell'ingegno di fruizione meramente estetica o culturale, come le opere dell'arte figurativa o della scultura, non solleva particolari problemi di bilanciamento di interessi, in quanto non esistono interessi forti alternativi a quello dell'autore. Il costo collettivo della privativa è relativamente basso e si spiega così la lunga durata del diritto d'autore rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale. Viceversa la tutela esclusiva di opere di fruizione utilitaria, o almeno in parte utilitaria, come le opere del disegno industriale, solleva conflitti di maggior rilievo economico tra l'interesse dell'autore e gli interessi di concorrenti e consumatori alla caduta in pubblico dominio delle forme utili.¹⁷⁷

La protezione del design non presenta tuttavia i medesimi rischi monopolistici delle privative tecniche, quale la privativa brevettuale. L'innovazione estetica è più libera e soddisfa bisogni meno immediati rispetto all'innovazione tecnologica. Tuttavia le opere di design sono destinate a essere incorporate in oggetti d'uso e, pertanto, la loro protezione si presta a interferire con la produzione industriale. Nel design funzionale gli elementi estetici e gli elementi funzionali sono armonizzati in maniera inscindibile, pertanto l'appropriabilità esclusiva dei primi limita indirettamente l'accesso dei concorrenti ai secondi. Tali circostanze giustificano sul piano disciplinare una durata breve della privativa e l'esclusione o quanto meno la limitazione della tutela autoriale.¹⁷⁸

Inoltre, in una prospettiva di concorrenza dinamica (cioè concorrenza stimolata dall'innovazione e innovazione stimolata dalla concorrenza), la lunga durata della privativa

¹⁷⁷ DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., 54 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 58 ss.

¹⁷⁸ FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 54.

autoriale consente al *right-holder* di beneficiare di una tutela esclusiva senza bisogno di un'innovazione costante. Le imprese dominanti possono così mantenere prezzi differenziali più alti nonostante tassi di innovazione più lenti.¹⁷⁹

Secondo un altro orientamento la tutela autoriale del design non comporterebbe elevati rischi per la concorrenza. In primis perché le opere di design avrebbero sempre sostituti di mercato e, quindi, l'esclusiva autoriale sarebbe inidonea a generare situazioni di monopolio. In secondo luogo, perché tale tutela non comporterebbe l'appropriazione di soluzioni tecniche, in quanto la medesima funzione tecnica può essere soddisfatta da un numero di varianti estetiche alternative tendenzialmente illimitato. Inoltre l'evoluzione tecnologica metterebbe a disposizione del designer materiali, macchinari e metodi di lavorazione innovativi che amplierebbero ulteriormente le alternative estetico-funzionali possibili. Infine il mutamento dei gusti e dei bisogni del consumatore introduce un'ulteriore fattore di possibile differenziazione delle forme industriale. La variabilità delle forme consentirebbe agli operatori di fornire con continuità al mercato soluzioni estetiche innovative in grado di assolvere la medesima funzione.¹⁸⁰

Questa tesi si espone però a censure in quanto, a livello pratico, non tutte le imprese hanno la capacità di innovare. Le piccole e medie imprese spesso non dispongono delle risorse necessarie per investire nella ricerca estetica applicata o nella promozione pubblicitaria di forme e stili innovativi. Un design troppo innovativo può necessitare di ingenti investimenti pubblicitari prima di essere percepito come attrattivo dai consumatori. Per queste ragioni la maggior parte delle imprese può operare sul mercato solo adeguandosi alle tendenze stilistiche in voga, sostanzialmente copiando con piccole variazioni i modelli delle imprese più innovative.¹⁸¹

L'imitazione degli stili dominanti, da parte delle imprese non innovative c.d. *followers*, produce inoltre una sua autonoma utilità economica e sociale. Tali imprese non solo contribuiscono alla crescita economica, soddisfacendo una domanda differenziata più ampia rispetto a quella soddisfatta dal design di fascia alta. Inoltre, da un punto di vista sociale, una privativa eccessivamente lunga, quale la privativa autoriale, permette alle imprese *followers* di produrre soltanto i modelli superati dal gusto contemporaneo, frustrando

¹⁷⁹ GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 269.

¹⁸⁰ GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., cit., 41 ss.

¹⁸¹ GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 269 e FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 59.

l'esigenza "democratica" di diffusione dell'innovazione estetica anche presso i ceti sociali meno abbienti.¹⁸²

¹⁸² GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 269 e FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 59.

CAPITOLO II

LE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

SOMMARIO: 2.1. L'ELABORAZIONE DI UNA NOZIONE EURO-UNITARIA DI OPERA
- 2.1.1. Il requisito dell'originalità negli ordinamenti nazionali - 2.1.2. L'armonizzazione della
nozione di originalità da parte della Corte di Giustizia - 2.1.3. Tratti fondamentali della
nozione euro-unitaria di opera - 2.2. LA SENTENZA COFEMEL - 2.2.1. Il giudizio a quo
e il rinvio pregiudiziale del giudice portoghese - 2.2.2. La soluzione della Corte di Giustizia -
2.2.3. Questioni interpretative - 2.2.4. Argomentazioni logiche - 2.2.5. Argomentazioni
letterali - 2.2.6. Argomentazioni sistematiche - 2.2.7. I limiti della giurisdizione della Corte di
Giustizia Europea - 2.3. LA SENTENZA BROMPTON - 2.3.1. Estetica e funzionalità: la
convergenza negativa - 2.3.2. La sentenza Doceram - 2.3.3. La *Merger Doctrine* - 2.3.4.
Originalità e funzionalità nel diritto d'autore - 2.3.5. Il rinvio pregiudiziale del giudice belga -
2.3.6. La soluzione della Corte di Giustizia - 2.3.7. La definizione di un test autonomo per il
diritto d'autore - 2.3.8. Convergenze con l'approccio olistico di matrice tedesca.

2.1 L'ELABORAZIONE DI UNA NOZIONE EURO-UNITARIA DI OPERA

2.1.1 Il requisito dell'originalità negli ordinamenti nazionali

L'originalità costituisce il requisito centrale di attribuzione della tutela autoriale in tutti gli ordinamenti europei, anche se in taluni non è il requisito esclusivo (v. *supra* par. 1.5). La sua definizione e la sua interpretazione incidono sul campo di applicazione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale. Tuttavia l'originalità è un concetto giuridico che non viene definito né dalle convenzioni internazionali, né dal legislatore nazionale né dal legislatore europeo.¹⁸³

L'interpretazione del requisito in esame era storicamente affidata alla giurisprudenza nazionale. Il test di originalità dell'opera variava nei diversi ordinamenti e rifletteva sostanzialmente concezioni giuridiche e giuspolitiche differenti. Si contrapponevano storicamente due modelli: uno tipico dell'Europa continentale, spesso indicato come *droit d'auteur*, per la sua derivazione dall'ordinamento francese, e un altro, tipico dei paesi di common law, spesso indicato come *copyright* per le sue origini inglesi.¹⁸⁴

Secondo il primo paradigma l'opera era originale quando costituiva un contributo creativo espressione della personalità dell'autore. Secondo l'altro, tipico dei paesi di common law, affinché l'opera fosse originale era sufficiente che fosse frutto di *skill, labour and judgement*. La prima concezione era incentrata sulla tutela dell'opera dell'ingegno come espressione della personalità artistica dell'autore. La seconda, invece, era incentrata sulla tutela dell'opera come frutto di investimenti imprenditoriali e contributo al progresso culturale ed economico.¹⁸⁵

¹⁸³ V. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, in *IDI* 2016, 41 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss.

¹⁸⁴ V. VON LEWINSKY, *International copyright law an policy*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008, 33 ss.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 122 ss.; ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2013, 4 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, cit., 41 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss.

¹⁸⁵ V. VON LEWINSKY, *International copyright law an policy*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008, 33 ss.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 122 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, cit., 41 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss. e per quanto riguarda specificamente il requisito dell'originalità negli ordinamenti di common law v. CORNISH-LLEWELLYN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*,

2.1.2 L'armonizzazione della nozione di originalità da parte della Corte di Giustizia

Il legislatore europeo¹⁸⁶ ha emanato direttive volte all'armonizzazione della nozione di originalità esclusivamente con riferimento a certe categorie di opera (programmi per elaboratore¹⁸⁷, banche dati¹⁸⁸ e opere fotografiche¹⁸⁹), accomunate dalla difficoltà di valutare l'impronta personale dell'autore, a causa o del loro carattere utilitario (programmi per elaboratore e banche dati) o delle tecniche di realizzazione (opere fotografiche). Le basi legali di tali direttive sono stati gli artt. 26 e 114 TFUE che attribuiscono all'Unione il potere di adottare atti finalizzati alla creazione o al funzionamento del mercato interno. Secondo il legislatore europeo l'applicazione, da parte degli stati membri, di criteri di valutazione dell'originalità disomogenei avrebbe potuto comportare un pregiudizio al funzionamento del mercato interno. La nozione di originalità che viene adottata dalle direttive europee si ispira sostanzialmente alla concezione euro-continentale del *droit d'auteur*. Le opere fotografiche, i programmi per elaboratore e le banche dati sono tutelate come opere dell'ingegno quando costituiscono creazioni intellettuali dell'autore, espressione di libere scelte creative.¹⁹⁰

Per quanto riguarda le altre categorie di opere, in assenza di un'armonizzazione legislativa, la Corte di Giustizia ha ritenuto necessario elaborare, in via giurisprudenziale, una nozione generale di originalità propria del diritto comunitario. Tale nozione riprende sostanzialmente la definizione di creazione intellettuale dell'autore (*author's own intellectual creation*), formulata dal legislatore per le categorie speciali e la estende a tutte le opere. La base legale dell'armonizzazione è l'art. 2 lett. a) Direttiva 2001/29/CE che impone agli

Thomson-Sweet & Maxwell, London, 2003, 388-391 e RAHMATIAN, *Originality in UK copyright law: the old "skill and labour" doctrine under pressure*, in IIC 2013, 4 ss.

¹⁸⁶ V. *Commission Staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, Bruxelles, 2004, 14.

¹⁸⁷ Direttiva 2009/24/CE.

¹⁸⁸ Direttiva 96/9/CE.

¹⁸⁹ Direttiva 2006/116/CE.

¹⁹⁰ Cfr. considerando n. 7 e art. 1 comma 3 direttiva 2009/24/CE; considerando n. 16 e art. 6 direttiva 93/98/CE e considerando n. 16 e art. 3 comma 1 direttiva 96/9/CE. Cfr. in dottrina V. VON LEWINSKY, *International copyright law and policy*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008, 33 ss.; KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law*, cit., 11 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in AIDA 2016, 281 ss.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 122 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, in IDI 2016, 41 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss.

stati membri di garantire agli autori il diritto esclusivo di riprodurre le proprie opere, diritto che presuppone l'originalità dell'opera.¹⁹¹

2.1.3 Tratti fondamentali della nozione euro-unitaria di opera

In particolare dalla giurisprudenza della CGUE¹⁹² si ricavano i seguenti principi.

1. L'originalità ricorre quando l'opera costituisce una creazione intellettuale dell'autore (*author own intellectual creation*, spesso abbreviato in AOIC).¹⁹³
2. L'opera può essere considerata una creazione intellettuale dell'autore solo quando è frutto di libere scelte creative mediante le quali l'autore esprime la propria impronta personale. Le scelte creative possono considerarsi libere solo qualora non siano dettate o aprioristicamente limitate da condizionamenti o vincoli tecnico-funzionali. Non possono essere dunque considerati originali quegli elementi formali rispetto ai quali l'autore non ha goduto di alcun margine di libertà creativa, al punto che l'idea e la sua funzione si confondono.¹⁹⁴
3. Un dispiego significativo di attività e know-how non è sufficiente a determinare l'applicabilità del diritto d'autore, è necessario che tale attività si sostanzi in libere scelte

¹⁹¹ V. CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*; CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*; CGUE 4 ottobre 2011, in causa C-403/08, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*; CGUE 1 dicembre 2012, C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*; CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*; CGUE 2 maggio 2012, C-406/10, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*; CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*; CGUE 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd contro Cbedech/Get2Get*. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law*, Edward Elgar, cit., 4 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

¹⁹² V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

¹⁹³ V. giurisprudenza cit. alla nota precedente, ad es. CGUE, *Infopaq International*, cit., par. 37.

¹⁹⁴ V. CGUE, *Brompton*, cit., par. 38 ss.; CGUE, *Painer*, cit., par. 88 ss.; CGUE, *Football Dataco*, cit., par. 38 e 39; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit., par. 48 e 49; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit., par. 99 ss. Cfr. in dottrina BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, nota a CGUE 12 settembre 2019 C-683/17, in *AIDA* 2020, 1915; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 9 ss. e RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, in *GRUR Int.* 2019, 125.

creative.¹⁹⁵ Sotto questo profilo lo standard di originalità elaborato dalla giurisprudenza della CGUE si discosta notevolmente dal test di originalità tipico degli ordinamenti di common law basato sui requisiti dello *skill, labour and judgment* e riprende sostanzialmente la nozione di originalità degli ordinamenti di *civil law*.¹⁹⁶

4. L'opera costituisce un veicolo di espressione artistica della personalità dell'autore. Lo standard AOIC delinea una nozione di originalità di matrice qualitativa e non quantitativa, non essendo richiesta una soglia quantitativa minima di accesso alla tutela. Ne deriva una tutela di "facile accesso" applicabile anche alle opere frutto di creatività modesta.¹⁹⁷
5. Sebbene la creazione sia un processo intellettuale interiore che riflette qualità soggettive dell'autore (quali ad esempio formazione culturale, talento, visione, intuito e gusto) l'impronta personale dell'autore deve essere intesa in senso oggettivo, cioè l'opera deve recare uno stile riconoscibile e proprio dell'autore che si estrinsechi nei suoi elementi espressivi formali.¹⁹⁸

¹⁹⁵ V. giurisprudenza cit. alla nota 165, ad es. CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit., par. 42.

¹⁹⁶ V. giurisprudenza cit. alla nota 165 e cfr. in dottrina VON LEWINSKY, *International copyright law an policy*, cit., 33 ss.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 122 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, cit., 41 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss.; CORNISH-LLEWELLYN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, cit., 388-391; RAHMATIAN, *Originality in UK copyright law: the old "skill and labour" doctrine under pressure*, cit., 4 ss.

¹⁹⁷ V. giurisprudenza cit. alla nota 165 e cfr. in dottrina BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 122 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, cit., 41 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss.

¹⁹⁸ GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 9 ss.

2.2 LA SENTENZA COFEMEL

2.2.1 Il giudizio *a quo* e il rinvio pregiudiziale del giudice portoghese

Il caso Cofemel trae origine dal contenzioso instaurato dalla società G-Star Raw CV dinanzi all'autorità giudiziaria portoghese, nei confronti della società Cofemel – Sociedade de Vestuário SA. L'attrice invocava la protezione autoriale su due modelli di capi d'abbigliamento. La convenuta Cofemel, al contrario, negava che tali modelli fossero tutelabili con diritto d'autore.¹⁹⁹

La disciplina autoriale portoghese, in particolare l'art. 2 par. 1 lett. i) codice del diritto d'autore e dei diritti connessi, tutela con diritto d'autore soltanto le opere dell'arte applicata, i disegni e i modelli che costituiscono una “*criação artística*” (creazione artistica). Tale concetto, tuttavia, non è definito dal legislatore e la sua interpretazione è controversa nella giurisprudenza portoghese. Secondo un orientamento il requisito della *criação artística* coincide con un livello qualificato di creatività e costituisce un requisito di tutela autonomo rispetto all'originalità. Secondo un altro orientamento, invece, tale requisito non implica un particolare grado di valore estetico o artistico, in conformità con il principio dell'unità dell'arte.²⁰⁰

Il giudice del rinvio, in adesione al secondo orientamento, accoglieva il ricorso presentato da G-Star. Tale decisione veniva poi confermata nella sentenza di appello che, a sua volta, era oggetto di impugnazione davanti al Supremo Tribunal de Justiça portoghese (corte suprema portoghese), il quale formulava rinvio pregiudiziale alla CGUE in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 lett. a) Direttiva 2001/29 e alla sua compatibilità con la disciplina autoriale portoghese (in particolare con l'art. 2, paragrafo 1, lettera i) codice del diritto d'autore e dei diritti connessi).

In particolare il giudice portoghese chiedeva:

1) Se l'art. 2 lett. a) Direttiva 2001/29 fosse compatibile con una normativa nazionale che attribuisce tutela autoriale ai disegni e modelli che, al di là del loro fine utilitario, producano un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, in maniera tale che la loro originalità sia il criterio centrale di attribuzione della protezione.

2) Se l'art. 2 lett. a) Direttiva 2001/29 fosse compatibile con una normativa nazionale che subordini l'applicabilità della tutela autoriale ad una valutazione

¹⁹⁹ CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*.

²⁰⁰ V. CGUE, *Cofemel*, cit., par. 24.

particolarmente rigorosa del carattere artistico e che tenga conto delle concezioni dominanti nei circoli culturali e istituzionali, tale per cui il modello o disegno possa essere considerato opera d'arte.

Il rinvio, dunque, verteva sostanzialmente sulla corretta interpretazione della nozione di “*criação artística*” alla luce del diritto euro-unitario.



2.2.2 La soluzione della Corte di Giustizia

²⁰¹ Modelli felpe G-STAR oggetto di controversia. Immagini tratte da www.sgcr.pt e www.aippi.org

²⁰² Modelli jeans G-STAR oggetto di controversia. Immagini tratte da www.sgcr.pt e www.aippi.org

In merito alla prima questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia chiarisce preliminarmente che la nozione di opera ex art. 2 lett. a) Direttiva 2001/29 costituisce nozione autonoma di diritto dell'UE e deve essere, di conseguenza, interpretata ed applicata in maniera uniforme in tutti gli stati membri (v. *supra* par. 2.2.1).

In linea con la giurisprudenza europea precedente²⁰³ la Corte ritiene che tale nozione includa gli oggetti originali, ossia frutto di libere scelte creative che esprimono la personalità dell'autore, purché identificabili con sufficiente precisione e oggettività (parr. 29-33 sentenza Cofemel).

La qualifica di opera è riservata agli elementi formali che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore, a condizione che siano percepibili e identificabili in maniera oggettiva, per ragioni di certezza del diritto. Le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti d'autore, così come i terzi, devono poter identificare con precisione e obiettività l'oggetto della tutela.²⁰⁴ Ne deriva che non possono costituire opera quegli elementi la cui identificazione si fonda essenzialmente su percezioni e sensazioni intrinsecamente soggettive che variano a seconda dell'osservatore (par. 34).²⁰⁵

Alla luce delle premesse precedenti, in merito alla prima questione pregiudiziale, la Corte sottolinea come l'effetto estetico che un disegno o modello suscita, al di là del suo carattere utilitario, sia il risultato della percezione intrinsecamente soggettiva dell'osservatore. Tale effetto è quindi inidoneo a caratterizzare un oggetto identificabile in maniera precisa e obiettiva come richiesto dalla giurisprudenza europea (par. 53).

Per quanto attiene invece al requisito dell'originalità, la Corte, pur ammettendo che considerazioni di ordine estetico partecipano all'attività creativa, osserva che la circostanza che un modello generi un effetto estetico non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che esprime le libere scelte creative dell'autore (par. 54).

²⁰³ V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

²⁰⁴ Cfr. CGUE 13 novembre 2018, C-310/17, *Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV*, punti 40 e 41.

²⁰⁵ Cfr. CGUE 13 novembre 2018, C-310/17, *Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV*, punto 42.

La CGUE risolve dunque la prima questione pregiudiziale in senso positivo, dichiarando l'incompatibilità, rispetto al diritto euro-unitario, del criterio dell'effetto visivo rilevante da un punto di vista estetico (parr. 55 e 56).

La seconda questione pregiudiziale rimane invece assorbita. I giudici europei non ritengono necessario affrontare il tema della compatibilità con il diritto euro-unitario dei requisiti di merito artistico (par. 57).

2.2.3 Questioni interpretative

La soluzione della CGUE risulta di difficile interpretazione, forse a causa della scarsa chiarezza della domanda pregiudiziale. Il giudice portoghese chiede se sia compatibile con il diritto dell'UE un criterio di applicazione del diritto d'autore consistente nell'effetto visivo, suscitato dall'opera, trascendente il suo carattere utilitario e rilevante da un punto di vista estetico. Tuttavia tale criterio non viene ulteriormente esplicitato. Si può ipotizzare che si tratti di una sorta di carattere individuale qualificato o un livello di creatività superiore alla media, analogo al criterio tedesco del *Künstlerische Gestaltungshöhe* (livello artistico di creatività)²⁰⁶ (v. supra par. 1.5.2).

Inoltre, da certi passaggi della motivazione (parr. 53-56), sembra quasi che la Corte abbia inteso la prima domanda pregiudiziale come se il criterio dell'effetto visivo fosse prospettato dal giudice portoghese come alternativo e non cumulativo rispetto all'originalità. In questo caso si comprenderebbe facilmente la risposta negativa dei giudici europei, i quali ribadiscono l'insurrogabilità del requisito dell'originalità, richiamando, a sostegno della propria posizione, la giurisprudenza europea in materia di opera e originalità (parr. 29 ss.). Il test di applicazione del diritto d'autore valorizza il processo creativo e non il suo risultato, ove peraltro tale risultato visuale-estetico non è nemmeno identificabile in maniera precisa e obbiettiva, come richiede invece la giurisprudenza europea (parr. 32 e 33).²⁰⁷

²⁰⁶ V. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, cit., 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, cit., 177; KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, cit., 168 ss.; HENNING-BODEWIG e RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, cit., 643; SCHRICKER, *Farewell to the "level of creativity" (Shopfungsbore) in German copyright law*, cit., 41 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 29 ss.

²⁰⁷ Cfr. ENDRICH-LAIMBÖCK, *Copyright Protection for Industrial Designs after Cofemel*, in *GRUR int.* 2020, vol.69, issue 3, 264 ss.

La seconda questione pregiudiziale è invece rimasta assorbita (par. 57). Ci si aspettava che la Corte chiarisse definitivamente se gli stati membri godessero ancora di un margine di discrezionalità nel condizionare l'accesso alla tutela autoriale a requisiti ulteriori rispetto all'originalità e all'identificabilità obbiettiva. Tuttavia i giudici europei non hanno ritenuto necessario pronunciarsi sul tema.

Anche prima della sentenza Cofemel la questione in esame era oggetto di controversia in dottrina, dove si contrapponevano sostanzialmente due tesi. Da un lato, si prospettava un'interpretazione letterale dell'art. 17 Direttiva 98/71 e dell'art. 96 Regolamento 2002/6 (maggioritaria in Italia), secondo cui gli stati membri avrebbero goduto di una facoltà, legislativamente riconosciuta, di limitare la tutelabilità autoriale del design in ragione di requisiti speciali, ulteriori rispetto all'originalità.²⁰⁸

Dall'altro lato si sosteneva un'interpretazione evolutiva, sostenuta anche dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni nel giudizio Cofemel, secondo cui tale facoltà era da ritenersi superata dall'armonizzazione operata dalla Direttiva 29/2001 e dalla giurisprudenza europea successiva. In particolare, secondo questo orientamento, le norme che consentirebbero l'introduzione di requisiti di tutela speciali e cumulativi (artt. 17 Direttiva 98/71 e 96 Regolamento 2002/6) avrebbero attribuito tale facoltà soltanto *medio tempore*, fino all'armonizzazione della disciplina autoriale.²⁰⁹

A sostegno di questo assunto L'Avvocato Generale²¹⁰ valorizza il tenore letterale del considerando 32 del Regolamento 2002/6 che recita: «*in assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore*».

²⁰⁸ Cfr. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 62 ss.

²⁰⁹ V. Conclusioni dell'Avvocato generale SZPUNAR, *Cofemel*, cit., par. 24 ss. e in dottrina GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 60 ss.; Idem, *La protezione d'autore delle opere del disegno industriale quale incentivo all'innovazione*, cit., 520 ss.; BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*, nota a CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, cit., 419 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

²¹⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale SZPUNAR, *Cofemel*, cit., parr. 24 ss.

L'espressione «*in assenza di una completa armonizzazione*» viene letta come se significasse «*a condizione che non vi sia una completa armonizzazione*», come se la facoltà degli stati membri di determinare le condizioni della protezione fosse provvisoria, concessa *medio tempore* nelle more di un intervento armonizzatore. A seguito della Direttiva 2001/29, così come interpretata dalla CGUE, tale margine di discrezionalità si sarebbe consumato, in quanto sostanzialmente incompatibile con le esigenze di uniformità sottese alla Direttiva in parola. Secondo questa lettura la persistenza negli stati membri di regimi di tutela differenziati comprometterebbe l'uniforme applicazione del diritto euro-unitario.²¹¹

In questo contesto, l'assorbimento della seconda questione pregiudiziale e la generale scarsa chiarezza della sentenza Cofemel non hanno consentito di superare le incertezze interpretative. Anzi la decisione stessa, a sua volta, è stata oggetto di controversie interpretative che ricalcano sostanzialmente le posizioni sostenute in precedenza dalla dottrina, con la differenza che la tesi della non specialità del design si è notevolmente rafforzata in quei paesi, come l'Italia, dove la legislazione prevede requisiti speciali di tutela.²¹²

Non solo nella dottrina italiana ma anche, più in generale, nella dottrina europea la sentenza Cofemel è stata interpretata come se affermasse la cogenza del principio dell'unità dell'arte a seguito della parziale armonizzazione del diritto d'autore. Secondo questa tesi l'applicazione della nozione euro-unitaria di opera al disegno industriale implicherebbe che gli unici criteri di tutela sono quelli generali previsti per tutte le opere, cioè l'originalità e l'identificabilità oggettiva. In questa prospettiva il principio dell'*unité de l'art* dovrebbe essere ritenuto un corollario implicito della nozione euro-unitaria di opera, come se fosse immanente al sistema europeo del diritto d'autore.²¹³

²¹¹ Ibidem, par. 29 ss.

²¹² V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, «*La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*», cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della sentenza Cofemel; GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss. *Contra* v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in *IDI* 2021, 174 ss.

²¹³ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, «*La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"*», cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della Cofemel; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No.* 19-16, 2019, 12; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a "double whammy"*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>; GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020,

Tuttavia, a giudizio di chi scrive, questa interpretazione non è convincente. La sentenza Cofemel non determina un *revirement* della giurisprudenza euro-unitaria in favore della tesi dell'*unité de l'art*, analogo a quello determinato nella giurisprudenza tedesca dalla sentenza *Geburtstagszug*.²¹⁴

A tal proposito vale la pena notare che i giudici tedeschi, nella sentenza *Geburtstagszug*, hanno chiarito che l'adesione al principio dell'unità dell'arte nell'ordinamento tedesco è dipesa esclusivamente da considerazioni di diritto interno e non dall'elaborazione, da parte della CGUE, di una autonoma nozione euro-unitaria di opera. Del resto il criterio tedesco del *Künstlerische Gestaltungshöhe* (livello artistico di creatività), a differenza del criterio italiano del valore artistico, non aveva una base legislativa ma era di genesi giurisprudenziale.²¹⁵

L'interpretazione corretta, a giudizio di chi scrive, è che la Corte di Giustizia non abbia imposto l'adesione al principio dell'*unité de l'art* ma, anzi, abbia consapevolmente preferito evitare di pronunciarsi sul tema, forse in attesa di ulteriori sviluppi del dibattito dottrinale o forse ritenendo più opportuno che fosse il legislatore europeo a decidere la questione.

Si illustreranno nel prosieguo le argomentazioni di ordine logico, letterale e sistematico a sostegno di questa tesi.

2.2.4 Argomentazioni logiche

Il primo elemento di cui tener conto ai fini di una corretta interpretazione della sentenza Cofemel è l'assorbimento della seconda questione pregiudiziale, avente ad oggetto la condizionabilità della tutela autoriale del design a requisiti di merito artistico. Appare illogico ricavare una risposta positiva alla seconda domanda pregiudiziale laddove la CGUE non si è pronunciata, pur avendone occasione.

I sostenitori dell'orientamento secondo cui la sentenza Cofemel impone una definitiva adesione al paradigma dell'*unité de l'art* assumono che l'assorbimento del secondo

I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss. Contra v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in IDI 2021, 174 ss.

²¹⁴ BGH 13 novembre 2013 "Geburtstagszug".

²¹⁵ OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

quesito pregiudiziale costituisca una sorta di rinvio implicito alla risposta e alla motivazione date al primo. Tale ricostruzione postula che la Corte abbia risolto esplicitamente soltanto la prima questione per ragioni di economia processuale, ritenendo che la soluzione di diritto formulata fosse valida anche per la seconda.²¹⁶

In realtà quando la Corte di Giustizia ritiene opportuno fornire la medesima soluzione di diritto a questioni pregiudiziali diverse ha facoltà di esaminarle congiuntamente,²¹⁷ circostanza che nel caso Cofemel non è accaduta. Le questioni pregiudiziali rimangono assorbite quando la loro soluzione non è necessaria ai fini del giudizio a quo. Nella sentenza Cofemel, ad esempio, la formula verbale utilizzata è «*Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre risolvere la presente questione*».

Le ragioni dell'assorbimento si devono ricavare non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al giudizio pendente davanti al giudice a quo e dal modo in cui sono state formulate le domande pregiudiziali da un punto di vista verbale. È pur vero che le sentenze rese su rinvio pregiudiziale sono dotate di un'efficacia trascendente il giudizio de quo, tuttavia la loro comprensione e interpretazione non può prescindere dall'analisi della fattispecie concreta e delle norme di diritto interno oggetto del rinvio.²¹⁸

Nella controversia oggetto di cognizione del giudice portoghese il *thema decidendum* era essenzialmente incentrato sulla proteggibilità autoriale dei modelli copiati e le domande pregiudiziali riguardavano i criteri elaborati dalla giurisprudenza portoghese per interpretare il requisito della “*criação artística*”, concepito dal legislatore portoghese come requisito cumulativo rispetto all'originalità.²¹⁹

Tuttavia, dalla formulazione verbale della prima domanda pregiudiziale, poteva sembrare che il giudice del rinvio chiedesse se il criterio dell'effetto visivo esteticamente

²¹⁶ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, “*La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”*”, cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della Cofemel; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>; GALLI, *La tutela “Europea” di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss.

²¹⁷ V. *ex multis* ad es. CGUE 2 aprile 2020, in causa C-458/18, *GVC Services*, dove più questioni pregiudiziali vengono esaminate congiuntamente.

²¹⁸ V. BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1981, 451 ss.

²¹⁹ Art. 2 n. 1 lett. i) Código do direito de autor e dos direitos conexos.

rilevante potesse fungere da valido criterio di valutazione dell'originalità e non dell'ulteriore requisito della “*criação artística*”. Il criterio in esame sembrava essere stato prospettato come criterio alternativo a quello delle libere scelte creative elaborato dalla giurisprudenza europea.²²⁰

Almeno così sembrano aver inteso i giudici europei i quali, al par. 54 della sentenza Cofemel, affermano che «*la circostanza che un modello generi un effetto estetico non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, che soddisfa pertanto l'esigenza di originalità*».²²¹ Laddove, se si trattasse di un criterio cumulativo, la questione dell'originalità avrebbe dovuto essere data per presupposta.

Il criterio dell'effetto visivo è stato probabilmente interpretato dai giudici europei come una sorta di carattere individuale qualificato, basato su un'impressione generale particolarmente intensa. Con questa chiave di lettura si comprenderebbero le ragioni per cui, dopo il richiamo alla nozione euro-unitaria di opera al par. 48, la Corte, ai parr. 50-52, afferma l'autonomia dei presupposti e delle finalità del diritto d'autore rispetto ai disegni e modelli.

Dall'analisi delle norme di diritto interno sembra invece più probabile che il giudice del rinvio intendesse prospettare il criterio in questione come criterio di valutazione della natura di “*criação artística*” dell'opera piuttosto che dell'originalità.

Se la Corte di giustizia avesse davvero travisato il significato della prima domanda pregiudiziale, si possono agevolmente comprendere le ragioni dell'assorbimento della seconda. Il criterio dell'effetto visivo non può surrogare il test delle libere scelte creative elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e se non è possibile determinare l'originalità di un oggetto non è più necessario chiedersi se sono prospettabili requisiti cumulativi di merito artistico.

²²⁰ V. CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

²²¹ CGUE, *Cofemel*, cit., par. 54.

2.2.5 Argomentazioni letterali

Alcuni passaggi della sentenza Cofemel, se letti in maniera isolata e decontestualizzati, sembrano effettivamente confermare la lettura secondo cui la Corte Giustizia avrebbe aderito al paradigma dell'*unité de l'art*. In particolare il par. 35 della sentenza Cofemel recita «*Quando un oggetto presenta le caratteristiche ricordate ai punti 30 e 32 della presente sentenza (originalità e identificabilità oggettiva), e costituisce pertanto un'opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla Direttiva 2001/29, ove la **portata** di tale **tutela** non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e **non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta Direttiva***».

Il par. 48 recita «*Alla luce dell'insieme di queste disposizioni, si deve ritenere che dei modelli siano qualificabili come «opere», ai sensi della Direttiva 2001/29, se soddisfano le due esigenze menzionate al punto 29 della presente sentenza.*», ove le esigenze menzionate al punto 29 sono che l'oggetto rappresenti una creazione intellettuale propria del suo autore e che la qualifica di opera sia riservata agli elementi che ne sono espressione.

In realtà una lettura più approfondita, che tiene in debita considerazione l'assorbimento della seconda questione pregiudiziale e le considerazioni svolte nel paragrafo precedente (v. supra par. 2.2.4), non può che andare nella direzione opposta.

In primis, dato l'assorbimento della seconda questione pregiudiziale, occorre tenere a mente che tutte le considerazioni e le statuizioni espresse dalla Corte vanno riferite esclusivamente alla prima domanda pregiudiziale e non alla seconda. Riferirle alla seconda equivarrebbe ad analizzare una risposta senza aver compreso la domanda. A riprova di ciò, vale la pena notare che le considerazioni svolte dalla Corte ai parr. 35 e 48 sono precedute dal titolo «*Sulla prima questione*».

Se i giudici europei hanno frainteso la prima domanda pregiudiziale, come ipotizzato nel paragrafo precedente, il richiamo alla nozione euro-unitaria di originalità, basata sui concetti di creazione intellettuale dell'autore e di libere scelte creative, non va interpretato come strumentale a escludere la validità di criteri cumulativi di tutela ma di criteri alternativi. In particolare il criterio dell'effetto visivo non può essere adottato come criterio di valutazione dell'originalità dell'opera, in alternativa a quello delle libere scelte creative elaborato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia.²²²

²²² V. CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard Verlags GmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd*

Inoltre il par. 35 non costituisce la conclusione del ragionamento della Corte ma fa parte integrante di un excursus introduttivo, di carattere generale, riguardante l'elaborazione di una nozione euro-unitaria di opera da parte della giurisprudenza della CGUE.

Tale paragrafo fa inoltre espresso richiamo alla sentenza *Painer*,²²³ in cui la Corte aveva escluso che gli stati membri potessero far dipendere la tutela autoriale delle fotografie dalla più o meno ampia libertà creativa goduta dell'autore nella realizzazione dell'opera. Ma in quel caso, a differenza del caso *Cofemel*, il parametro normativo era l'art. 6 Direttiva 98/93 che recita «*Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri.*». Nel caso dei disegni e modelli invece, come è noto, gli artt. 17 Direttiva 98/71 e 96 Regolamento 2002/6 non solo non escludono affatto la presa in considerazione di altri criteri, ma anzi ne consentono l'introduzione.

La Corte di Giustizia inizia a trattare nello specifico le opere del disegno industriale solamente a partire dal par. 36. Al par. 44 vengono addirittura richiamati espressamente gli artt. 17 Direttiva 98/71 e 96 Regolamento 2002/6, onde ribadirne la portata precettiva: «*Lo stesso articolo (l'art. 17) precisa quindi, nella sua seconda frase, che l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità richiesta, sono determinate da ogni Stato membro.*». Norme peraltro già citate ai parr. 11 e 14 tra le disposizioni di diritto dell'Unione rilevanti ai fini della decisione.

Analogamente al par. 45 vengono richiamati il considerando 8 Direttiva 98/71 e il considerando 32 Regolamento 6/2002 aventi ad oggetto il cumulo di tutele e la facoltà degli Stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore.

Persino il par. 48 che, secondo la tesi qui criticata,²²⁴ dovrebbe essere il passaggio della motivazione in cui la Corte afferma con più chiarezza la cogenza del principio

c. Yahoo! UK Ltd, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

²²³ CGUE, *Painer*, cit., parr. 97-99.

²²⁴ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, «*La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla*

dell'unità dell'arte, fa espresso riferimento agli artt. 17 Direttiva 98/71 e 96 Regolamento 2002/6. Il paragrafo in esame inizia infatti con l'espressione «*Alla luce dell'insieme di queste disposizioni*», laddove, poco prima, al par. 44 vengono menzionate le norme sopra richiamate.

Non appare quindi convincente la tesi ermeneutica secondo cui la sentenza Cofemel supererebbe gli artt. 17 Direttiva 98/71 e 96 Regolamento 2002/6, dal momento che queste norme vengono richiamate espressamente e ripetutamente in più passaggi della motivazione.

2.2.6 Argomentazioni sistematiche

Le argomentazioni logiche e letterali esposte nei paragrafi precedenti convergono con un'interpretazione sistematica della sentenza Cofemel. Tra le varie interpretazioni compatibili con il tenore letterale della decisione deve essere prediletta quella più coerente con il sistema del diritto d'autore.

Le norme fondamentali di coordinamento sistematico tra la tutela sui generis del design e la protezione autoriale sono gli artt. 17 Direttiva 98/71 e 96 Regolamento 2002/6. La lettura più coerente con queste norme è senz'altro quella secondo cui la sentenza Cofemel non afferma la cogenza del principio dell'*unité de l'art*. Vi sarebbe altrimenti un'evidente antinomia tra una sentenza della Corte di Giustizia e due norme legislative di rilievo sistematico che regolano i rapporti tra due privative e i relativi sistemi di protezione.

Peraltro la supposta base legale della tesi qui contestata²²⁵ sarebbe la Direttiva 2001/29 che avrebbe consumato la discrezionalità concessa agli stati membri di determinare i requisiti e l'estensione della protezione autoriale. Tuttavia non si può non notare che tale discrezionalità è stata confermata, in relazione ai disegni e modelli dell'UE, dall'art. 96 Regolamento 2002/6 che è cronologicamente posteriore alla Direttiva 2001/29.

luce della "dottrina Cofemel", cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della Cofemel; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a "double whammy"*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>; GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss.

²²⁵ V. nota precedente.

Inoltre la Direttiva 98/71 ha l'obiettivo di armonizzare «*taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*» e non tutti gli aspetti. Si tratta espressamente di un'armonizzazione parziale.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la tesi secondo cui la sentenza Cofemel affermerebbe che il paradigma dell'unità dell'arte è immanente al sistema europeo del diritto d'autore solleva molte perplessità. Tale ricostruzione può apparire forse in sintonia con il diritto d'autore europeo così come auspicato da una parte della dottrina *de jure condendo*.²²⁶ Viceversa risulta in distonia rispetto al diritto d'autore europeo così come è *de jure condito*, cioè caratterizzato da un'armonizzazione soltanto parziale e dalla permanenza di regimi di tutela nazionali speciali per le opere del disegno industriale.²²⁷

2.2.7 I limiti della giurisdizione della Corte di Giustizia Europea

Al di là dell'interpretazione della sentenza Cofemel che si ritiene preferibile, occorre considerare quali sono i limiti della giurisdizione della Corte di Giustizia Europea, onde evitare di attribuire a questa decisione il valore di atto legislativo.

Le sentenze pregiudiziali, benché considerate fonti del diritto dell'Unione Europea, non sono equiordinate alle fonti di rango legislativo, pertanto non possono esplicare efficacia abrogativa implicita o esplicita rispetto ad esse. È da escludere infatti che tali sentenze possano prevalere su direttive e regolamenti, è più ragionevole ritenere che si limitino a precisarne e chiarirne il contenuto precettivo. Si tratta quindi di decisioni vincolanti per i giudici nazionali ma prive di una portata precettiva autonoma. La loro portata si limita a definire gli effetti normativi dell'atto legislativo. I precedenti della Corte di Giustizia hanno quindi natura dichiarativa e non creativa, benché siano vincolanti per tutti i giudici nazionali chiamati ad applicare le disposizioni interpretate.²²⁸

Il principio secondo cui le sentenze della CGUE avrebbero capacità di abrogare atti legislativi non trova d'altronde alcun riscontro né nei Trattati né nella stessa giurisprudenza della Corte. Non si vede dunque come l'art. 17 Direttiva Design possa essere considerato

²²⁶ V. ad es. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 60 ss e Idem, *La protezione d'autore delle opere del disegno industriale quale incentivo all'innovazione*, cit., 520 ss.

²²⁷ V. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 62 ss.

²²⁸ CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, cit., 53 ss.

implicitamente abrogato dalla sentenza Cofemel, norma che peraltro non è nemmeno stata oggetto di rinvio pregiudiziale.²²⁹

Inoltre il grado di vincolatività delle sentenze della Corte di Giustizia non è assoluto ma dipende dal tipo di sentenza e dal suo livello astrattezza. È pur vero che le sentenze pregiudiziali forniscono interpretazioni generali e astratte, coerentemente con la loro natura di sentenze di diritto e non di fatto, tuttavia il grado di astrattezza può variare a seconda del temperamento di due opposte esigenze.

Da un lato l'esigenza di garantire l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione mediante l'affermazione di principi di diritto sufficientemente generali e astratti da applicarsi anche al di fuori del caso concreto da cui nasce il rinvio.

Dall'altro lato si avverte l'esigenza pratica di fornire al giudice del rinvio indicazioni utili a risolvere il caso concreto. Una risposta pregiudiziale eccessivamente generale ed astratta, difficilmente riferibile al caso concreto, potrebbe rivestire scarsa utilità pratica e scoraggiare i giudici nazionali dal sottoporre rinvii alla Corte di Giustizia. A seconda del bilanciamento tra queste opposte esigenze le sentenze pregiudiziali possono essere più o meno generali e astratte, cioè più o meno riferibili al caso de quo, si parla in questo senso di *rulings of principle* e di *fact-oriented rulings*.²³⁰

Nel primo caso non si dubita che i principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia rivestano efficacia generale e siano vincolanti per i giudici nazionali. Tuttavia non si deve nemmeno ritenere che tale vincolatività assuma efficacia normativa assoluta. Non si tratta di un precedente in senso tecnico, come inteso negli ordinamenti di common law dove vige il principio dello *stare decisis*. I giudici nazionali che non dovessero ritenere corretta la soluzione resa dalla CGUE, in una decisione precedente, hanno sempre facoltà di sottoporle di nuovo la medesima questione.²³¹

In ogni caso, anche negli ordinamenti di common law, il precedente non è applicabile immediatamente, ma lo diviene solo in virtù di regole appropriate, e la sua applicabilità al caso concreto costituisce l'esito di una specifica funzione del giudice, in

²²⁹ BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, cit., 451 ss. e CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, cit., 53 ss.

²³⁰ V. nota precedente.

²³¹ V. nota precedente.

quanto a costituire precedente non sono le mere parole, quanto piuttosto il ragionamento seguito.²³²

Nelle sentenze *fact-oriented*, invece, le risposte ai quesiti pregiudiziali sono difficilmente scindibili dai fatti di causa e assolvono sostanzialmente la funzione di consentire al giudice nazionale di risolvere la controversia. In questi casi si dubita che la sentenza possa avere automaticamente efficacia vincolante al di fuori del caso di specie. In ogni caso la trasposizione dei principi di diritto, ivi enunciati, ad altre controversie dovrebbe tenere preliminarmente conto del contesto fattuale e normativo da cui ha tratto origine la sentenza, onde evitarne il travisamento.²³³

La differenza tra *fact-oriented rulings* e *principle rulings* non va intesa in senso dicotomico. A seconda della domanda pregiudiziale e del contesto fattuale le sentenze possono presentare un'impostazione generale più o meno riferibile ai fatti di causa. Quando l'orientamento della Corte viene trasposto in un'altra controversia è necessario considerare sempre il contesto fattuale e normativo di riferimento e le domande pregiudiziali a cui si riferisce la sentenza.²³⁴

Nel caso Cofemel la domanda pregiudiziale al quale i giudici europei rispondono è se il criterio dell'effetto visivo rilevante da un punto di vista estetico può costituire valido criterio di valutazione dell'originalità, alternativo rispetto al criterio della creazione intellettuale dell'autore. Il criterio prospettato dal giudice portoghese pertiene esclusivamente al proprio ordinamento nazionale. Di tali circostanze è opportuno tenere conto quando si ricostruisce la *ratio decidendi* della sentenza e se ne definisce la portata vincolante.

Se si valorizza adeguatamente il contesto fattuale e normativo da cui nasce il caso Cofemel, il richiamo della Corte di Giustizia alla nozione euro-unitaria di opera e ai suoi presupposti non può essere letto nel senso di escludere eventuali criteri cumulativi, profilo che del resto non viene nemmeno trattato ma rimane assorbito. Tale richiamo va piuttosto inteso come argomento a sostegno dell'incompatibilità della nozione di originalità prospettata dal giudice portoghese rispetto alla nozione di originalità definita dal diritto dell'Unione.

²³² V. LUPOI, *L'interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?*, in *Contratto e impresa* 1999, 234 e CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, cit., 53 ss.

²³³ V. BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, Martinus Nijhoff Publishers, cit., 451 ss. e CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, cit., 53 ss.

²³⁴ V. nota precedente.

In questa prospettiva l'armonizzazione del requisito dell'originalità da parte della giurisprudenza europea non osta alla permanenza di requisiti cumulativi in alcuni ordinamenti nazionali, ma osta piuttosto alla configurabilità di un test di originalità basato su presupposti e principi nazionali incompatibili con la nozione euro-unitaria di opera.

Il vincolo che sorge per i giudici nazionali è quindi quello di disapplicare eventuali norme di diritto interno che prevedano criteri di valutazione dell'originalità incompatibili con il criterio AOIC, cioè con il criterio della creazione intellettuale dell'autore frutto di libere scelte creative. L'originalità risiede nel processo creativo e non nell'effetto visivo che promana dal modello.²³⁵

²³⁵ Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss.; CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, cit., 41 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 3 ss.

2.3 LA SENTENZA BROMPTON

2.3.1 Estetica e funzionalità: la convergenza negativa

Per definire la portata precettiva della sentenza Brompton²³⁶ è opportuno preliminarmente inquadrare le questioni sostanziali correlate alle domande pregiudiziali da cui trae origine il caso. Tali questioni pertengono al rapporto tra estetica e funzionalità nella progettazione dell'aspetto del prodotto industriale.

Il design è necessariamente determinato, oltreché da fattori estetici, anche da fattori tecnico-funzionali, nella misura in cui è destinato ad essere incorporato in un oggetto d'uso che adempie a una specifica funzione. Gli elementi estetici e funzionali non sono però scindibili in maniera netta, in quanto concorrono a determinare una forma unitaria. Tuttavia, a seconda dei casi, i condizionamenti tecnico-funzionali possono essere più o meno intensi e lasciare più o meno spazio a considerazioni estetiche e a libere scelte creative.²³⁷

Quando questo spazio espressivo manca del tutto se ne deduce che la forma è stata dettata unicamente dalla sua funzione tecnica e il diritto d'autore non può trovare quindi applicazione. Già secondo la giurisprudenza della CGUE, precedente alla sentenza Brompton, un disegno industriale non può essere considerato originale quando la sua realizzazione è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margini di libertà creativa.²³⁸

Le forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica non solo sono escluse dal campo di applicazione del diritto d'autore, in quanto non originali, ma analogamente non possono essere tutelate nemmeno come marchi di forma o disegni e modelli, né possono beneficiare della protezione apprestata dalle norme sulla concorrenza sleale. Per quanto attiene ai diritti di proprietà industriale l'esclusione di queste forme è prevista a livello legislativo (art. 7 lett. e n. ii Regolamento Marchio UE e art. 8 n. 1 Regolamento disegni e modelli UE). Per quanto concerne invece il diritto d'autore, l'esclusione delle forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica si ricava dalla nozione euro-unitaria di opera ed è immanente alla sua disciplina. Condizionamenti tecnici assoluti

²³⁶ CGUE, *Brompton*, cit.

²³⁷ V. DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., 53; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 250 s. e RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, cit., 125-134.

²³⁸ V. CGUE, *Cofemel*, cit., punto 31.

risultano ontologicamente incompatibili con il requisito dell'originalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sopra richiamata sentenza Cofemel.²³⁹

Questa convergenza disciplinare tra le diverse privative prende il nome di “convergenza negativa” ed evidenzia una *ratio* di fondo comune alla base delle regole previste per i diversi istituti, cioè quella di evitare la sovrapposizione dei diritti che tutelano l'innovazione tecnica (brevetto e brevetto di utilità) con quelli che tutelano l'innovazione estetica, artistica o culturale, l'identità commerciale o la concorrenza leale (design, diritto d'autore, marchio di forma e divieto di imitazione servile). In assenza di tali regole, le forme industriali innovative da un punto di vista tecnico verrebbero impropriamente tutelate con diritti concepiti per creazioni di natura diversa, che proprio in funzione di questa diversa natura hanno una durata significativamente più lunga, addirittura potenzialmente perpetua nel caso del marchio. Verrebbero inoltre elusi i presupposti, i limiti e gli oneri imposti dalla disciplina brevettuale. Ne risulterebbe una monopolizzazione indebita e duratura di soluzioni tecnologiche e funzionali con evidenti ricadute anti-concorrenziali.²⁴⁰

Cionondimeno né la disciplina legislativa del design e dei marchi di forma, tantomeno la giurisprudenza europea in materia di design e diritto d'autore, precedente a Brompton e Doceram,²⁴¹ stabilivano criteri o principi utili a stabilire quando una forma dovesse essere considerata determinata unicamente dalla propria funzione tecnica. Sul tema, sia in materia di design che di diritto d'autore, si confrontavano storicamente due teorie: la teoria della molteplicità delle forme e la teoria della causalità o *only-factor test*. Secondo il primo criterio, di derivazione francese, la forma funzionale accede alla tutela

²³⁹ V. nota precedente.

²⁴⁰ V. in dottrina QUAEDVLIEG, *Concurrence and Convergence in Industrial Design: Three-Dimensional Shapes excluded by Trade Mark Law*, in GROSHEIDE e BRINKHOF, *Intellectual Property Law, Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual*, Intersentia, Antwerpen, 2004, 23; DERCLAYE e LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps, A European Perspective*, Hart, 2011, 4 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Cbedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, 2 ss. Disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506071, data di accesso [17/19/2022], SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 567 ss. e TISCHNER, *Copyright Protection for a Functional Shape in so far as it is original*, in *GRUR Int.* 2020, 69(9), 973. V. in giurisprudenza CGUE, 8 marzo 2018, C-395/1, *Doceram*, punti 29 e 30 per quanto attiene ai disegni e modelli; in materia di marchi di forma v. CGUE, 18 giugno 2002, C-229/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd*. In materia di design il considerando 20 Regolamento 6/2002 afferma che non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli.

²⁴¹ CGUE 8 marzo 2018, in causa C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTec GmbH*.

quando derogabile, cioè quando lo stesso risultato tecnico può essere raggiunto da configurazioni estetiche alternative.²⁴²

Il criterio della causalità tra invece origine dall'ordinamento britannico²⁴³ e si presenta come criterio significativamente più restrittivo rispetto a quello della molteplicità delle forme. Questo criterio impedisce infatti l'accesso alla tutela non solo alle forme funzionali inderogabili ma anche a quelle che, sebbene derogabili, sono state concepite esclusivamente sulla base di considerazioni tecnico-funzionali e non estetiche. Il test della causalità attribuisce rilevanza determinante alle motivazioni che hanno guidato il processo creativo. Le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono state progettate esclusivamente per ottenere un risultato tecnico-funzionale, senza che fattori di ordine estetico abbiano giocato alcun ruolo, non possono essere oggetto di protezione né come design né come opera dell'ingegno. Secondo questo approccio l'esistenza di forme alternative sebbene dimostri la possibilità di scelta non è considerata di per sé dirimente.²⁴⁴ Il test di causalità è stato adottato anche dall'EUIPO²⁴⁵ e dalla giurisprudenza francese²⁴⁶, in sostituzione del meno rigoroso test della molteplicità delle forme.

2.3.2 La sentenza Doceram

Per quanto attiene ai disegni e modelli la Corte di Giustizia ha aderito alla teoria della causalità con la sentenza Doceram.²⁴⁷ Questa decisione è stata resa su rinvio pregiudiziale del giudice tedesco²⁴⁸ e verte sulla corretta interpretazione dell'articolo 8 n. 1 Regolamento

²⁴² v. in dottrina. GREFFE F. e GREFFE P., *Op. cit.*, 75, DESBOIS e FRANÇON, *Op. cit.*, 41; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 31 ss. e RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 5 e SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; v. in giurisprudenza Cass. Com. Fr. 13 giugno 1985, in *Ann. propr. ind.* 1986, 180; Cass. Com. Fr. 4 luglio 1978, *ivi* 1979, 353; Cass. Com. Fr. 19 gennaio 1979, *ivi* 1980, 674.

²⁴³ V. Section 1 (3) Registered Design Act 1949.

²⁴⁴ v. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 31 ss. e RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 5; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; cfr. in giurisprudenza House of lords 27 ottobre 1971, *Amp Inc. c. Utilux Pty Ltd.*, Cass. Fr. 8 novembre 2017, disponibile su legifrance.gouv.fr; Cass. Fr. 15 marzo 2017, *ivi*; Cass. Fr. 6 settembre 2015, *ivi* e Cass. Fr. 8 ottobre 2013, *ivi*.

²⁴⁵ EUIPO Board of Appeal, decisione 22 ottobre 2009, R 0690/2007-3, *Lindner Recyclingtech GmbH v. Franssons Verkesta' der AB*.

²⁴⁶ Cass. Fr. 8 novembre 2017, cit.; Cass. Fr. 15 marzo 2017, cit.; Cass. Fr. 6 settembre 2015, cit. e Cass. Fr. 8 ottobre 2013, cit.

²⁴⁷ CGUE, *Doceram*, cit.

²⁴⁸ Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf).

2002/6 che esclude dal campo di applicazione dei disegni e modelli le forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica.

L'incertezza interpretativa derivava dalla circostanza che tale norma non forniva criteri di valutazione utili a stabilire quando la forma del prodotto fosse determinata unicamente dalla propria funzione tecnica. Di conseguenza il giudice a quo chiedeva se tale ipotesi dovesse ritenersi integrata quando non esistono forme alternative idonee a raggiungere lo stesso risultato tecnico, oppure quando, anche in presenza di forme alternative, la funzione tecnica sia stata l'unico fattore che ha condizionato la progettazione. In sostanza il Tribunale remittente chiedeva se andasse applicato il test della molteplicità delle forme o quello della causalità.

La Corte di Giustizia ha optato per il test della causalità sulla base di un'argomentazione di tipo teleologico (punti 24 ss.). La disciplina dei disegni e modelli tutela l'aspetto visivo del prodotto al fine di incentivare i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti nella ricerca estetica applicata alla produzione industriale (considerando 7 Regolamento Disegni e Modelli). L'innovazione estetica delle forme industriali è un fattore di produttività e competitività per l'industria europea e contribuisce ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti.²⁴⁹

Non rientra invece nelle finalità della tutela del design l'incentivo all'innovazione tecnologica, obiettivo perseguito da altre privative industriali (brevetto e brevetto per modello di utilità). In questo senso il considerando 10 Regolamento disegni e modelli esprime l'esigenza che la tutela degli aspetti estetici del prodotto industriale non si traduca, impropriamente, in una tutela dei suoi aspetti tecnici, con conseguenze negative per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione tecnica.

Evidenzia a tal proposito la Corte (par. 30) che, se si applicasse il test della molteplicità delle forme, un singolo operatore economico potrebbe registrare come disegni o modelli tutte le possibili configurazioni alternative dello stesso prodotto. In questa maniera registrazioni multiple permetterebbero surrettiziamente la monopolizzazione di soluzioni tecniche, attribuendo al titolare una tutela sostanzialmente equivalente a quella brevettuale, eludendone però i limiti e le condizioni. Il test della molteplicità delle forme non sarebbe quindi coerente con le finalità tipiche della disciplina del design e la sua applicazione ne frusterebbero la *ratio*.

²⁴⁹ Cfr. lo studio di EUIPO e EPO, *Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea, Analisi a livello industriale*, settembre 2019.

In questa direzione la Corte di Giustizia afferma la non tutelabilità delle forme che, a prescindere da varianti alternative, siano state concepite esclusivamente per assolvere la propria funzione tecnica, senza che considerazioni connesse all'aspetto visivo abbiano giocato alcun ruolo nella loro progettazione (parr. 31 e 32).

Secondo i giudici europei, in linea con le Conclusioni dell'Avvocato Generale²⁵⁰, ad assumere rilevanza determinante sono i fattori causali che hanno condizionato l'ideazione della forma nella fase progettuale. L'indagine su tali fattori deve basarsi sull'analisi dell'aspetto visivo del disegno o modello, sulle circostanze oggettive contestuali alla progettazione, sui dati relativi all'utilizzazione del prodotto e sull'esistenza di disegni e modelli alternativi che assolvono alla stessa funzione tecnica (circostanza rilevante ma non determinante). Da questi indici è possibile desumere i motivi che hanno guidato il processo creativo (punto 37). Il test di accesso configurato dalla sentenza *Doceram* aderisce sostanzialmente alla teoria della causalità²⁵¹ e rigetta la teoria della molteplicità delle forme.

2.3.3 La Merger Doctrine

Nel diritto d'autore l'esclusione delle forme necessarie all'ottenimento di un risultato tecnico riflette una duplice *ratio*. Da un lato, analogamente a quanto concerne il design e i marchi di forma, l'obiettivo perseguito è quello di evitare l'appropriazione esclusiva di soluzioni tecnologiche, dall'altro lato si mira a evitare la monopolizzazione delle idee alla base della progettazione.

La seconda funzione si ricollega strettamente alla finalità tipica del diritto d'autore che è quella di tutelare l'espressione dell'idea e non l'idea in sé, in maniera da incentivare l'innovazione culturale senza limitare la circolazione delle idee e delle informazioni. Di conseguenza il campo di applicazione del diritto d'autore copre la forma espressiva della creazione ma non si estende mai al suo contenuto ideativo o concettuale (art. 2 Trattato OMPI). Se così non fosse ci sarebbero rilevanti ricadute negative sulla concorrenza e sull'innovazione culturale oltreché che sulla libertà di informazione, in antitesi con la sopra

²⁵⁰ Conclusioni Avvocato Generale SAUGMANDSGAARD ØE, 19 ottobre 2017, in causa C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTec GmbH*, paragrafi 67 e 67.

²⁵¹ Cfr. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 31 ss. e RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 5; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; cfr. in giurisprudenza Cass. Fr. 8 novembre 2017, disponibile su legifrance.gouv.fr; Cass. Fr. 15 marzo 2017, *ivi*; Cass. Fr. 6 settembre 2015, *ivi* e Cass. Fr. 8 ottobre 2013, *ivi*. e soprattutto House of lords 27 ottobre 1971, *Amp Inc. c. Utilux Pty Ltd*.

richiamata *ratio* tipica del diritto d'autore. Questi rischi esisterebbero anche se i modi di esprimere un'idea fossero sì plurimi ma comunque eccessivamente limitati da non rendere possibili distinguere l'idea dalla sua espressione.²⁵²

Nell'ordinamento americano questo principio prende il nome di Merger Doctrine e trova approdo normativo nella section 102 (b) title 17 US Copyright Code. Tale approccio valorizza la fondamentale dicotomia tra contenuto ideativo e forma espressiva ed esclude la tutela autoriale quando idea e sua espressione si fondono al punto di non essere più distinguibili. L'originalità richiede infatti che l'autore abbia a disposizione un numero non aprioristicamente limitato di opzioni espressive entro il quale operare scelte creative. Se le opzioni espressive disponibili sono limitate la protezione della forma espressiva comporterebbe indirettamente la protezione esclusiva dell'idea sottostante.²⁵³

La Merger Doctrine non pertiene esclusivamente al diritto americano ma trova ampia applicazione anche nell'ordinamento euro-unitario. La CGUE ha applicato la dottrina in esame a opere di carattere utilitario quali i programmi per elaboratore, negando la proteggibilità dell'interfaccia grafica utente, in quanto dettata esclusivamente dalla propria funzione tecnica. In particolare l'originalità è stata esclusa in quanto i vari modi di realizzare l'idea erano così limitati che l'idea e la sua espressione si confondevano.²⁵⁴

È proprio nell'ambito delle opere utili che la Merger Doctrine risulta essere più proficua. Nel design del prodotto i condizionamenti funzionali possono ridurre notevolmente le possibili modalità di espressione di un'idea progettuale, il numero di opzioni formali a disposizione del designer può essere, in certi casi, notevolmente limitata.

²⁵² BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 105 ss. e 134 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss.; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319.V. in giurisprudenza CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE 4 ottobre 2011, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit. e CGUE 2 maggio 2012, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.

²⁵³ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 105 ss. e 134 ss.; SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, in *63 Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* 2016, Forthcoming UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2763903, disponibile su <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763903>, data di accesso 24/10/2022.; IDEM, *Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection*, 85 *Tex. L. Rev.* 2007, 1921, 1924-36; INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, in *IIC* 2022, 51, 804 ss. V. in giurisprudenza Corte Suprema USA 1879, *Baker v. Selden*.

²⁵⁴ CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit., parr. 49 e 50.

In questi casi esiste uno spazio di libertà creativa, ma talmente ristretto che idea e sua espressione si confondono.²⁵⁵

Nell'ambito delle opere utili la funzione viene ricondotta all'ambito delle idee, laddove la forma del prodotto viene ricondotta all'ambito delle espressioni. È evidente che il termine idea non va inteso in senso rigidamente letterale ma come metafora degli elementi non proteggibile dell'opera, cioè degli elementi che attengono alla sostanza più che alla forma della creazione.²⁵⁶

L'esclusione dal campo di applicazione del diritto d'autore del contenuto ideativo-informativo-funzionale dell'opera garantisce un alto grado di sostituibilità delle risorse protette e previene il rischio di blocco dell'innovazione successiva che potrebbe derivare dalla previsione di requisiti di accesso non particolarmente selettivi. La misura della sostituibilità delle risorse protette è infatti direttamente proporzionale al numero della variante espressive disponibili.²⁵⁷

2.3.4 Originalità e funzionalità nel diritto d'autore

Prima della sentenza Brompton la Corte di Giustizia non si era mai pronunciata, in materia di diritto d'autore, sul test di esclusione delle forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica. Nel precedente caso Cofemel i giudici europei si erano limitati ad affermare la non proteggibilità delle forme determinate da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, senza però specificare quando ricorresse tale ipotesi.²⁵⁸

L'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni al caso Brompton²⁵⁹, auspicava l'applicazione analogica della dottrina Doceram basata sull'*only factor test* che ammette alla protezione soltanto quelle forme la cui progettazione è stata condizionata almeno in parte da fattori estetici (parr. 87 e 88). Analogamente anche una parte della dottrina riteneva

²⁵⁵ BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 134; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss. e SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319.V. in giurisprudenza CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE 4 ottobre 2011, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit. e CGUE 2 maggio 2012, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.

²⁵⁶ V. ROSATI, *The idea/expression dichotomy: friend or foe?*, In WATT, *Handbook on the economics of copyright: a guide for students and teachers*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2014, 61.

²⁵⁷ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 130 ss.

²⁵⁸ V. CGUE, *Cofemel*, cit., punto 31.

²⁵⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 6 febbraio 2020, C-833/18, *Brompton Bicycle Ltd. c. Chedech/Get2Get*.

applicabile, in via analogica, la soluzione adottata in materia di design dalla sentenza Doceram, rilevando l'esistenza una ratio pro-concorrenziale comune alle due discipline.²⁶⁰

Un'altra parte della dottrina esprimeva invece l'esigenza di elaborare un test di selezione delle forme funzionali, specifico per le opere del disegno industriale, che fosse basato sui presupposti, le finalità e i principi propri del diritto d'autore.²⁶¹ A tale scopo il necessario punto di partenza è la nozione euro-unitaria di opera che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, include gli oggetti originali che costituiscono espressione di libere scelte creative dell'autore mediante le quali questi esprime la propria personalità.²⁶²

Da questa definizione e dai criteri di tutela che se ne ricavano deriva che le forme necessarie al raggiungimento di un risultato tecnico non accedono alla protezione autoriale nella misura in cui la necessità funzionale non lascia spazio sufficiente all'espressione di libere scelte creative, o lascia uno spazio così limitato che idea e sua espressione si confondono. Se al contrario lo spazio creativo a disposizione dell'autore è sufficientemente ampio da consentire libere scelte creative l'esistenza di condizionamenti tecnici non esclude l'originalità dell'opera.²⁶³

Secondo questo approccio, in linea con la *Merger Doctrine*, l'esclusione delle forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica riflette l'obiettivo primario di evitare la monopolizzazione delle idee, in maniera tale da non precludere agli altri potenziali autori la possibilità di creare opere alternative che esprimono le stesse idee ma in forma diversa. L'esigenza di evitare l'appropriazione esclusiva di soluzioni tecniche, invece, è soddisfatta soltanto indirettamente, nella misura in cui nel disegno industriale l'idea alla base della creazione ha natura almeno in parte funzionale.²⁶⁴

2.3.5 Il rinvio pregiudiziale del giudice belga

L'incertezza sui criteri da adottare, in materia di diritto d'autore, per la valutazione delle forme funzionali ha dato origine al caso *Brompton*.²⁶⁵

²⁶⁰ V. SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 567 ss.

²⁶¹ RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7.

²⁶² V. CGUE, *Levola-Hengelo*, cit., parr. 36-37; CGUE, *Cofemel*, cit. paragrafo 29; CGUE, *Painer*, cit., par. 87 e CGUE, *Infopaq*, cit., par. 37.

²⁶³ RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7.

²⁶⁴ *Ibidem*, cit., 7 e cfr. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 130 ss.

²⁶⁵ CGUE, *Brompton*, cit.

La controversia trae origine dall'azione promossa dalla società Brompton Bicycle Ltd nei confronti della società Get2Get per la presunta violazione dei diritti d'autore su un modello di bicicletta pieghevole su tre lati, coperto in precedenza da un brevetto poi scaduto. La tesi sostenuta dalla parte ricorrente si basava essenzialmente sulla considerazione secondo cui la forma tridimensionale della bicicletta, sebbene chiaramente condizionata da fattori funzionali, fosse comunque derogabile, cioè non indispensabile al raggiungimento del risultato tecnico. Il modello era strutturato in maniera tale da piegarsi in tre posizioni diverse (posizione piegata, posizione aperta e posizione intermedia che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno) e presentava dunque un'evidente utilità funzionale che ne aveva legittimato in passato la protezione brevettuale (par. 15).

La resistente Get2Get, al contrario, sosteneva che il modello non fosse proteggibile come opera dell'ingegno in quanto determinato unicamente da ragioni tecniche (par. 14).

Il Tribunale delle imprese di Liegi, investito della questione, si chiedeva dunque se ad essere escluse dall'ambito di applicazione del diritto d'autore fossero soltanto le forme indispensabili a ottenere un risultato tecnico, cioè le forme funzionali inderogabili, o anche, a determinate condizioni, le forme funzionali derogabili (par. 16). A tal proposito i giudici belgi richiamavano la sentenza della Corte di Giustizia *Doceram*²⁶⁶ che, in materia di disegni e modelli, aveva aderito alla teoria della causalità (par. 17).

Il Tribunale proponeva quindi domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia in merito alla corretta interpretazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/29, aventi ad oggetto i diritti esclusivi degli autori per quanto riguarda la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione delle loro opere. In particolare il giudice belga formulava le seguenti domande pregiudiziali.

1) Se gli artt. 2, 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/29 dovessero essere interpretati nel senso di escludere dalla protezione autoriale le forme necessarie al raggiungimento di un risultato tecnico.

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

- l'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
- l'efficacia della forma per pervenire a detto risultato;

²⁶⁶ CGUE 8 marzo 2018, *Doceram*, cit

- la volontà dell'asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,
- l'esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito.

Analogamente al caso Doceram, anche nel caso Brompton il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se fosse da applicare il test della molteplicità delle forme o quello della causalità.



267



268

2.3.6 La soluzione della Corte di Giustizia

²⁶⁷ Modello bicicletta Brompton oggetto di controversia. Immagine tratta da Conclusioni dell'Avvocato generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 6 febbraio 2020, C-833/18, *Brompton Bicycle Ltd. c. Chedech/Get2Get*.

²⁶⁸ Modello bicicletta GET2GET oggetto di controversia. Immagine tratta da Conclusioni dell'Avvocato generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 6 febbraio 2020, C-833/18, *Brompton Bicycle Ltd. c. Chedech/Get2Get*.

La Corte di Giustizia ribadisce preliminarmente quanto già affermato nella sentenza Cofemel,²⁶⁹ cioè che quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, la forma di tale oggetto non può ritenersi originale (par. 24).

La Corte specifica poi che l'esistenza di condizionamenti tecnici, nella fase di progettazione della forma, di per sé non è incompatibile con l'originalità dell'opera, purché tali condizionamenti abbiano comunque consentito al designer di esprimere libere scelte creative, in maniera tale che l'oggetto rifletta la sua personalità (par. 26).

L'originalità non sussiste invece quando i condizionamenti tecnico-funzionali siano stati gli unici fattori a determinare la forma del prodotto, senza che vi sia stato spazio per l'esercizio di libere scelte creative. Parimenti l'oggetto non può essere ritenuto originale quando uno spazio espressivo esista ma sia eccessivamente ristretto. In questo caso infatti i diversi modi di attuare l'idea sono così limitati che l'idea e la sua espressione si confondono. L'attribuzione della protezione autoriale provocherebbe un'indebita monopolizzazione delle idee alla base della creazione, a discapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale (parr. 27-31).²⁷⁰

In relazione ai criteri proposti dal giudice del rinvio, la Corte di Giustizia afferma che l'esistenza di possibili forme alternative che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l'esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. Nel caso in analisi il risultato tecnico che la forma della bicicletta consentiva di raggiungere era quello di piegare la bicicletta su tre lati, risultato che poteva essere raggiunto con configurazioni alternative (par. 35).

Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è considerata irrilevante (par. 35). Riguardo all'esistenza di un brevetto anteriore scaduto e all'efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, secondo la Corte se ne dovrebbe tener conto solo

²⁶⁹ CGUE, *Cofemel*, cit., punto 31.

²⁷⁰ Cfr. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 105 ss. e 134 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss.; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319.V. in giurisprudenza CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE 4 ottobre 2011, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit. e CGUE 2 maggio 2012, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.

nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella progettazione del design (par. 36).

Per verificare se vincoli e i condizionamenti tecnici hanno lasciato uno spazio sufficiente per l'espressione di libere scelte creative occorre tenere in considerazione tutti gli elementi pertinenti esistenti al momento dell'ideazione della forma. Non rilevano al contrario i fattori esterni e successivi alla creazione (par. 37).

I giudici europei giungono quindi alla conclusione che il diritto d'autore trova applicazione alle forme quantomeno in parte necessarie all'ottenimento di un risultato tecnico, purché costituiscano un'opera originale risultante da una creazione intellettuale dell'autore mediante la quale costui esprime libere scelte creative (par. 38).

2.3.7 La definizione di un test autonomo per il diritto d'autore

Con la sentenza *Brompton* la Corte di Giustizia fa sostanzialmente applicazione della *Merger Doctrine*, configurando un test di selezione delle forme funzionali proprio del diritto d'autore e autonomo rispetto a quello delineato con la sentenza *Doceram* per i disegni e modelli. Tale test si basa sulle finalità, i principi e i presupposti propri della disciplina autoriale. La Corte si discosta dalla soluzione proposta dall'Avvocato Generale²⁷¹ di estendere, in via analogica, la dottrina *Doceram* al diritto d'autore, soluzione che avrebbe allineato le soglie di accesso delle forme industriali a entrambe le tutele.

A sottolineare l'autonomia del test di applicazione del diritto d'autore la sentenza afferma che la necessità di una forma al raggiungimento di un risultato tecnico non esclude di per sé l'originalità dell'opera (parr. 29 e 30). L'originalità dell'opera è esclusa solo se i vincoli tecnici non lasciano spazio a libere scelte creative o tale spazio è talmente limitato che idea e sua espressione sono indissociabili (par. 31).

Tuttavia nel prosieguo la Corte specifica che le forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica non possono rientrare nella sfera di protezione del diritto d'autore (par. 33). In questo passaggio si coglie una convergenza con la disciplina dei disegni e modelli, in particolare con l'art. 8 par.1 Regolamento Disegni e Modelli che utilizza un'espressione simile, cioè "caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica".

²⁷¹ Conclusioni dell'Avvocato generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, cit.

Tuttavia le argomentazioni a motivo dell'esclusione differiscono profondamente. Per quanto attiene al design, come chiarisce la sentenza *Doceram*, le caratteristiche dell'aspetto del prodotto devono essere influenzate almeno in parte da considerazioni di natura visuale ed estetica e non possono essere condizionate esclusivamente da fattori funzionali. Altrimenti verrebbe frustrata la *ratio* della tutela dei disegni e modelli che è quella di incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti e gli investimenti nella ricerca estetica applicata alla produzione industriale (v. *supra* par. 2.3.2).

Nel diritto d'autore l'esclusione dipende dalla circostanza che le forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica sono un esempio di indissociabilità tra idea e sua espressione, ragion per cui la protezione della forma espressiva comporterebbe indirettamente la monopolizzazione dell'idea. La non proteggibilità del contenuto ideativo-informativo-funzionale dell'opera garantisce un alto grado di sostituibilità delle risorse protette e previene il rischio di blocco dell'innovazione successiva.²⁷²

La sentenza *Brompton* non fornisce tuttavia criteri specifici per stabilire quando la progettazione è stata influenzata solo da fattori funzionali, ma si limita a dare generica rilevanza a tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento della progettazione della forma del prodotto, negando invece rilevanza ai fattori esterni e successivi alla creazione (par. 37).²⁷³

I criteri di valutazione proposti dal giudice del rinvio sono stati invece considerati irrilevanti (la volontà del presunto contraffattore) o comunque non determinanti (l'esistenza di forme alternative, l'esistenza di un brevetto anteriore scaduto e l'efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, fattori che assumono importanza nei limiti in cui rivelano le considerazioni effettuate nell'ideazione dell'aspetto del prodotto) ai fini del giudizio (parr. 35 e 36).

Anche sotto questo profilo si coglie una convergenza con la sentenza *Doceram* che attribuisce rilevanza esclusivamente ai fattori che hanno condizionato la progettazione, senza considerare i fattori esterni e successivi alla creazione.²⁷⁴

²⁷² Cfr. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 105 ss. e 134 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss.; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319; TISCHNER, op. cit., 974 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1170 ss.

²⁷³ V. nota precedente.

²⁷⁴ CGUE, *Doceram*, cit., parr. 31 e 32.

Al di là delle innegabili convergenze, tuttavia, il test di selezione delle forme funzionali configurato dalla sentenza Doceram per il design e quello configurato dalla sentenza Brompton per le opere del disegno industriale si differenziano, oltreché sul piano teorico anche sul piano pratico.

Il primo test ammette alla protezione le forme i cui condizionamenti tecnici hanno lasciato spazio al designer per considerazioni di natura visuale ed estetica, non necessariamente di tipo artistico.

Invece il test di accesso che si ricava dalla sentenza Brompton appare più selettivo, in quanto richiede non solo che nell'ideazione abbiano giocato un ruolo anche fattori estetici e non solamente funzionali, ma anche che questi fattori estetici si ricolleghino a libere scelte creative dell'autore. Inoltre lo spazio espressivo non solo deve esistere, ma deve anche essere sufficientemente ampio da impedire che idea e sua espressione si confondano.²⁷⁵

Alla luce delle precedenti considerazioni, si può ipotizzare che la soglia di accesso delle forme funzionali al diritto d'autore è tendenzialmente più alta rispetto a quella di accesso ai disegni e modelli.

In assenza di indicazioni più precise da parte della CGUE circa i criteri di valutazione dell'originalità da adottare per le forme funzionali, spetta ai giudici nazionali elaborare criteri idonei ad applicare la dottrina Brompton.²⁷⁶ (v. *infra* par. 3.3).

2.3.8 Convergenze con l'approccio olistico di matrice tedesca

L'approccio adottato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Brompton sembra coincidere o comunque essere ispirato al c.d. approccio olistico adottato dalla giurisprudenza tedesca. Questo approccio ammette alla tutela autoriale soltanto quelle forme nella cui ideazione hanno giocato un ruolo, oltre che fattori funzionali, anche considerazioni artistiche, altrimenti si ritiene difetti del tutto uno spazio espressivo per il designer (*Gestaltungsspielraum*). Questa impostazione viene definita olistica in quanto

²⁷⁵ Cfr. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 105 ss. e 134 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss.; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319; TISCHNER, op. cit., 974 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1170 ss.

²⁷⁶ V. TISCHNER, op. cit., 974.

presuppone una concezione culturale del design come design funzionale, in cui elementi estetici ed elementi tecnici sono armonizzati in maniera inscindibile.²⁷⁷

Del resto l'industria tedesca è storicamente orientata verso la progettazione di oggetti funzionali privi di ornamenti, in cui il carattere utilitario prevale rispetto al carattere estetico. Lo spiccato funzionalismo che caratterizza l'estetica industriale tedesca deriva storicamente dall'influenza di movimenti culturali e artistici come il *Werkbund* e il *Baubaus*, secondo cui il valore estetico del prodotto dipendeva, in larga misura, dalla sua utilità funzionale, o comunque non ne poteva prescindere. L'affermazione sociale di queste concezioni dell'estetica industriale ha gradualmente modificato i gusti dei consumatori che hanno iniziato a orientarsi verso l'apprezzamento e l'acquisto di oggetti in cui estetica e funzionalità sono inscindibilmente connesse e armonizzate.²⁷⁸

Il test di selezione delle forme funzionali, nella giurisprudenza tedesca, ruota attorno al concetto di spazio creativo (*Gestaltungspielraum*). Nella sentenza *Geburtstagszug* la corte suprema federale tedesca ha chiarito che l'esistenza di una nozione armonizzata di opera non è incompatibile con l'adozione di standard di valutazione diversi per categorie di opere diverse.²⁷⁹

Secondo l'approccio olistico la soglia di creatività richiesta per l'accesso alla protezione autoriale è relativa e varia non solo in ragione del tipo di opera ma anche all'interno della stessa tipologia. Per le opere del disegno industriale la soglia di creatività minima è necessariamente più alta rispetto alle opere non utilitarie a causa dell'esistenza di vincoli tecnico-funzionali che riducono lo spazio creativo a disposizione del designer. All'interno della medesima categoria del disegno industriale la soglia di accesso è tanto più alta quanto più intensi sono i condizionamenti funzionali.²⁸⁰

²⁷⁷ GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1173 ss. e GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss. Cfr. in giurisprudenza BGH 12 maggio 2011 n. I ZR 53/10, *Seilzirkus* (meglio noto come caso *Spacenet*).

²⁷⁸ NAYLOR, *From workshop to laboratory, from the Bauhaus reassessed*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, *The design history reader*, Berg Publishers, Oxford, 2010, 114–119; GREENHALGH, *Introduction to modernism in design*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, op. cit., 91-97; SPARKE, *An introduction to design and culture 1900 to the present*, Routledge, London, 2013, 54; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1165 ss.

²⁷⁹ V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 50 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

²⁸⁰ Cfr. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una*

Nell'ordinamento tedesco l'adesione al principio dell'unità dell'arte è quindi controbilanciata da un test di esclusione delle forme funzionali particolarmente stringente e dal principio di relatività dell'ambito di protezione che varia a seconda dello spazio creativo disponibile per il designer (v. *infra* par. 3.7.2).²⁸¹

recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente, cit., 50 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

²⁸¹ V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

CAPITOLO III

IL TEST DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ALLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA

SOMMARIO: 3.1. IL FUTURO DEL VALORE ARTISTICO - 3.1.1. L'influenza della sentenza Cofemel sulla giurisprudenza italiana - 3.1.2. La proposta di Direttiva 2022/0392 - 3.1.3. Il valore artistico e la tesi del riconoscimento storico-sociale: profili di criticità e disfunzionalità - 3.1.4. Il valore artistico come criterio di valutazione dell'originalità - 3.1.5. Variabili e prospettive - 3.1.6. Il cumulo di tutele: rischi per la concorrenza e tendenze correttive - 3.2. IL TEST DI ORIGINALITÀ DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA - 3.3. STEP 1: ESCLUSIONE DELLE FORME DETTATE UNICAMENTE DALLA PROPRIA FUNZIONE TECNICA - 3.3.1. La dottrina Brompton: problemi applicativi e profili probatori - 3.3.2. I criteri valutativi proposti dal giudice del rinvio - 3.3.3. Altri criteri - 3.4. STEP 2: ESCLUSIONE DELLE FORME INDISTINGUIBILI DALL'IDEA CHE ESPRIMONO - 3.4.1. La Merger Doctrine oltre la funzionalità - 3.4.2. Caso scuola - 3.4.3. Convergenze con la teoria delle forme discrezionali - 3.5. STEP 3: ESCLUSIONE DELLE FORME COMUNI, BANALI E STANDARDIZZATE - 3.5.1. I fattori tecnico-industriali, normativi, economico-finanziari, commerciali e culturali - 3.5.2. Compatibilità dello Step 3 con la giurisprudenza nazionale ed europea - 3.5.3. Profili applicativi: l'esclusione delle forme comuni, banali e standardizzate - 3.5.4. Convergenze con le esperienze giuridiche degli stati membri - 3.5.5. Il test di non banalità delle opere del disegno industriale - 3.5.6. L'esclusione delle forme comuni, banali e standardizzate in una prospettiva dinamica - 3.6. I VANTAGGI DEL TEST DI ORIGINALITÀ PROPOSTO - 3.7. IL TEST DI CONTRAFFAZIONE DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA - 3.7.1. Diritto d'autore e design: ambito di protezione e test di contraffazione - 3.7.2. Libertà creativa e relatività dell'ambito di protezione: l'esigenza di correttivi alla Dottrina Brompton - 3.7.3. L'esigenza di un test di contraffazione coerente con il test di accesso alla tutela.

3.1 IL FUTURO DEL VALORE ARTISTICO

3.1.1 L'influenza della sentenza Cofemel sulla giurisprudenza italiana

Come illustrato in precedenza (v. supra par. 2.2) la lettura della sentenza Cofemel più convincente, a giudizio di chi scrive, è quella secondo cui questa decisione non ha imposto agli stati membri l'adesione al paradigma dell'*unité de l'art*. Resta dunque ferma la facoltà degli stati membri di subordinare l'accesso del design alla tutela autoriale a requisiti ulteriori rispetto all'originalità (artt. 17 Direttiva Design e 96 Regolamento Disegni e Modelli). Ne consegue che il requisito del valore artistico, previsto dall'ordinamento italiano (art. 2 n. 10 l.a.), è da ritenersi compatibile con il diritto euro-unitario e non va quindi disapplicato.²⁸²

Cionondimeno la dottrina maggioritaria, sia italiana che europea, ha interpretato la sentenza Cofemel come se imponesse agli stati membri l'adesione al modello dell'*unité de l'art*, con la conseguenza che i requisiti speciali di tutela, come il valore artistico, dovrebbero essere disapplicati dai giudici nazionali.²⁸³

La giurisprudenza italiana ha adottato invece un approccio molto più cauto non prendendo una posizione definitiva sulla questione. Ad esempio il Tribunale di Milano, anche dopo la sentenza Cofemel, ha continuato ad applicare il requisito del valore artistico, ritenendolo compatibile con il diritto euro-unitario in assenza di una presa di posizione esplicita e diretta della Corte di Giustizia sul tema.²⁸⁴

Tuttavia in una sentenza più recente (caso Cassegrain) i giudici milanesi hanno iniziato ad esprimere perplessità sulla compatibilità euro-unitaria del valore artistico e, richiamando espressamente l'incertezza interpretativa derivante dalla sentenza Cofemel, hanno escluso la tutelabilità autoriale del design delle borse di un noto brand, ritenendole prive di carattere creativo, senza esaminare l'ulteriore profilo del valore artistico.²⁸⁵

²⁸² In questa direzione la dottrina minoritaria V. ad es. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in *IDI* 2021, 174 ss.

²⁸³ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, *“La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”*, cit., 419 ss.; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, cit.; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, cit.; GALLI, *La tutela “Europea” di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, cit., 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss. Contra v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, cit., 174 ss.

²⁸⁴ V. Trib. Milano 5 luglio 2021, *Molo Design c. Chanel* e Trib. Milano 29 maggio 2020, *Molo Design Limited c. Exhibo s.p.a.*

²⁸⁵ Trib. Milano 25 febbraio 2022 n. 2526, *Cassegrain*.

Nella motivazione i giudici milanesi hanno affermato che «*anche a voler prescindere, in via di astratta ipotesi, dall'ulteriore requisito del "valore artistico", pure previsto dall'art.2 n.10 L.A., rispetto al quale la predetta pronuncia potrebbe, peraltro, avere portata sostanzialmente abrogativa -parte attrice non spiega né, tantomeno, prova in che senso il modello di borsa "Le Pliage" rifletta la personalità del suo autore, e costituisca una creazione intellettuale originale.*».

Il Collegio ha deciso la controversia senza ritenere necessario esaminare la questione "Cofemel", facendo uso dei principi di diritto processuale, in particolare il principio della ragione più liquida. In presenza di dubbi interpretativi e dell'ipotesi di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la ragione più liquida non è di certo il valore artistico ma il carattere creativo.

Con riguardo a quest'ultimo requisito la decisione delinea un onere di allegazione e probatorio decisamente rigoroso. Il titolare del diritto deve allegare e provare il rapporto espressivo tra la forma del prodotto e la personalità dell'autore, con indicazione precisa degli elementi estetici della borsa che costituiscono elementi espressivi della personalità dell'autore.²⁸⁶ Il Tribunale formula inoltre alcuni possibili indici di carattere creativo consistenti nella rottura netta dell'opera rispetto ai canoni estetici affermati sul mercato e nella sua capacità di mutare le concezioni estetiche del prodotto. Questi indici denotano una concezione restrittiva del carattere creativo idonea a tradurre in maniera selettiva il test delle "libere scelte creative" elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.²⁸⁷

La decisione in esame mostra come, a fronte dell'incertezza sulla compatibilità euro-unitaria del valore artistico, una strada percorribile dai giudici italiani sia quella di rivisitare, valorizzare o addirittura reinterpretare il requisito del carattere creativo in senso più restrittivo. Altrimenti la possibile disapplicazione del requisito del valore artistico

²⁸⁶ Cfr. in dottrina AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 276 e IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit., 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

²⁸⁷ V. CGUE, *Infopaq International*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

rischierebbe di determinare un cumulo totale o quasi totale delle tutele, con evidenti ricadute anticoncorrenziali.²⁸⁸

La sentenza *Cassegrain* evidenzia una parziale discontinuità con i precedenti dello stesso Tribunale di Milano che, anche a seguito della sentenza *Cofemel*, aveva applicato il requisito del valore artistico, ritenendolo compatibile con il diritto euro-unitario in assenza di una presa di posizione esplicita e diretta della Corte di Giustizia sul tema.²⁸⁹ Nel caso *Cassegrain* invece il Tribunale ammette l'ipotesi che la sentenza *Cofemel* possa avere avuto una “portata sostanzialmente abrogativa” del valore artistico e, a fronte di questa incertezza, decide la controversia sulla base della mancanza di carattere creativo.

È opportuno sottolineare che, in ogni caso, l'espressione “portata sostanzialmente abrogativa” utilizzata dai giudici milanesi non sembra corretta. Le sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia, benché considerate fonti del diritto dell'Unione Europea, non possono esplicare efficacia abrogativa implicita o esplicita rispetto a fonti di rango legislativo nazionali o europee. Tali sentenze non prevalgono sugli atti legislativi dell'UE, quali direttive e regolamenti, ma ne precisano e chiariscono il contenuto precettivo. Si tratta di decisioni vincolanti per i giudici nazionali ma che non hanno una portata precettiva autonoma (v. *supra* par. 2.2.7).²⁹⁰

Il principio secondo cui le sentenze della CGUE avrebbero capacità di abrogare atti legislativi non trova d'altronde alcun riscontro né nei Trattati né nella stessa giurisprudenza della Corte. Non si vede dunque come l'art. 17 Direttiva Design possa essere considerato implicitamente abrogato dalla sentenza *Cofemel* (v. *supra* par. 2.2.7).

Qualora invece l'antinomia riguardi norme legislative nazionali l'effetto delle sentenze pregiudiziali può essere la disapplicazione della norma di diritto interno e non la sua abrogazione. Non si tratta, in ogni caso, di un effetto diretto. Non è la sentenza in sé a determinare la disapplicazione, bensì la norma legislativa euro-unitaria interpretata dalla sentenza in maniera incompatibile con la norma di diritto interno.²⁹¹

²⁸⁸ Sugli effetti anti-concorrenziali del cumulo di tutele v. ad es. GHIDINI, *Op. cit.*, 267 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e *brevi note sul diritto italiano vigente*, cit. 65 ss.

²⁸⁹ V. Trib. Milano 5 luglio 2021, *Molo Design c. Chanel* e Trib. Milano 29 maggio 2020, *Molo Design Limited c. Exhibo s.p.a.*

²⁹⁰ CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, cit., 53 ss.

²⁹¹ V. in dottrina *Ibidem*, 56 ss., nella giurisprudenza comunitaria CGUE, CGUE 9 marzo 1978, in causa C-106/77, *Simmenthal* e nella giurisprudenza costituzionale italiana Corte Cost. 8 giugno 1984 n. 170, *Granital*, in *Giur. cost.* 1984, I, 1098. Per una ricostruzione storica dei presupposti e dei limiti della giurisdizione della CGUE v. BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, cit., 366 ss.

Per quanto attiene invece la giurisprudenza penale si registra una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto applicazione del criterio del valore artistico in un caso di contraffazione della forma di gioielli.²⁹²

La giurisprudenza italiana, nel complesso, ha correttamente accolto la sentenza Cofemel con più cautela rispetto alla dottrina nazionale ed europea. Al momento non vi è dunque ragione di ritenere il valore artistico disapplicabile.²⁹³

3.1.2 La proposta di Direttiva 2022/0392

Le incertezze interpretative sollevate dalla sentenza Cofemel potrebbero essere definitivamente risolte dal legislatore europeo. In data 28/11/2022 è stata pubblicata dalla Commissione Europea la Proposta di Direttiva 2022/0392 volta a modificare la Direttiva Design, in una prospettiva di modernizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei disegni e modelli.²⁹⁴

Per quanto attiene ai rapporti tra design e diritto d'autore, la proposta prevede l'abrogazione parziale dell'art. 17 Direttiva Design, nella parte in cui consente agli stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione autoriale. Il nuovo art. 23, che andrebbe a sostituire l'art. 17, recita: «I disegni e modelli protetti come disegni o e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente Direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul offerta dal diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, **purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore**».

Se la proposta venisse approvata verrebbe abrogato l'inciso finale dell'art. 17 che recita «Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Analogamente nel considerando 12, che andrebbe a sostituire il considerando 8, scompare la facoltà degli stati membri di stabilire i requisiti di accesso e l'estensione della

²⁹² Cass. Pen. 1 agosto 2022 n 30289.

²⁹³ V. Cass. Pen. 1 agosto 2022 n 30289; Trib. Milano 5 luglio 2021, *Molo Design c. Chanel* e Trib. Milano 29 maggio 2020, *Molo Design Limited c. Exhibo s.p.a* e Trib. Milano 25 febbraio 2022 n. 2526, *Cassegrain*. Cfr. in dottrina BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, cit., 174 ss.

²⁹⁴ Commissione Europea, Proposta di Direttiva 2022/0392, Bruxelles, 28.11.2022, COM (2022) 667 final.

tutela. Il nuovo testo recita infatti: «È importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, in base al quale i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dovrebbero essere ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore, **purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore.**».

Nella nuova versione del considerando, oltre a scomparire il riferimento alla facoltà degli stati di condizionare l'accesso alla tutela, scompare anche il riferimento alla mancata armonizzazione del diritto d'autore «considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore...». Mentre invece sia nel considerando che nell'articolo 23 compare, per la prima volta, il riferimento alla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore e ai requisiti di tutela ivi previsti.

È evidente che la proposta della Commissione Europea prende atto dell'avvenuta armonizzazione parziale del diritto d'autore e dell'elaborazione di una nozione euro-unitaria di opera da parte della Corte di Giustizia.²⁹⁵ Per condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore è ragionevole ritenere che si intendano i requisiti dell'originalità e dell'identificabilità oggettiva (v. *supra* par.2.1).

La Commissione sembra aderire alle tesi espresse dall'Avvocato Generale nelle sue Conclusioni al caso Cofemel, secondo cui il margine di discrezionalità conferito dall'art. 17 agli stati membri, in relazione alle condizioni e all'estensione della protezione, sia stato conferito con riserva di armonizzazione del diritto d'autore.²⁹⁶ Di conseguenza, nella visione della Commissione, l'avvenuta parziale armonizzazione del diritto d'autore rende opportuno abolire tale margine di discrezionalità.

A conferma di ciò, nell'illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta la Commissione afferma che il principio della cumulabilità della protezione dei disegni e modelli con quella offerta dal diritto d'autore è mantenuto, pur tenendo conto del

²⁹⁵ V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

²⁹⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale SZPUNAR, *Cofemel*, cit., par. 37.

fatto che, dopo l'adozione della normativa originaria, l'armonizzazione è progredita nel settore del diritto d'autore.

L'esigenza avvertita dal legislatore europeo di intervenire in questa direzione testimonia che la sentenza Cofemel non ha stabilito la cogenza del principio dell'unità dell'arte. Altrimenti tale intervento non sarebbe stato necessario (v. *supra* par. 2.2).

Se la proposta di Direttiva venisse accolta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio gli stati membri avrebbero l'obbligo di accogliere il principio dell'unità dell'arte e di abrogare i requisiti legislativi di tutela ulteriori rispetto all'originalità. In particolare lo Stato Italiano dovrebbe abrogare almeno parzialmente l'art. 2 n. 10 l.a. eliminando il valore artistico.

Maggiori incertezze sorgerebbero circa la compatibilità con la nuova Direttiva del criterio dell'osservatore informato previsto dalla giurisprudenza tedesca come criterio valutativo dell'originalità. Secondo questo criterio l'opera del disegno industriale risulta originale quando, secondo la percezione degli ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico, costituisce un "risultato artistico".²⁹⁷

Formalmente il criterio dell'osservatore informato non è un requisito autonomo di merito estetico o artistico, ma un criterio per valutare l'originalità di una particolare categoria di opere quali le opere del disegno industriale. Tuttavia da un punto di vista sostanziale tale criterio presuppone una valutazione di merito artistico che configura una soglia di accesso più alta rispetto alle altre opere.²⁹⁸

Sul piano formale l'approccio tedesco si allinea con il principio dell'unità dell'arte, ma sul piano sostanziale sembrano permanere rilevanti profili di specialità rispetto alle altre opere, anche considerando che il raggiungimento del risultato artistico secondo l'osservatore informato, in origine, era previsto dalla giurisprudenza tedesca come indice dell'autonomo requisito del livello artistico di creatività (*Künstlerische Gestaltungshöhe*), secondo la c.d. teoria dei due terzi (*Stufentheorie*).²⁹⁹

²⁹⁷ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178

²⁹⁸ V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178

²⁹⁹ V. in giurisprudenza BHG, *Silver Thistle*, in GRUR 1995, 581, 582 e in dottrina v. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, cit., 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, cit., 177; KRUGER, *Design between*

La proposta di Direttiva sembra invece subordinare il cumulo di tutele esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore, cioè sostanzialmente all'originalità e potrebbe non lasciare spazio a criteri valutativi incompatibili con la propria giurisprudenza.³⁰⁰ Per normativa dell'Unione si deve ragionevolmente intendere non solo il diritto legislativo, cioè le direttive di armonizzazione, ma anche la giurisprudenza in materia di opera che costituisce fonte del diritto dell'Unione anche se non di rango legislativo (v. *supra* par. 2.2.7).³⁰¹

Si potrebbe però obiettare che la sopracitata giurisprudenza si limita a elaborare, a un livello concettuale molto astratto, uno standard comune di originalità che ruota attorno alle nozioni di creazione intellettuale dell'autore e di libere scelte creative, senza però definirne i criteri di valutazione se non in relazione ai condizionamenti funzionali.³⁰² Pertanto, fino a quando la Corte di Giustizia non esprimerà posizioni incompatibili con il criterio dell'osservatore informato, si potrebbe sostenere la validità di tale criterio.

In ogni caso non è scontato che la Proposta di Direttiva venga accolta, sebbene bisogna ammettere che la maggior parte degli stati membri hanno già aderito al principio dell'unità dell'arte e non avrebbero quindi interesse a bloccarne l'approvazione.

3.1.3 Il valore artistico e la tesi del riconoscimento storico-sociale: profili di criticità e disfunzionalità

Le preoccupazioni pro-concorrenziali sollevate dalla proposta di Direttiva 2022/0392 possono essere in parte attenuate dalle tendenze evolutive della giurisprudenza italiana. La sentenza Cassegrain³⁰³ mostra come, in realtà, il requisito del carattere creativo,

copyright and industrial property protection, cit., 168 ss.; OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153 s e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.

³⁰⁰ V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard Verlags GmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

³⁰¹ BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, cit., 451 ss. e CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Rivista critica del diritto privato* 2009, V. I, 53 ss.

³⁰² V. CGUE, *Brompton*, cit. e cfr. In dottrina TISCHNER, op. cit., 974.

³⁰³ Trib. Milano 25 febbraio 2022 n. 2526, *Cassegrain*.

se interpretato in maniera restrittiva, può diventare un requisito-filtro forse più efficiente del valore artistico. Quest'ultimo, infatti, sebbene risulti certamente efficace nel prevenire un accesso facile al diritto d'autore presenta, tuttavia, profili di criticità sia sul piano concettuale che applicativo.

Secondo una lettura quantitativa, affermata in giurisprudenza e dottrina, il valore artistico consiste in un livello di creatività qualificato, superiore alla media. Questo orientamento, sul piano concettuale, presuppone una valutazione di merito estetico e artistico, in distonia con la disciplina generale del diritto d'autore che non subordina la tutela a requisiti di meritevolezza.³⁰⁴ L'opera dell'ingegno è normalmente tutelata anche in presenza di un apporto creativo modesto e a prescindere dal suo apprezzamento e successo artistico che, di per sé, dipende da fattori inevitabilmente soggettivi. Il valore artistico si configura dunque come criterio eccezionale e distonico rispetto ai principi generali che informano la materia.³⁰⁵

Inoltre una parte della dottrina lamenta che la riduzione del campo di applicazione del diritto d'autore al design di fascia "alta", apprezzato dal pubblico specializzato, possa far venir meno l'incentivo alla creatività, anche modesta, che costituisce la ratio dell'istituto.³⁰⁶ Tale obiezione non sembra tuttavia convincente nella misura in cui, rispetto al design di fascia "medio-bassa", viene in rilievo l'incentivo dato dalla tutela sui generis e

³⁰⁴ Cfr. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.; DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82 ss.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 141 s.; FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit. 65 ss.; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 60 ss.; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 14 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 79 ss.

³⁰⁵ AFFERNI, *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, in *Dir. e inf.* 1989, 556; RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Il dir. ind.* 1994, 95; SPADA, *Banche di dati e diritto d'autore (il "genere" del diritto d'autore sulle banche di dati)*, cit., 10; BERTANI, *In tema di edizione critica dell'opera musicale*, nota a App. Torino 16 marzo 1998, cit., 510; BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, 328; UBERTAZZI, *Diritto d'autore e diritti connessi*, Giuffrè, Milano, 2000, 8 ss.; RICOLFI, *Diritto d'autore*, in COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2001, 365; FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 72 ss.; SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *IDI* 2008, 172; DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 440 ss. e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 73 ss.

³⁰⁶ V. QUAEDVLIEG, *The Copyright/Design Interface in the Netherlands*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 44.

dalla sua durata sufficientemente lunga (periodo massimo di 25 anni) da garantire la remunerazione dello sforzo creativo e la capitalizzazione degli investimenti.³⁰⁷

In ogni caso la distonia rispetto ai principi generali non implica che il valore artistico sia incompatibile con il sistema del diritto d'autore. Il legislatore italiano ha legittimamente introdotto un criterio di tutela cumulativo e speciale per le opere del disegno industriale, avvalendosi di una facoltà espressamente attribuita da una direttiva europea (art. 17 Direttiva Design).³⁰⁸

Inoltre, come sostenuto nei paragrafi precedenti (v. *supra* par. 2.2), non emergono nemmeno profili di incompatibilità tra valore artistico e diritto dell'UE. Cionondimeno, alla luce del carattere eccezionale del valore artistico,³⁰⁹ è legittimo chiedersi se forse un'interpretazione restrittiva del carattere creativo non possa soddisfare le medesime esigenze soddisfatte dal valore artistico, ma in maniera sistematicamente più coerente. In questa prospettiva l'elaborazione e l'adozione di criteri di valutazione del carattere creativo, specifici per le opere del design industriale e sufficientemente stringenti, potrebbe impedire un accesso facile alla protezione autoriale al pari dei requisiti di merito.

Analogamente emergono aspetti problematici anche con riferimento agli indici probatori da cui si desume l'esistenza del valore artistico. In giurisprudenza e dottrina si è affermata una lettura secondo cui il requisito in esame si ricava da indici di riconoscimento storico-sociale dell'opera, sintomatici del suo apprezzamento presso gli ambienti, i circoli e le istituzioni legate al mondo dell'arte. Tra questi indici figurano ad esempio l'esposizione in mostre e musei e la pubblicazione di articoli su riviste specializzate (v. *supra* par. 1.3.5). Questa tesi ermeneutica soddisfa efficacemente l'esigenza di marginalizzare la percezione individuale e valorizzare la percezione collettiva che viene a ricavarsi da indici oggettivi e facilmente dimostrabili sul piano probatorio. Tuttavia il profilo di criticità risiede nel fatto

³⁰⁷ V. CGUE, *Cofemel*, cit., par. 50.

³⁰⁸ Cfr. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 62 ss.

³⁰⁹ Cfr. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.; DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82 ss.; BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 141 s.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit. 65 ss.; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 60 ss.; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 14 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 79 ss.

che questi indizi emergono soltanto diversi anni dalla creazione dell'opera, dopo la maturazione del periodo di tempo fisiologicamente necessario affinché l'apprezzamento del pubblico specializzato si traduca in riconoscimenti ufficiali.³¹⁰

Sebbene, da un punto di vista pratico, la questione della tutelabilità autoriale si ponga tipicamente alla scadenza della durata del diritto nascente dalla registrazione del disegno o modello (5 anni rinnovabili fino a un massimo di 25), sul piano sostanziale il diritto d'autore sorge a titolo originario al momento della creazione dell'opera (combinato disposto degli artt. 2 n. 10 e 6 l.a.). Viene legittimo chiedersi com'è possibile subordinare la prova del presupposto di una tutela istantanea al verificarsi di indici a formazione progressiva. In questa maniera il valore artistico si configura come requisito genetico, sul piano del diritto sostanziale, ma de facto a formazione progressiva, sul piano probatorio e processuale. Queste incongruenze sistematiche e operative inducono a rivedere l'istituto del valore artistico e a mettere in dubbio la validità degli indici da cui si ricava.

Del resto la lettura che valorizza l'affermazione sociale dell'opera non è l'unica prospettabile. Già in passato la dottrina aveva elaborato tesi alternative più coerenti sul piano sistematico. Ad esempio Fabiani aveva interpretato il valore artistico come apporto creativo personale dell'autore che trascende il carattere utilitario dell'opera e che le attribuisce un autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura.³¹¹ Secondo Sarti, invece, il valore artistico si sostanziava nella capacità della forma di influenzare le scelte d'acquisto dei consumatori, in quanto apprezzata dal pubblico essenzialmente quale oggetto d'arte, a prescindere dalla sua destinazione d'uso. Questa *vis attractiva* si riteneva poi ricavabile, ad esempio, dal sovrapprezzo pagato dai consumatori rispetto agli oggetti equivalenti da un punto di vista funzionale.³¹²

Un'ulteriore profilo di criticità si riscontra nel modo in cui la valutazione del valore artistico influenza la valutazione del carattere creativo. Sebbene si tratti di criteri distinti e

³¹⁰ V. in dottrina DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 65 ss.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 14 ss.; DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 290 s. e SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in NLCC 2021, II, 490 ss.; cfr in giurisprudenza Cass. 23 marzo 2017 n. 7477; Cass. 13 novembre 2015 n. 23292; Trib. Milano 1 dicembre 2015, in questa *Rivista* 2016, 1761; Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *GADI* 2014, 6109; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in in questa *Rivista* 2007, 1180.

³¹¹ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss. e SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 269.

³¹² SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *IDI* 2008, 172.

cumulativi, nella prassi si registra la tendenza a ritenere, quasi automaticamente, un design originale se dotato di valore artistico, o quanto meno a verificarne con poco rigore l'originalità, come se gli indici di riconoscimento storico-sociale implicassero necessariamente oltre che valore artistico anche carattere creativo.³¹³

Ma non sembra così scontato che, ad esempio, l'esposizione in un museo o in una mostra implichi necessariamente l'originalità dell'opera nell'accezione propria del diritto d'autore. Esistono per esempio musei della tecnica dove gli oggetti sono esposti non per il loro valore artistico ma per la loro innovatività tecnologica. Analogamente può accadere che, a volte, oggetti di design o capi d'abbigliamento vengano esposti nei musei, a prescindere dalla loro originalità, per il significato che hanno assunto nella storia del design o della moda, perché ad esempio iconici di una certa epoca. Ben potrebbe trattarsi, ad esempio, di articoli divenuti iconici pur senza essere innovativi o creativi, perché magari paradossalmente hanno copiato prodotti originali, superandoli per fama e prestigio.

Assai discutibili sono poi i criteri con cui alcuni musei selezionano le opere d'arte da esporre. In alcuni casi potrebbe infatti bastare una "generosa" donazione di oggetti di design storici a un museo per accaparrarsi l'agognata protezione autoriale. Analogamente non sembra così difficile ottenere articoli su riviste specializzate per quelle imprese capaci di gestire relazioni con la stampa di settore.³¹⁴

Alla luce delle precedenti considerazioni si dovrebbe ammettere che una forma industriale possa presentare gli indici di riconoscimento collettivo prima ricordati, pur difettando del carattere creativo. In questi casi tale ultimo requisito, se interpretato e applicato in maniera restrittiva, potrebbe fungere da filtro più stringente del valore artistico.

Queste considerazioni assumono rilevanza nella misura in cui il futuro del valore artistico è incerto. Sebbene la sentenza Cofemel non abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto europeo della facoltà degli stati membri di prevedere requisiti speciali di accesso

³¹³ Cfr. in dottrina DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit. 65 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 14 ss.;

³¹⁴ Cfr. MARZANO, *An ill-designed protection for a well-designed product: Italy and its copyright protection of industrial design*, in *RIDA* n. 240, 2014, 119, 213 e 227; DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 290-291 e RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, 125-134, cit.

al diritto d'autore,³¹⁵ è possibile che la proposta di Direttiva 2022/0392 venga approvata (v. *supra* par. 3.1.2) o che comunque, in futuro, la giurisprudenza della Corte di Giustizia o il legislatore europeo si orientino in questa direzione.

Del resto anche la tendenza evolutiva degli ordinamenti nazionali è quella di accogliere, sebbene con sfumature diverse, il principio dell'*unité de l'art*, per ragioni di politica del diritto o per esigenze di coerenza sistematica.³¹⁶ Ad esempio la giurisprudenza tedesca ha aderito al modello dell'*unité de l'art* con la celebre sentenza *Geburtstagszug*³¹⁷, abbandonando il tradizionale requisito della creatività superiore alla media (*gestaltungshöhe*).³¹⁸

Qualora il diritto d'autore europeo si evolvesse effettivamente in questa direzione sarebbe auspicabile che la giurisprudenza italiana interpretasse e applicasse il carattere creativo in maniera più restrittiva. In questa maniera il test di applicazione al diritto d'autore risulterebbe abbastanza selettivo da evitare il cumulo totale come, del resto, richiede la giurisprudenza della Corte di Giustizia.³¹⁹

3.1.4 Il valore artistico come criterio di valutazione dell'originalità

Il valore artistico storicamente è sempre stato interpretato e applicato come un requisito cumulativo rispetto al carattere creativo. Tale lettura è del resto coerente con il tenore letterale dell'art. 2 n. 10 l.a. secondo cui sono protette le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Inoltre è indubbio che nell'intenzione del legislatore storico il valore artistico fosse stato concepito come

³¹⁵ V. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, cit., 174 ss.

³¹⁶ Cfr. SCHRICKER, *Farewell to the "level of creativity" (schöpfungshöhe) in German copyright law?*, cit., 41 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 39 ss.

³¹⁷ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

³¹⁸ Per approfondimenti v. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, cit., 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, cit., 177; KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, cit., 168 ss.; HENNING-BODEWIG e RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in *IIC* 1991, 643; SCHRICKER, *Op. cit.*, 41 ss. e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 29 ss.

³¹⁹ V. CGUE, *Cofemel*, cit., par. 52.

requisito speciale e ulteriore rispetto all'originalità, introdotto in virtù della facoltà prevista dall'art 17 Direttiva Design di determinare l'estensione e le condizioni della protezione.³²⁰

Tuttavia a fronte dell'interpretazione della sentenza Cofemel dominante in dottrina³²¹ e della proposta di Direttiva 2022/0392 la lettura del valore artistico come criterio cumulativo di merito estetico potrebbe non essere più percorribile. Ciò non esclude tuttavia la configurabilità di altre letture compatibili con il principio dell'unità dell'arte.

Del resto in caso di incompatibilità tra una norma di diritto interno e una norma di diritto dell'Unione Europea la disapplicazione non è l'unica soluzione percorribile. Nelle materie di competenza concorrente e nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, il principio del primato impone la disapplicazione della norma nazionale solo quando non è possibile una sua interpretazione conforme al diritto dell'Unione. Qualora invece una lettura conforme è possibile il giudice nazionale può applicare la norma di diritto interno purché interpretata in maniera da eliminare l'antinomia.³²²

Pertanto una via percorribile in futuro potrebbe essere la reinterpretazione del valore artistico come criterio di valutazione del carattere creativo. Già in passato la dottrina italiana aveva prospettato la possibilità di leggere i due lemmi come un'endiadi invece che come due requisiti distinti e autonomi.³²³ Si tratterebbe di una soluzione ermeneutica affine a quella adottata dalla giurisprudenza tedesca³²⁴ che, nell'adesione formale al modello

³²⁰ Cfr. in dottrina DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., 82; FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. dir. ind.* 2015, II, 65.; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in *AIDA* 2020, 14 ss.. Cfr. in giurisprudenza in giurisprudenza Cass. 23 marzo 2017 n. 7477; Cass. 13 novembre 2015 n. 23292; Trib. Milano 1 dicembre 2015, in *AIDA* 2016, 1761; Trib. Milano 16 giugno 2015; Trib. Milano 2 febbraio 2015; Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *GADI* 2014, 6109; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA* 2007, 1180.

³²¹ V. GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, *“La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”*, cit., 419 ss.; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, cit., 12 e SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, cit., 7; GALLI, *La tutela “Europea” di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, cit., 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss.

³²² V. nella giurisprudenza comunitaria CGUE, CGUE 9 marzo 1978, in causa C-106/77, *Simmenthal* e nella giurisprudenza costituzionale italiana Corte Cost. 8 giugno 1984 n. 170, *Granital*, in *Giur. cost.* 1984, I, 1098. Cfr. in dottrina CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, cit., 53 ss.

³²³ Tesi prospettata da BERTANI nel corso della riunione di AIDA del 14 dicembre 2019.

³²⁴ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.

dell'unità dell'arte, ha mantenuto il parametro dell'osservatore informato³²⁵ riqualficandolo però come criterio di valutazione dell'originalità e non più come criterio di valutazione dell'autonomo requisito del livello artistico di creatività previsto dalla giurisprudenza precedente.³²⁶

In questa prospettiva la giurisprudenza tedesca sostiene che l'esistenza di una nozione armonizzata di opera non sia incompatibile con l'adozione di standard di valutazione diversi per categorie di opere diverse.³²⁷ Del resto l'esistenza di vincoli funzionali, inesistenti nelle opere d'arte classiche, non può non incidere sulla valutazione dell'originalità che, in questo senso, va a configurarsi come un criterio relativo piuttosto che come uno standard uniforme.³²⁸

Inoltre la giurisprudenza europea in materia di opera ha armonizzato la nozione di originalità incardinandola sui concetti di creazione intellettuale dell'autore e di libere scelte creative, senza tuttavia fornirne i criteri di valutazione se non in maniera generica in relazione ai condizionamenti funzionali.³²⁹

A differenza dei regimi di tutela di altri diritti di proprietà intellettuale quali disegni e modelli, brevetti e marchi, il sistema europeo del diritto d'autore non offre parametri normativi o criteri valutativi ai fini della individuazione dei requisiti di accesso e dell'ambito della protezione.³³⁰ Ad esempio la disciplina dei disegni e modelli prevede il parametro dell'utilizzatore informato e il criterio dell'impressione generale che consentono di applicare il requisito del carattere individuale e di identificare le forme proteggibili (art. 33 CPI e art. 6 Regolamento Disegni e Modelli UE).³³¹

³²⁵ L'osservatore informato si identifica negli ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico e l'originalità ricorre quando l'opera costituisce un "risultato artistico secondo la percezione di tali ambienti.

³²⁶ V. in giurisprudenza BHG, *Silver Thistle*, in GRUR 1995, 581, 582 e in dottrina v. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, cit., 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, cit., 177; KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, cit., 168 ss.; OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153 s e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.

³²⁷ V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.; GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, cit., 220 e Idem, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

³²⁸ GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, cit., 220;

³²⁹ V. CGUE, *Brompton*, cit. e cfr. in dottrina TISCHNER, op. cit., 974.

³³⁰ V. TISCHNER, op. cit., 974 s.

³³¹ Ibidem, 974 s.

Analogamente il diritto dei marchi prevede il parametro del consumatore medio³³² e il criterio della confondibilità tra segni ai fini dell'apprezzamento del requisito della novità (art. 12 CPI).³³³

Similmente il diritto dei brevetti, ai fini della verifica dell'altezza inventiva, conosce la figura normativa dell'esperto del ramo e il criterio dell'evidenza rispetto allo stato della tecnica (art. 48 CPI).³³⁴

A fronte della mancanza, nel diritto d'autore europeo, di parametri normativi e criteri valutativi simili è inevitabile che in alcuni ordinamenti, come quello tedesco, la giurisprudenza abbia sviluppato parametri e criteri suppletivi (osservatore informato e risultato artistico). La rilettura del valore artistico come criterio di valutazione dell'originalità andrebbe nella medesima direzione e potrebbe essere ritenuto compatibile con le norme contenute nella proposta di Direttiva 2022/0392 (v. *supra* par. 3.1.2).

In questa prospettiva, tuttavia, il valore artistico dovrebbe essere reinterpretato in maniera conforme alla suddetta proposta di Direttiva. Sarebbe arduo sostenere che la tesi del riconoscimento storico-sociale sia compatibile con il principio dell'unità dell'arte, senza considerare gli aspetti critici di questa teoria (v. *supra* par. 3.1.3). L'approccio sociologico adottato dal BGH, secondo cui è originale il design che è socialmente percepito come arte negli ambienti qualificati, appare una soluzione più convincente. Anche se bisogna ammettere che nemmeno questo orientamento è esente da criticità. La valutazione dei circoli familiari con l'apprezzamento dell'arte non è un criterio rigorosamente oggettivo e presenta margini di soggettività e di arbitrarietà che possono dare adito a incertezze.³³⁵

Tuttavia tali criticità appaiono comunque più tollerabili e compatibili con il sistema rispetto a quelle sollevate dalla tesi del riconoscimento storico-sociale (v. *supra* par. 3.1.3). Una via percorribile potrebbe quindi essere quella di reinterpretare il valore artistico come valenza artistica o risultato artistico, in linea con la giurisprudenza tedesca, adottando il parametro dell'osservatore informato identificabile negli ambienti sensibili e familiari con l'apprezzamento dell'arte.

³³² V. EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs*, 2022, 251.

³³³ TISCHNER, op. cit., 974 s.

³³⁴ Ibidem, 974 s.

³³⁵ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di riprendere la tesi ermeneutica elaborata in origine da una parte della dottrina italiana (Fabiani), secondo cui l'opera è dotata di valore artistico quando l'apporto creativo personale dell'autore trascende il carattere utilitario dell'opera e gli attribuisce un autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura. Questa tesi valorizza il dato letterale dell'art. 2 n.10 l.a. che parla non genericamente di valore artistico, ma di valore artistico “*di per sé*”, locuzione che sembra esprimere l'esigenza che l'opera presenti una valenza artistica che prescindendo dalla sua utilità funzionale.³³⁶

In caso di accoglimento della proposta di Direttiva 2022/0392 tale tesi necessiterebbe però dei riadattamenti. Il valore artistico dovrebbe essere riqualificato come criterio di valutazione del carattere creativo. In questo scenario l'opera del disegno industriale sarebbe da ritenersi originale quando l'apporto creativo personale dell'autore trascende il carattere utilitario dell'opera, attribuendogli un autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura. La necessità che l'apporto creativo personale dell'autore trascenda il carattere utilitario della forma sembra convergere con la sentenza Brompton la cui *ratio decidendi* esprime l'esigenza che la forma non sia determinata esclusivamente dalla sua funzione tecnica. Il requisito dell'autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura, sul piano pratico, potrebbe tradursi nella selezione delle forme più arbitrarie e lontane dalla forma standard del prodotto (cfr. *infra* capp. 3.5 e 3.6). Già nella giurisprudenza italiana risalente si registrano decisioni in cui il valore artistico (inteso come requisito cumulativo) veniva identificato nella distanza stilistica dell'opera dal patrimonio delle forme preesistenti.³³⁷

Nonostante le precedenti considerazioni, occorre tuttavia ammettere che non è scontato che la lettura del valore artistico come criterio valutativo dell'originalità venga considerata compatibile con la proposta di Direttiva 2022/0392, in caso di sua approvazione.

³³⁶ V. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss. e SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 269.

³³⁷ V. Trib. Firenze 6 agosto 2003, in *AIDA* 2004, 987, 770 ss.; Trib. Venezia ord. 4 febbraio 2004, in *AIDA* 2005, 1032, 490 ss.; Trib. Torino 17 dicembre 2004, in *AIDA* 2005, 1055, 603 ss.; Trib. Milano 29 marzo 2005, in *AIDA* 2005, 1064, 640 ss. e Trib. Venezia 19 ottobre 2007, in *AIDA* 2009, 1271, 511 e 514. Cfr. in dottrina FABBIO, *Contro una tutela autorale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e *brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 66.

3.1.5 Variabili e prospettive

Come illustrato sopra l'incerto futuro del valore artistico dipende da più variabili che, a seconda della propria combinazione, configurano diversi scenari. Si sintetizzano di seguito tali scenari, dall'ipotesi più conservativa a quella più innovativa.

- 1) La sentenza Cofemel viene interpretata, in linea con la recente giurisprudenza italiana³³⁸, come se non imponesse il modello dell'unità dell'arte e la proposta di Direttiva 2022/0392 non viene approvata. Il valore artistico può venire conservato come criterio cumulativo e speciale di tutela. Parimenti la tesi del riconoscimento storico-sociale può essere mantenuta anche se, a causa dei suoi aspetti critici, sarebbe comunque opportuna una sua revisione o il suo superamento (v. *supra* par. 3.1.3).
- 2) La sentenza Cofemel viene interpretata come se imponesse l'adesione al principio dell'unità dell'arte, in linea con la dottrina maggioritaria,³³⁹ oppure la proposta di Direttiva 2022/0392 viene approvata. La giurisprudenza italiana elabora una lettura correttiva del valore artistico interpretandolo come criterio valutativo dell'originalità. Tale lettura viene considerata conforme al diritto dell'UE. Non è necessario abrogare o disapplicare, nemmeno parzialmente, l'art 2 n. 10 l.a. Tuttavia la tesi del riconoscimento storico-sociale difficilmente potrebbe venir considerata compatibile con il modello dell'*unité de l'art* e, pertanto, sarebbe necessario elaborare tesi ermeneutiche alternative (v. *supra* par. 3.1.4).
 - 2.1) Una via percorribile potrebbe essere quella di interpretare il valore artistico come risultato artistico secondo l'osservatore informato, in linea con la giurisprudenza tedesca.³⁴⁰

³³⁸ V. Trib. Milano 5 luglio 2021, *Molo Design c. Chanel* e Trib. Milano 29 maggio 2020, *Molo Design Limited c. Exhibo s.p.a.* e Cass. Pen. 1 agosto 2022 n 30289.

³³⁹ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, *“La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della “dottrina Cofemel”*, cit., 419 ss.; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, cit.; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, cit.; GALLI, *La tutela “Europea” di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, cit., 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss. Contra v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, cit., 174 ss.

³⁴⁰ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e brevi note sul diritto italiano vigente, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

- 2.2) Una soluzione alternativa potrebbe essere invece quella di identificare il valore artistico nell'apporto creativo personale dell'autore trascende il carattere utilitario dell'opera, attribuendogli un autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura.³⁴¹
- 3) La sentenza Cofemel viene interpretata come se imponesse l'adesione al principio dell'unità dell'arte oppure la proposta di Direttiva 2022/0392 viene approvata.³⁴² L'ipotesi di leggere il valore artistico come criterio valutativo dell'originalità non viene considerata compatibile con il modello dell'unità dell'arte dalla giurisprudenza nazionale o euro-unitaria. L'unica soluzione percorribile, per evitare il cumulo totale di tutele, sarebbe quella di ridefinire in senso restrittivo il requisito dell'originalità (v. *infra* capp. 3.2 ss.).

3.1.6 Il cumulo di tutele: rischi per la concorrenza e tendenze correttive

L'ordinamento dell'Unione Europea non solo ammette la cumulabilità tra tutela sui generis del design e diritto d'autore ma la impone agli stati membri in una prospettiva di armonizzazione, pur riservando a questi ultimi la facoltà di determinarne la misura (art. 17 Direttiva 98/71 e l'art. 96 Regolamento 6/2002). Il principio del cumulo di tutele è richiamato espressamente dal considerando 8 della Direttiva 71/98 e dal considerando 32 del Regolamento 6/2001. L'attuale quadro giuridico consente quindi ai legislatori nazionali di condizionare l'accesso del design alla tutela autoriale in ragione di requisiti speciali, ma non ne consente l'esclusione totale.³⁴³

Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia il cumulo deve necessariamente essere parziale, si deve cioè riferire soltanto ad alcuni disegni e modelli. Se vi fosse una sovrapposizione totale vi sarebbe una lesione delle finalità e dell'effettività delle rispettive tutele. In particolare la tutela del design non troverebbe quasi mai applicazione se non in via ancillare, ad esempio per provare la paternità dell'opera mediante la registrazione.³⁴⁴ Inoltre il cumulo totale produrrebbe rilevanti effetti anti-

³⁴¹ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss. e SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 269.

³⁴² Cfr. Trib. Milano 25 febbraio 2022 n. 2526, *Cassegrain*.

³⁴³ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss.; IDEM, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273; GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276 ss. e IDEM, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 263 ss. e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 119.

³⁴⁴ V. CGUE, *Cofemel*, cit., parr. 50 e 51.

concorrenziali garantendo sostanzialmente a ogni design innovativo e individualizzante una tutela di lunga durata quale quella apprestata dal diritto d'autore (70 anni dalla morte dell'autore o dall'ultimo dei coautori). L'ambito delle forme di pubblico dominio si restringerebbe insieme alle opportunità di concorrenza tra imprese.³⁴⁵

Secondo la Corte di Giustizia i disegni e modelli tutelano le forme nuove e individualizzati che presentino un carattere utilitario e sono destinate alla produzione di massa. Invece il diritto d'autore si applica soltanto agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere, cioè che rientrano nella nozione euro-unitaria di opera in quanto creazioni intellettuali dell'autore³⁴⁶ (v. supra par. 1.4.6).

Del resto sul piano concettuale non c'è dubbio che il diritto d'autore e i disegni e modelli costituiscono due tutele distinte, basate su presupposti autonomi e che perseguono ognuna le proprie finalità tipiche.³⁴⁷

Il carattere individuale ricorre quando il disegno industriale suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto alle forme predivulgate e prescinde dall'eventuale apporto creativo personale del designer. Ciò non implica che il design non sia il risultato di uno sforzo creativo ma che il processo creativo non deve necessariamente ricollegarsi alla personalità dell'autore.³⁴⁸ L'originalità, invece, sussiste quando l'opera costituisce una creazione intellettuale dell'autore mediante la quale questi esprime libere

³⁴⁵ V. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 269; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 51 ss. e INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 818 ss.

³⁴⁶ V. CGUE, *Cofemel*, cit., parr. 50-52.

³⁴⁷ Cfr. KUR, *The green paper "design approach", what's wrong with it?* In *EIPR* 1993, 378 ss.; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 751 ss. e FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.

³⁴⁸ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 229 ss. e GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 83 ss. e RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, cit., 125.

scelte creative.³⁴⁹ In questa prospettiva la distinzione tra carattere individuale e originalità non va ricostruita in termini quantitativi bensì qualitativi.³⁵⁰

È opportuno rilevare che l'originalità costituisce un requisito tendenzialmente più stringente del carattere individuale, richiedendo non solo una differenziazione visuale ed estetica, ma anche un rapporto espressivo tra la forma e la personalità dell'autore.³⁵¹

Sebbene sul piano concettuale queste differenze siano chiare, sul piano pratico si registra la tendenza a sovrapporre i due test valutando l'originalità con criteri molti simili a quelli impiegati per la valutazione del carattere individuale. Negli ordinamenti che aderiscono al modello dell'unità dell'arte, come la Francia, tale approccio tende storicamente a produrre un cumulo totale delle tutele.³⁵²

A fronte dei rischi per la concorrenza derivanti da questo approccio sono gradualmente emerse tendenze correttive. Ad esempio la giurisprudenza francese ha riponderato il test di applicazione del diritto d'autore rendendolo più stringente rispetto a quello di applicazione dei disegni e modelli, elaborando criteri di valutazione dell'originalità diversi rispetto a quelli previsti per il carattere individuale. La prassi decisionale affermatasi nei tribunali francesi richiede (in maniera analoga al Tribunale di Milano nella sentenza Cassegrain) che il titolare dei diritti allegli e descriva le singole scelte estetiche che conferiscono all'opera la propria fisionomia e che recano l'impronta personale

³⁴⁹ V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard Verlags GmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA 2016*, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

³⁵⁰ V. KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss.; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, cit. 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

³⁵¹ V. KUR, *The green paper "design approach", what's wrong with it?*, cit., 378 ss.; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 751 ss. e FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss.

³⁵² V. A. LUCAS, H. LUCAS e A. LUCAS -SCHLOETTER, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, 2012, 115; KAHN, *The copyright design interface in France*, in *Derclaye, The copyright design interface, past, present and future*, cit., 12 ss.; GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, in *GRUR International 2022*, 71(3), 220 e Idem, *Unities of art: reconciling function and copyright*, in *IIC 2021*, 52, 1181 ss.

dell'autore.³⁵³ Un approccio molto simile sembra essere stato adottato dal Tribunale di Milano nella sentenza Cassegrain.³⁵⁴

Analogamente nell'ordinamento tedesco l'adesione al modello dell'*unité de l'art* non ha comportato una totale sovrapposizione delle tutele. A seguito del *revirement* inaugurato dalla sentenza *Geburtstagszug* l'originalità è sì l'unico requisito richiesto, ma i suoi parametri di valutazione sono diversi e più stringenti rispetto a quelli utilizzati per l'apprezzamento del carattere individuale. In particolare il test di selezione si basa sulla percezione degli ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico e ricorre quando secondo tale percezione il design costituisce un risultato artistico (v. *supra* par. 1.5.2).³⁵⁵ Pur non essendo più richiesta una creatività superiore alla media,³⁵⁶ il test basato sulla percezione degli ambienti qualificati configura una soglia di accesso tendenzialmente più alta rispetto a quella determinata da novità e carattere individuale. Sul piano pratico questo orientamento si traduce, ad esempio, nell'esclusione dal campo di applicazione del diritto d'autore delle forme banali e standardizzate.³⁵⁷

Inoltre, in questo ordinamento, l'adesione al principio dell'unità dell'arte è mitigata, oltreché dal parametro dell'osservatore informato, anche da un test di esclusione delle forme funzionali particolarmente stringente e dal principio della relatività dell'ambito di

³⁵³ V. in giurisprudenza Cass. Com. 29 marzo 2017, 15-10.885; App. Parigi, 4 maggio 2018, 17/15470; App. Parigi 11 maggio 2011, *La Redoute c. Caroll International*, disponibile su Juris data n. 2011-008582 e App. Parigi 6 dicembre 2013, *SA Van Cleef & Arpels et al. C. Sarl Actuelle*. V. in dottrina KAHN, *The copyright design interface in France*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 21 ss. e GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, cit., 220.

³⁵⁴ V. Tribunale di Milano, *Cassegrain*, cit.

³⁵⁵ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

³⁵⁶ Per approfondimenti sul requisito del livello artistico di creatività richiesto dalla giurisprudenza precedente alla sentenza *Geburtstagszug* v. BHG, *Silver Thistle*, in GRUR 1995, 581, 582 e cfr. in dottrina v. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, cit., 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, cit., 177; KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, cit., 168 ss.; HENNING-BODEWIG e RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in IIC 1991, 643; SCHRICKER, *Farewell to the "level of creativity" (Schöpfungshöhe) in German copyright law*, cit., 41 ss.; OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153; FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 29 ss. e GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, in GRUR International 2022, 71(3), 218 ss.

³⁵⁷ V. in giurisprudenza BGH 13 novembre 2013 "*Geburtstagszug*" e Trib. Distr. Düsseldorf, 17 October 2019, n. 68/18. Cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153 s. e GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, cit., 220 ss.

protezione, secondo cui l'ampiezza della tutela varia in ragione dello spazio creativo disponibile per il designer.³⁵⁸

L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei tribunali nazionali dimostra che l'approccio dell'unità dell'arte, con i dovuti correttivi, non determina necessariamente una sovrapposizione totale dei regimi di protezione. L'assenza di requisiti di merito estetico o artistico può essere efficacemente compensata da un'interpretazione restrittiva della nozione di originalità.³⁵⁹ Del resto l'esistenza di una nozione unitaria di opera non osta alla formulazione di criteri di valutazione dell'originalità diversi per opere diverse e, di conseguenza, i criteri adottati per l'apprezzamento delle opere del disegno industriale possono legittimamente essere più stringenti di quelli utilizzati per altre categorie di opere.³⁶⁰

Spetta ai giudici nazionali il compito di tradurre la nozione euro-unitaria di opera in un test di originalità equilibrato che selezioni le opere che costituiscono creazione intellettuale dell'autore espressione di libere scelte creative. Tale test deve essere definito in funzione di un duplice obiettivo: da un lato deve evitare un accesso illimitato, cioè un cumulo totale, e dall'altro evitare un accesso quasi impossibile che renderebbe ineffettive le norme dettate a tutela delle opere del disegno industriale (ad es. l'art. 2 n. 10 l.a.).³⁶¹

³⁵⁸ V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

³⁵⁹ In questo senso cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, par. 54.

³⁶⁰ V. GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, cit., 221 e Idem, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

³⁶¹ Cfr. DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 445 ss.

3.2 IL TEST DI ORIGINALITÀ DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA

A fronte del rischio di cumulo totale è necessario formulare un test di originalità autonomo e più stringente rispetto al test di accesso alla tutela dei disegni e modelli (v. *supra* par. 3.1.6).

Sebbene *de jure condito* la valutazione dell'originalità non esaurisca il test di applicazione del diritto d'autore in quegli ordinamenti che prevedono, a livello legislativo o giurisprudenziale, requisiti ulteriori di merito artistico, è probabile che in un prossimo futuro anche questi ordinamenti dovranno accogliere il principio dell'unità dell'arte.

Qualora la proposta di Direttiva 2022/0392 formulata dalla Commissione venisse approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, tali stati dovrebbero abrogare i requisiti di merito artistico. In particolare lo Stato Italiano dovrebbe abrogare il requisito dal valore artistico (v. *supra* par. 3.1.2), a meno che non se ne ammettesse un'interpretazione correttiva che lo si riqualifichi come indice di originalità (v. *supra* 3.1.4).

In ogni caso, a prescindere dall'esito della proposta della Commissione, nel panorama europeo la maggior parte degli ordinamenti prevedono l'originalità come requisito esclusivo di tutela e, laddove invece esistono requisiti ulteriori, la sentenza Cofemel ha generato incertezze interpretative tali da rendere comunque l'originalità la ragione più liquida.³⁶² Pertanto la definizione di un test di originalità rigoroso è un'esigenza prioritaria che accomuna tutti gli ordinamenti europei.

A tal fine il necessario punto di partenza è la valorizzazione delle tendenze evolutive della giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei tribunali nazionali (v. *supra* capp. 2 e 3.1). Nei prossimi paragrafi si cercherà quindi di interpretare e utilizzare tali coordinate al fine di formulare un test di originalità coerente con le finalità tipiche del diritto d'autore e con l'esigenza di non sacrificare in maniera sproporzionata la concorrenza.

Il test di originalità che si propone è basato sulle seguenti considerazioni di ordine generale.

- a) La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza Cofemel, ha chiarito che il cumulo tra tutela autoriale e tutela *sui generis* deve essere necessariamente parziale, si deve cioè riferire soltanto ad alcune opere. Il cumulo totale comprometterebbe le finalità e l'effettività dei rispettivi regimi di protezione. In particolare la tutela del design

³⁶² V. Tribunale di Milano, *Cassegrain*, cit.

rischierebbe di non trovare quasi mai applicazione, se non in via ancillare e strumentale, ad esempio, per provare la paternità dell'opera mediante la registrazione³⁶³ (v. *supra* capp. 1.4.6 e 3.1.6).

- b) Negli ordinamenti che aderiscono al principio dell'*unité de l'art* l'esigenza di evitare il cumulo totale non può essere soddisfatta che mediante un'applicazione restrittiva del requisito dell'originalità. Negli altri ordinamenti, come illustrato sopra, l'interpretazione restrittiva dell'originalità è comunque utile in vista di un possibile superamento legislativo dei requisiti di merito artistico (v. *supra* par. 3.1.2).
- c) Il test di originalità non può che basarsi sulla nozione euro-unitaria di opera, incardinata sul concetto di creazione intellettuale dell'autore, risultato di libere scelte creative mediante le quali quest'ultimo esprime la propria impronta personale³⁶⁴ (v. *supra* par. 2.1).
- d) La disciplina autoriale, in via generale, non richiede un livello qualificato di originalità ai fini della sua applicazione. La protezione è accordata anche in presenza di un livello di creatività modesto.³⁶⁵ Tuttavia nelle opere del disegno industriale l'esistenza di vincoli tecnici, economici o di altra natura restringe inevitabilmente lo spazio creativo e rende più difficile identificare gli elementi espressivi. Tali elementi possono essere infatti facilmente confusi con elementi funzionali derogabili o con elementi dettati da esigenze commerciali, dal momento che si combinano con essi in una forma unitaria.

³⁶³ CGUE, *Cofemel*, cit., parr. 50 e 51.

³⁶⁴ V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard Verlags GmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

³⁶⁵ V. RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Il dir. ind.* 1994, 95; SPADA, *Banche di dati e diritto d'autore* (il "genere" del diritto d'autore sulle banche di dati), cit., 10; BERTANI, *In tema di edizione critica dell'opera musicale*, nota a App. Torino 16 marzo 1998, cit., 510; BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, cit., 328; UBERTAZZI, *Diritto d'autore e diritti connessi*, cit., 8 ss.; RICOLFI, *Diritto d'autore*, in COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, cit., 365; FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205; GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., 72 ss.; SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, cit., 172; DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 441; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 73 ss.; KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; MONGILLO, *Opere dell'ingegno, idee ispiratrici e diritto d'autore*, *Quaderni della rivista di diritto dell'impresa*, cit., 45; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 9 ss.

Questa circostanza impone un'indagine più attenta e rigorosa circa l'esistenza di libere scelte creative, rispetto alle opere dell'arte pura dove gli elementi espressivi sono più facili da riconoscere.³⁶⁶

- e) L'indagine circa l'esistenza di libere scelte creative nella progettazione della forma richiede la ricostruzione dei fattori che hanno guidato il processo creativo. Tra questi fattori normalmente vi sono l'esigenza di ottenere un risultato tecnico e il fine di commercializzare il prodotto. Il design assolve infatti a una funzione utile in quanto è destinato a essere incorporato in oggetti d'uso, prodotti in serie e messi in commercio. Viceversa non è scontato che il design esprima libere scelte creative, in quanto non è scontato che la forma del prodotto venga concepita come veicolo di espressione artistica.³⁶⁷
- f) Il processo creativo è un processo intellettuale interiore la cui ricostruzione non è agevole e non può essere oggetto di prova diretta. Secondo la sentenza *Brompton* l'indagine sui fattori che hanno guidato il processo creativo deve basarsi sugli elementi fattuali pertinenti, quali esistevano al momento dell'ideazione, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione.³⁶⁸
- g) Ai fini dell'individuazione di questi fattori, elementi utili possono essere ricavati dall'analisi dell'aspetto del prodotto in relazione alla sua funzione.³⁶⁹
- h) Tuttavia, sul piano probatorio, non è agevole dimostrare che una scelta stilistica sia stata dettata anche da valutazioni artistiche e non solo da esigenze meramente funzionali o commerciali. Pertanto un approccio efficace potrebbe essere quello di procedere per esclusione individuando quelle forme che risultano dettate esclusivamente da considerazione tecniche, commerciali o di altra natura. Parimenti, in applicazione della *Merger Doctrine*, vanno escluse quelle forme che risultano indistinguibili dall'idea su cui sono fondate (v. *supra* par. 2.3.3).
- i) Per quanto attiene ai condizionamenti funzionali la sentenza *Brompton* fornisce indicazioni e criteri di valutazione utili, sostanzialmente basati sulla *Merger Doctrine* (v.

³⁶⁶ V. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 160; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 10 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184 ss. V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit.

³⁶⁷ V. CGUE, *Brompton*, cit., parr. 34, 35 e 37.

³⁶⁸ V. CGUE, *Brompton*, cit., par. 37.

³⁶⁹ V. CGUE, *Brompton*, cit., parr. 35 e 36.

supra par. 2.3.3), che portano a escludere le forme dettate unicamente dalla propria funzione tecnica anche se derogabili (v. *supra* par. 2.3). Per quanto attiene invece ai condizionamenti di altro tipo, ad esempio di natura commerciale o finanziaria, mancano del tutto riferimenti legislativi o giurisprudenziali. In quanto caso sarà quindi necessario uno sforzo interpretativo maggiore per elaborare criteri di valutazione e selezione delle forme condizionate dai fattori in questione.

- j) Gli effetti della *Merger Doctrine* non si esauriscono nell'esclusione delle forme funzionali pure ma includono l'esclusione di altre forme caratterizzate dall'indistinguibilità tra idea e sua espressione (v. *infra* par. 3.4).

Alla luce delle precedenti considerazioni si propone un test di originalità, basato su un meccanismo di esclusione progressiva, articolato nei seguenti 3 steps.

- 1) Esclusione delle forme funzionali "pure", cioè dettate esclusivamente dalla propria funzione tecnica.
- 2) Esclusione delle forme indistinguibili dall'idea che esprimono, sulla base della dicotomia tra idea e forma espressiva.
- 3) Esclusione delle forme dettate unicamente da fattori tecnico-industriali, normativi, economico-finanziari, commerciali e legati alla cultura di massa, da identificarsi nelle forme comuni, banali o standardizzate.

I disegni e modelli che superano tutti e tre gli steps possono essere considerati creazioni intellettuali dell'autore risultato di libere scelte creative e possono dunque essere ammessi alla tutela autoriale. L'ordine degli steps sopra indicato ha fini meramente esplicativi. L'ordine di valutazione ottimale dipende ragionevolmente dalle circostanze del caso concreto, secondo il principio processual-civilistico della ragione più liquida.

3.3 STEP 1: ESCLUSIONE DELLE FORME DETTATE UNICAMENTE DALLA PROPRIA FUNZIONE TECNICA

3.3.1 La dottrina Brompton: problemi applicativi e profili probatori

La Corte di Giustizia nella sentenza Brompton afferma che le forme funzionali non ammissibili alla protezione autoriale sono le forme puramente funzionali, cioè dettate unicamente da fattori tecnici. In questo caso infatti i vincoli funzionali non lasciano spazio per l'espressione di libere scelte creative o lasciano uno spazio così limitato che l'idea e la sua espressione si confondono (par. 33). La motivazione della Corte valorizza la dicotomia classica tra idea e forma espressiva riconducendo la funzione utilitaria alla sfera delle idee piuttosto che a quella delle forme, sebbene la funzionalità sia, nel design industriale, una qualità della forma. Secondo questa ricostruzione quando l'aspetto del prodotto è condizionato esclusivamente da fattori tecnici l'idea e sua espressione non sono distinguibili (v. *supra* par. 2.3).³⁷⁰

La Corte di Giustizia tuttavia, nel rispetto dei limiti della propria giurisdizione³⁷¹ (v. *supra* par. 2.2.7), non stabilisce se nel caso concreto il design della bicicletta Brompton sia stato influenzato unicamente dalla sua funzione tecnica e, purtroppo, non fornisce nemmeno criteri pratici per stabilire quando ricorra questa circostanza. I giudici europei si limitano a valutare i criteri proposti dal giudice del rinvio dichiarandoli o irrilevanti (la volontà del presunto contraffattore) o comunque non determinanti (l'esistenza di forme alternative, l'esistenza di un brevetto anteriore scaduto e l'efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico). Tali fattori assumono rilievo soltanto nella misura in cui rivelano le considerazioni effettuate nell'ideazione della forma. Non assumono invece alcuna rilevanza i fattori esterni o successivi alla creazione (parr. 35-37).

Il compito di elaborare criteri di valutazione delle forme funzionali è demandato ai giudici nazionali (par. 38). Tale compito è però tutt'altro che agevole dal momento che implica una ricostruzione delle motivazioni e dei condizionamenti che hanno guidato il processo creativo il quale, trattandosi di un processo intellettuale interno, non è suscettibile di conoscenza e prova diretta. La soluzione ottimale e forse l'unica concretamente

³⁷⁰ Cfr. In dottrina TISCHNER, op. cit., 974 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1170 ss.

³⁷¹ BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, cit., 451 ss.

percorribile è quella di elaborare indici probatori oggettivi da cui desumere l'esistenza e l'incidenza di libere scelte creative nella progettazione della forma.

3.3.2 I criteri valutativi proposti dal giudice del rinvio

Un punto di partenza per l'elaborazione di indici e presunzioni da cui ricavare l'originalità o la non originalità dell'opera può essere la valorizzazione dei due criteri proposti dal Tribunale di Liegi in sede di rinvio pregiudiziale, cioè l'esistenza di un brevetto anteriore scaduto sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito e l'efficacia della forma a pervenire a tale risultato tecnico. Come illustrato sopra, la Corte di Giustizia ha ritenuto questi criteri non determinanti, anche se ne ha riconosciuto la relativa utilità nella misura in cui rivelano le considerazioni svolte nell'ideazione della forma (v. *supra* par. 2.3.6).

Traslando queste considerazioni sul piano processuale si può ipotizzare che, benché queste due circostanze non possano fondare presunzioni assolute circa la pura funzionalità della forma, possono ragionevolmente fondare presunzioni relative. In questa prospettiva dall'esistenza di un brevetto scaduto sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico (ad es. nel caso Brompton il sistema di piegatura della bicicletta) si può presumere che la progettazione sia stata condizionata esclusivamente da considerazioni tecniche.

Se il procedimento o il prodotto in cui è incorporato il design è brevettato è probabile che la forma sia stata concepita esclusivamente per avere una determinata efficacia tecnica e che, quindi, le esigenze funzionali abbiano condizionato la progettazione in maniera totalizzante o che, comunque, abbiano lasciato uno spazio creativo talmente ristretto da limitare i modi di espressione dell'idea al punto tale da renderla indistinguibile dalla sua forma espressiva.

In questa direzione l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni al caso Brompton, afferma che l'esistenza di un brevetto registrato può consentire di chiarire se ricorressero condizioni tecniche che imponevano la forma del prodotto. In particolare la documentazione inerente la procedura di brevettazione è particolarmente preziosa in quanto contiene la descrizione del disegno e della sua funzionalità ed è probabile che tale

descrizione sia molto esauriente, nella misura in cui da essa dipende la portata della tutela brevettuale.³⁷²

Trattandosi di una presunzione relativa il titolare potrebbe fornire prova contraria sostenendo, ad esempio, che l'esistenza di un procedimento brevettato finalizzato al raggiungimento di soluzioni tecniche non ha condizionato l'ideazione della forma in maniera totalizzante. La documentazione di brevettazione potrebbe fornire la prova di tale circostanza.

Analogamente l'efficacia della forma rispetto a un risultato tecnico, sebbene non determinante, potrebbe fondare una presunzione relativa di funzionalità pura. Più precisamente un elevato grado di efficacia funzionale potrebbe far presumere che non sia stato spazio sufficiente per l'esercizio di libere scelte creative. Anche se si potrebbe obiettare che il valore del design funzionale risiede proprio nell'armonizzazione di estetica, funzionalità e comodità d'uso e che quindi l'esclusione delle forme tecnicamente più efficaci precluderebbe la tutela a un numero elevato di disegni e modelli.

Più convincente potrebbe allora risultare la presunzione di segno opposto, cioè dalla scarsa funzionalità della forma industriale si potrebbe ricavare la sua originalità o che comunque considerazioni di natura non tecnica abbiano giocato un ruolo nella progettazione. Un esempio classico è lo spremiagrumi del celebre designer Alessi. Un'opera del disegno industriale denota originalità tanto più è arbitraria, capricciosa e strutturalmente svincolata dalla funzione d'uso che deve assolvere.



³⁷² Conclusioni dell'Avvocato generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 6 febbraio 2020, C-833/18, *Brompton*, cit., par. 80.

³⁷³ Spremiagrumi di Alessi. Immagine tratta da <https://ilmestolodoro.com/gli-spremiagrumi-alessi/>.

Più in generale si può sostenere che maggiore è l'efficacia funzionale di un design maggiore è la probabilità che considerazioni di natura puramente estetica non abbiano giocato alcun ruolo o abbiano giocato un ruolo marginale. Questa conclusione è coerente con l'approccio olistico che caratterizza l'ordinamento tedesco, secondo cui la soglia di creatività necessaria per accedere alla protezione autoriale è tanto più alta quanto più intensi sono i condizionamenti funzionali. L'elevato grado di efficacia funzionale riduce infatti lo spazio creativo a disposizione del designer (v. *supra* par. 2.3.8).³⁷⁴

3.3.3 Altri criteri

Un'ulteriore presunzione che si potrebbe ipotizzare è legata alle modalità di commercializzazione del prodotto. Gli oggetti di design, soprattutto se di fascia alta, quando vengono esposti in fiere, allestimenti ed esibizioni vengono spesso accompagnati da pannelli o targhe esplicative. Le informazioni e le descrizioni ivi contenute possono fornire indizi utili, anche se non determinanti, per la valutazione del processo creativo. Ad esempio una descrizione incentrata esclusivamente su aspetti funzionali del prodotto potrebbe far presumere che il design sia stato concepito esclusivamente sulla base di considerazioni tecniche.

Viceversa una descrizione dell'oggetto incentrata sulla personalità dell'autore e sul messaggio artistico che questi vuole esprimere potrebbe far presumere che libere scelte creative abbiano plasmato la forma in armonia con considerazioni di natura tecnica. In alcuni allestimenti i designer promuovono le proprie creazioni spiegando al pubblico che l'oggetto esposto riflette una rimediazione personale della forma del prodotto che si ricollega a un messaggio artistico, al pari delle opere dell'arte visiva concettuale.

Certo si potrebbe obiettare che attribuire un'eccessiva importanza alle attività di autopromozione del designer o delle imprese aventi causa significherebbe consentire agli interessati di accaparrarsi i diritti d'autore sulla base di facili dichiarazioni non necessariamente corrispondenti al vero. Tuttavia si deve tenere in debito conto che nei giudizi di contraffazione il giudice decide la controversia non sulla base di una singola presunzione ma sulla base del quadro probatorio generale. Sebbene la descrizione dell'oggetto contenuta in un pannello, di per sé, non sia sufficiente a provarne l'originalità,

³⁷⁴ V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus* (noto come caso *Spacenet*) e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178

ne può cionondimeno costituire un elemento indiziario. Del resto le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti e spetta comunque al giudice apprezzarle discrezionalmente senza automatismi (art. 116 c.p.c.).

Ad esempio la descrizione del design in termini di veicolo di espressione artistica della personalità dell'autore, in concomitanza con la natura arbitraria e capricciosa della forma e la sua scarsa efficacia funzionale possono concorrere congiuntamente a provare l'originalità dell'opera. Si tratterebbe in questo caso di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Viceversa un pannello esplicativo che esalta l'apporto creativo personale del designer ma si riferisce a un design banale e in cui è difficile cogliere condizionamenti di tipo estetico ben difficilmente potrebbe far presumere l'esercizio di libere scelte creative.

Si precisa che la valorizzazione delle modalità di presentazione del design al pubblico non contrasta con l'esclusione della rilevanza dei fattori esterni e successivi alla creazione stabilita dalla sentenza *Brompton*. Quando la Corte di Giustizia afferma che tali fattori non debbano essere tenuti in considerazione intende che l'originalità dell'opera non può dipendere da fattori esterni e successivi. Al contrario nulla esclude che da fatti successivi o esterni alla progettazione si possano provare, in via presuntiva, i fattori che l'hanno condizionata i quali, invece, devono necessariamente essere interni e concomitanti rispetto al processo ideativo.

Del resto anche la brevettazione è un fatto successivo e esterno alla creazione. Si tratta di una procedura amministrativa che viene avviata a seguito della ricerca e sviluppo dell'invenzione. Tuttavia dall'esistenza di un brevetto si può presumere che la forma sia stata dettata esclusivamente dalla sua funzione tecnica. La Corte di Giustizia stessa ammette la rilevanza, sebbene relativa, di questa circostanza.³⁷⁵

Elementi valutativi e presuntivi ulteriori dovranno essere individuati dai giudici nazionali a seconda della casistica.

³⁷⁵ CGUE, *Brompton*, cit., par. 35.

3.4 STEP 2: ESCLUSIONE DELLE FORME INDISTINGUIBILI DALL'IDEA CHE ESPRIMONO

3.4.1. La *Merger Doctrine* oltre la funzionalità

Gli effetti della *Merger Doctrine* vanno al di là dell'esclusione delle forme puramente funzionali dal campo di applicazione del diritto d'autore. Anche forme dettate da considerazioni non puramente tecniche possono essere indistinguibili dall'idea alla base della loro progettazione.

Prendiamo in considerazione, ad esempio, il caso *Cofemel* dove la parte attrice invocava la tutela autoriale su modelli di felpe e magliette indicando come elementi espressivi proteggibili l'immagine stampata nella parte anteriore della maglia, lo schema dei colori, la localizzazione della tasca a marsupio e le attaccature della tasca. Come sostenuto dall'Avvocato Generale nelle sue Conclusioni tutti questi elementi estetici sono in realtà indistinguibili dalle idee alla base della loro progettazione, ma ciò non significa che sono necessariamente dettati da ragioni funzionali.³⁷⁶

I fattori che hanno condizionato l'ideazione di questi elementi potrebbero essere in parte slegati da esigenze funzionali, ad esempio la localizzazione della tasca a marsupio o il suo tipo di attaccatura potrebbero riflettere anche una finalità di tipo estetico. Non si può negare che il posizionamento delle tasche in un capo d'abbigliamento incide sull'aspetto complessivo del prodotto e costituisce un elemento idoneo a influenzare l'apprezzamento del consumatore. Tuttavia, in questa ipotesi, la posizione della tasca a marsupio e l'idea di posizionare la tasca in quella determinata sezione della felpe coincidono o, in ogni caso, i modi di posizionare la tasca sono così limitati che l'idea e la sua espressione si confondono. Del resto le tasche di un vestito non possono essere collocate in un numero elevato di posizioni, le opzioni estetiche alternative a disposizione del designer sono alquanto limitate, il che significa che difetta uno spazio sufficiente per l'espressione di libere scelte creative.³⁷⁷ In questi casi, un'auspicabile applicazione rigorosa della *Merger Doctrine* dovrebbe portare a escludere la proteggibilità della posizione di tasche, bottoni o cerniere, anche se di per sé innovativa, arbitraria o estremamente fantasiosa e capricciosa.

³⁷⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale SZPUNAR 2 maggio 2019, *Cofemel*, cit., parr. 58-60-

³⁷⁷ Cfr. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 117 ss.

Alla luce delle precedenti considerazioni emerge come l'applicazione estensiva della *Merger Doctrine* al design industriale dovrebbe contribuire a rendere il test di originalità più selettivo, con conseguenze che trascendono la mera esclusione delle forme funzionali pure. Per tali ragioni l'esclusione delle forme indistinguibili dall'idea che esprimono deve essere considerata uno step autonomo del test di originalità proposto.

3.4.2 Caso scuola

Per illustrare meglio l'autonomia dello step in questione rispetto allo step di esclusione delle forme funzionali pure, si può formulare il seguente esempio. Ipotizziamo un cappotto in cui la collocazione delle tasche invece di essere all'altezza approssimativa delle mani dell'utilizzatore, come nei modelli canonici, è situata all'altezza delle spalle e le tasche non sono dotate di una cerniera e quindi non possono essere chiuse, in maniera da non potere essere utilizzate nemmeno per contenere oggetti (si tratta ovviamente di un caso di scuola dal momento che un modello di questo genere difficilmente potrebbe apparire esteticamente gradevole).

In questo caso non si potrebbe ragionevolmente sostenere che la collocazione così arbitraria delle tasche rifletta considerazioni puramente funzionali. Al contrario la scelta creativa sembrerebbe determinata esclusivamente da considerazioni di natura estetica, sebbene di dubbio gusto, dal momento che la collocazione delle tasche all'altezza delle spalle le renderebbe sostanzialmente inutilizzabili. Ci troveremmo di fronte a una componente del modello caratterizzata da scarsa efficacia funzionale, poiché l'utilizzatore dovrebbe compiere un movimento lungo e faticoso per utilizzare le tasche e l'assenza di chiusure a zip le renderebbe poco utili anche per il contenimento di oggetti che potrebbero cadere a terra al primo movimento brusco.

Alla luce di queste considerazioni, il design in esame supererebbe il primo step in quanto sarebbe agevolmente dimostrabile che non è stato progettato esclusivamente sulla base di ragioni funzionali. Se esistesse solo questo step la forma sarebbe proteggibile con diritto d'autore.

Immaginiamo ora però che il modello in esame venga commercializzato da una nota casa di moda che riesca a farlo apprezzare al pubblico più sofisticato grazie a ingenti investimenti pubblicitari. Ipotizziamo poi che i *competitor* di questa casa di moda, desiderosi di intercettare lo stesso segmento di mercato, comincino a commercializzare cappotti simili, caratterizzati dal posizionamento delle tasche all'altezza delle spalle. La casa di moda

potrebbe azionare i diritti d'autore sulla forma protetta, argomentando che la collocazione delle tasche costituisce una caratteristica non dovuta a ragioni funzionali ma che, al contrario, presenta un livello di arbitrarietà stilistica tale da denotare un elevato grado di originalità.

Se la caratteristica in esame venisse considerata come elemento espressivo dell'opera proteggibile con diritto d'autore ne risulterebbe un'inaccettabile limitazione della concorrenza. L'impresa titolare dei diritti potrebbe indebitamente monopolizzare l'idea di tasca collocata all'altezza delle spalle, impedendo ai concorrenti di soddisfare la domanda di cappotti aventi tali caratteristica.

L'unico rimedio a questi rischi sarebbe l'applicazione integrale della *Merger Doctrine* alle forme utili, con effetti trascendenti la mera identificazione tra idea e funzione tecnica. Lo step 2 del test proposto escluderebbe la forma in esame dal campo di applicazione della tutela autoriale, in quanto non distinguibile dall'idea che l'ha ispirata o, in ogni caso, in quanto la limitatezza dei modi di esprimere l'idea impedirebbe di distinguerla dalla sua espressione.

3.4.3 Convergenze con la teoria delle forme discrezionali

L'applicazione estensiva della *Merger Doctrine* qui sostenuta converge con la teoria delle forme discrezionali elaborata dalla dottrina italiana. Secondo questo orientamento l'opera è proteggibile con diritto d'autore soltanto se rappresenta il proprio contenuto ideativo o informativo in modo discrezionale, secondo forme non necessitate rispetto al messaggio trasmesso. Laddove invece le modalità di espressione sono necessitate non è applicabile la tutela apprestata dal diritto d'autore, altrimenti la protezione della forma espressiva si comunicherebbe al contenuto.³⁷⁸

Nell'ambito delle opere letterarie o di fruizione culturale la teoria delle forme discrezionali garantisce una tutela rafforzata della libertà di informazione, della libertà di

³⁷⁸ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 111 ss e cfr. SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, cit.; IDEM, *Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection*, cit., 1924-36; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss.; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss. e GUIZZARDI, *L'unità de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319; INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, in *IIC* 2022, 51, 804 ss. V. in giurisprudenza Corte Suprema USA 1879, *Baker v. Selden*. Cfr. nella giurisprudenza UE CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE 4 ottobre 2011, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit. e CGUE 2 maggio 2012, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit. e nella giurisprudenza americana Corte Suprema USA 1879, *Baker v. Selden*.

pensiero e della libertà scientifica, ricollegandosi a valori di rango costituzionale.³⁷⁹ La valorizzazione della dicotomia tra forma e idea consente di risolvere il conflitto tra gli interessi privati all'appropriazione delle informazioni e l'interesse collettivo alla loro circolazione, impendendo l'appropriabilità di risorse idonee ad alterare la concorrenza.³⁸⁰

Nel campo delle creazioni utili, cioè che presentano una valenza strumentale rispetto alla produzione di beni e servizi, la selezione delle forme discrezionali è funzionale a impedire la monopolizzazione di soluzioni tecniche e a garantire quindi la concorrenzialità dei mercati dei beni e servizi che incorporano tali creazioni. Ad esempio con riferimento ai programmi per elaboratore, gli elementi tutelabili dal diritto d'autore sono il codice oggetto e il codice sorgente, cioè sequenze di istruzioni destinate alla macchina che servono al compimento di determinate operazioni. Tali elementi sono discrezionali nella misura in cui le medesime operazioni possono essere compiute da un numero non aprioristicamente limitato di combinazioni di codici sorgenti e codici oggetto. Viceversa non sono tutelabili l'algoritmo e le idee e i principi alla base dell'architettura del software.³⁸¹

L'adozione del criterio della discrezionalità risulterebbe particolarmente utile anche con riferimento alle opere del disegno industriale, nella misura in cui consentirebbe di restringere la tutela escludendo non solo agli elementi puramente funzionali, ma anche gli elementi formali inscindibili dalle idee che incorporano.

L'esclusione dal campo di applicazione del diritto d'autore del contenuto ideativo-informativo-funzionale dell'opera garantisce un alto grado di sostituibilità delle risorse protette e previene il rischio di blocco dell'innovazione successiva che potrebbe derivare dalla previsione di requisiti di accesso non particolarmente selettivi quali il carattere creativo, se interpretato in senso minimalista. La misura della sostituibilità delle risorse

³⁷⁹ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 114.

³⁸⁰ V. Ibidem, cit., 111 e cfr. SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, cit.; IDEM, *Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection*, cit., 1924-36; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 7 ss.; SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 319; INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 804 ss. Cfr. nella giurisprudenza UE CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE 4 ottobre 2011, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit. e CGUE 2 maggio 2012, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit. e nella giurisprudenza americana Corte Suprema USA 1879, *Baker v. Selden*.

³⁸¹ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 117 ss. e nella giurisprudenza europea CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.

protette è infatti direttamente proporzionale al numero della variante espressive disponibili.³⁸²

La dottrina italiana ha elaborato il requisito della discrezionalità come requisito autonomo rispetto al carattere creativo.³⁸³ Sebbene tale ricostruzione sistematica sia di per sé del tutto legittima, nel presente lavoro si è preferito inserire il test di selezione delle forme discrezionali (cioè scindibili dal contenuto ideativo) nel test di originalità, per allinearsi con la giurisprudenza europea. Nella sentenza *Brompton*, infatti, l'esclusione delle forme funzionali pure, in quanto inscindibili dal proprio contenuto ideativo, è stata motivata dalla Corte in relazione ai concetti di spazio espressivo e di libere scelte creative, concetti in cui si sostanzia la nozione euro-unitaria di originalità.³⁸⁴

³⁸² V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 130 ss.

³⁸³ V. *Ibidem*, cit., 122 ss. e 137.

³⁸⁴ V. CGUE, *Brompton*, cit., 30-33. Cfr. TISCHNER, op. cit., 974.

3.5 STEP 3: ESCLUSIONE DELLE FORME COMUNI, BANALI E STANDARDIZZATE

3.5.1 I fattori tecnico-industriali, normativi, economico-finanziari, commerciali e culturali

Come illustrato nei paragrafi precedenti (v. *supra* capp. 2.3 e 3.4) la Corte di Giustizia nella sentenza *Brompton* ha affermato che i condizionamenti funzionali non possono costituire gli unici fattori ad aver guidato il processo creativo. Altrimenti l'opera non può essere tutelata con il diritto d'autore, in quanto non originale. Questa statuizione può essere interpretata in maniera estensiva. Infatti i fattori tecnici che condizionano la progettazione della forma del prodotto non si esauriscono nei fattori funzionali, anche se assai sovente le due espressioni vengono utilizzate in maniera interscambiabile, come se fossero equivalenti. In realtà i condizionamenti tecnici che influenzano il processo creativo non derivano solo dall'esigenza di produrre un oggetto atto alla propria funzione tipica, ma possono derivare anche da regole e standard industriali comuni al settore di riferimento.³⁸⁵

Vi sono poi condizionamenti tecnici di natura circostanziale come ad esempio l'offerta di materie prime o di semilavorati disponibili sul mercato in un determinato contesto geografico, il loro prezzo, la struttura delle catene del valore, le esigenze di trasporto e così via.³⁸⁶

In alcuni casi la forma del prodotto può essere invece influenzata da normative di settore (come ad esempio la normativa sulla sicurezza del prodotto) che possono imporre un certo grado di standardizzazione del design industriale. In materia di registrazione dei disegni e modelli, le linee guida dell'EUIPO prevedono che l'esame del carattere individuale debba considerare i vincoli normativi come fattore limitativo della libertà del designer.³⁸⁷ Tale considerazione è opportuno che venga estesa anche alla valutazione della libertà creativa dell'autore.

³⁸⁵ V. INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 811 ss.

³⁸⁶ V. *Ibidem*, 811 ss.

³⁸⁷ EUIPO, *Guidelines for examination of Registered Community Designs 2022*, 141 ss. e cfr. in giurisprudenza Tribunale UE 13 novembre 2012, T-83/11 e T-84/11, *Radiatori per riscaldamento*, par. 44.

Accanto ai condizionamenti di natura tecnico-industriale giocano un ruolo rilevante anche condizionamenti di natura economica, commerciale e finanziaria. La forma del prodotto industriale è concepita per assolvere a una funzione utile e per indurre all'acquisto i consumatori mediante la propria attrattività estetica. Il design industriale ha necessariamente, anche se non solo, una finalità di tipo commerciale, nella misura in cui è destinato a essere incorporato in prodotti oggetto di produzione industriale in serie. L'estetica industriale è un fattore di concorrenza che interagisce con altri fattori quali prezzo, campagne pubblicitarie, investimenti nel marchio e così via.³⁸⁸

La finalità commerciale del design si ricollega, del resto, alla ratio stessa della tutela *sui generis* che è quella di favorire i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi (considerando 7 Regolamento Disegni e Modelli).³⁸⁹ La giurisprudenza della Corte di Giustizia conferma questa impostazione.³⁹⁰

I fattori commerciali, tuttavia, possono incidere sullo spazio creativo a disposizione del designer condizionando più o meno intensamente la forma del prodotto che diventa, in questo modo, uno strumento di marketing. A seconda del consumatore target e del segmento di mercato che si vuole intercettare il designer orienta la propria attività progettuale. Ad esempio si potrebbe ipotizzare che se il target ricercato è il consumatore con più disponibilità finanziarie il designer avrà la possibilità e la libertà di ideare forme più complesse e stravaganti che richiedono costi di produzione più alti. In questo caso l'impresa potrà infatti fare affidamento su un ritorno economico maggiore tale rendere proficui i maggiori investimenti sostenuti per ricerca e sviluppo. Viceversa, se il target viene identificato nel consumatore meno abbiente, la progettazione sarà probabilmente condizionata dall'esigenza di mantenere costi di produzione più contenuti, circostanza che verosimilmente limiterà lo spazio creativo e l'estro artistico del disegnatore.³⁹¹

³⁸⁸ Cfr. SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 569; TISCHNER, op. cit., 974 e INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 811 ss. e EUIPO e EPO, *Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea, Analisi a livello industriale*, settembre 2019.

³⁸⁹ KUR, *The green paper "design approach", what's wrong with it?* In EIPR 1993, 378 ss.; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., 751 ss. e FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205 ss. e EUIPO e EPO, *Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea, Analisi a livello industriale*, settembre 2019.

³⁹⁰ CGUE, *Doceram*, cit., par. 28.

³⁹¹ Cfr. SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 569; TISCHNER, op. cit., 974 e INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 811 ss. e EUIPO e EPO, *Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea, Analisi a livello industriale*, settembre 2019.

Al pari dei fattori commerciali assumono rilievo i fattori finanziari quali i vincoli di spesa e le capacità finanziarie dell'impresa. Il design non è solo il frutto delle abilità del designer ma anche di investimenti nella ricerca estetica applicata. Minori sono le disponibilità finanziarie di un'impresa o la sua propensione al rischio e all'innovazione maggiore sarà la probabilità che la creatività del designer venga piegata verso forme industriali più semplici, conservative e standardizzate.³⁹²

Viceversa un'impresa dotata di maggiori risorse e maggiore propensione al rischio e all'innovazione potrà garantire al designer uno spazio espressivo maggiore che agevolerà l'ideazione di forme industriali più innovative ed esteticamente pregevoli. In questi casi la resilienza economica e la cultura innovativa dell'impresa permetteranno di sostenere il rischio di insuccesso commerciale qualora il design risultasse eccessivamente dirompente rispetto al gusto dei consumatori e ai canoni affermati.³⁹³

Combinando le variabili dei condizionamenti commerciali e finanziari si può ragionevolmente ritenere che, tendenzialmente, più stringenti sono i vincoli di spesa e più limitato il potere d'acquisto del consumatore target minore è lo spazio creativo a disposizione del designer. Viceversa maggiori sono le risorse finanziarie, la propensione al rischio e all'innovazione e le capacità di spesa dell'acquirente target, maggiore sarà il margine di libertà creativa disponibile. Sembra pertanto corretto assumere che il design di fascia alta presenti generalmente un livello di creatività più elevato e abbia quindi maggiori probabilità di superare la soglia di originalità richiesta per l'applicazione del diritto d'autore.³⁹⁴

Tale considerazione non deve però tradursi in rigidi automatismi. Persino quando il margine teorico di creatività è ampio, grazie alla combinazione dei fattori pocanzi indicati, è comunque possibile che le scelte creative del designer non siano genuinamente libere. In certi casi, infatti, anche nel design di fascia alta può essere aver giocato un ruolo determinante l'esigenza interpretare e anticipare i gusti dei consumatori. Il designer, del resto, non può non tenere in debito conto di mode, *trends* e sensibilità estetiche dominanti.

³⁹² Sui rischi dell'innovazione estetica nel settore della moda v. BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, *The Fashion Lottery: Cooperative Innovation in Stochastic Markets*, USC Center in Law, Economics and Organization, Research Paper No. C08-17 e FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 56 ss. e GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 265 ss.

³⁹³ V. nota precedente.

³⁹⁴ Cfr. SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; TISCHNER, op. cit., 974 e INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 811 ss.

Ad esempio è comunemente noto che, nel settore della moda, gli uffici stile tendono a sviluppare linee di capi d'abbigliamento anche molto diverse a seconda del mercato di destinazione. In Europa e negli Stati Uniti vengono normalmente commercializzati prodotti esteticamente molto diversi rispetto a quelli commercializzati, con lo stesso *brand*, in Cina o in estremo oriente dove la cultura, i gusti e i canoni possono divergere sensibilmente.

Inoltre quando si apprezzano i fattori che hanno condizionato il processo creativo bisogna considerare che il designer non vive in un contesto avulso dalla realtà, ma come tutti gli individui subisce un'influenza dal contesto culturale in cui vive. Anche le progettazioni più dirompenti e innovative traggono ispirazione, in maniera più o meno ampia, dalle forme industriali preesistenti, cioè dallo stato dell'arte, o da canoni estetici propri di altre forme d'arte quali le arti visive o la scultura. L'output creativo proviene dalla rielaborazione di input esterni.³⁹⁵

Queste considerazioni ovviamente non ostano all'applicabilità del diritto d'autore alle forme industriali. La rielaborazione degli input esterni può essere personale ed originale e rientrare quindi nella nozione di libere scelte creative. Altrimenti si dovrebbe giungere alla conclusione paradossale che nessuna opera d'arte è tutelabile dal momento che, entro una certa misura, tutte le opere riprendono o si ispirano a creazioni precedenti. Tuttavia nelle opere del disegno industriale, soprattutto nel settore della moda, la necessità di intercettare il gusto del consumatore può rendere la dipendenza dagli input esterni più marcata, con conseguente ulteriore riduzione dello spazio creativo.³⁹⁶

Come i condizionamenti funzionali i condizionamenti di natura tecnico-industriale, normativa, commerciale, economico-finanziaria e culturale dovrebbero essere considerati incompatibili con l'originalità dell'opera solo quando risultano di tale intensità da limitare fino ad annullare lo spazio necessario per l'esercizio di libere scelte creative. Qualora, viceversa, tali fattori condizionano il processo creativo ma lasciano comunque uno spazio espressivo sufficiente per l'esplicazione di libere scelte creative l'opera può ritenersi originale.

³⁹⁵ Cfr. LANDERS, *The anti-economy of fashion; an openwork approach to intellectual property protection*, in 24 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent.* 2015, 448 ss.

³⁹⁶ Cfr. *Ibidem*, 448 ss.

Inoltre, trasponendo per analogia l'approccio olistico tedesco adottato per le forme funzionali,³⁹⁷ si potrebbe sostenere che più intensi sono i condizionamenti in esame più alta è la soglia di originalità richiesta ai fini della applicazione la disciplina autoriale.

3.5.2 Compatibilità dello step 3 con la giurisprudenza nazionale ed europea

Né la giurisprudenza italiana né la giurisprudenza europea hanno mai trattato espressamente il tema dei condizionamenti di natura tecnico-industriale, normativa, commerciale, economico-finanziaria e culturale che, per ragioni di sintesi espositiva, potremmo definire fattori "esogeni" in quanto hanno un'origine esterna rispetto alla sfera personale dell'autore.

Nell'ordinamento italiano tale circostanza si spiega in relazione all'esistenza di un requisito di merito estetico quale il valore artistico che, grazie alla sua efficacia selettiva, rende superflua, da un punto di vista pratico, l'analisi di questi fattori.

Nella giurisprudenza europea invece si possono cogliere delle affermazioni della corte di Giustizia che si ricollegano a questo tema. Sia la sentenza Cofemel³⁹⁸ che la sentenza Brompton³⁹⁹ affermano che l'opera del disegno industriale non è originale quando la sua realizzazione è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.

Per considerazioni tecniche i giudici europei intendono ovviamente i condizionamenti funzionali che influenzano il processo creativo il cui ruolo, del resto, costituisce lo specifico oggetto del rinvio pregiudiziale nel caso Brompton. Non è invece altrettanto chiaro in cosa consistano concretamente le "regole" e gli "altri vincoli" di cui parla la Corte. Potrebbe trattarsi di regole e vincoli di natura tecnica, in questo caso si tratterebbe di una specificazione del concetto di considerazioni tecniche. Ma trattandosi di una formula verbale estremamente generica e indefinita potrebbe venir letta come comprendente regole e vincoli di natura tecnico-industriale, normativa, commerciale, economico-finanziaria e culturale.

³⁹⁷ Cfr. con riguardo alle forme funzionali in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus* (noto come caso Spacenet) e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

³⁹⁸ CGUE, *Cofemel*, cit., par. 31.

³⁹⁹ CGUE, *Brompton*, cit., par. 24 e 31.

Con queste considerazioni non si intende di certo attribuire alla giurisprudenza europea l'affermazione del principio secondo cui le forme condizionate esclusivamente da fattori esogeni non sono proteggibili. Ci si limita però a constatare che un'applicazione analogica della *ratio decidendi* della sentenza Brompton potrebbe portare a questo esito.

Con riguardo all'esperienza giuridica degli stati membri, invece, si registra in Germania un orientamento dottrinale secondo cui se l'ideazione della forma industriale è dettata esclusivamente dalle finalità di promuovere le vendite o di conformarsi ai gusti di massa la tutela autoriale non è applicabile in quanto mancherebbe un intento artistico.⁴⁰⁰

La critica che viene avanzata in relazione a questo approccio è però che la finalità commerciale è connaturata al design industriale il quale, a differenza delle opere dell'arte pura, è destinato alla produzione in serie e al mercato di massa. Considerare i condizionamenti del mercato come ostativi all'attribuzione della protezione autoriale rifletterebbe una concezione obsoleta dell'arte applicata, in contrasto con la sua dimensione industriale.⁴⁰¹

Questa critica non appare convincente. Anche la funzionalità del design si ricollega intimamente alla sua dimensione industriale e utilitaria, in maniera forse ancora più evidente, immediata e diretta della sua natura commerciale. Tuttavia quando i fattori funzionali esauriscono i fattori che hanno condizionato la progettazione il diritto d'autore non trova applicazione. Analogamente le motivazioni tecnico-industriali, economiche, finanziarie, commerciali e legate alla cultura di massa sono compatibili con l'originalità dell'opera solo a condizione che non siano state di tale intensità da restringere fino a escludere lo spazio creativo.

Tali conclusioni sono coerenti con la nozione euro-unitaria di opera, intesa come creazione intellettuale propria dell'autore frutto di libere scelte creative⁴⁰² e con la *ratio decidendi* della sentenza Brompton. Del resto la tesi ermeneutica qui sostenuta si basa

⁴⁰⁰ V. GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1183-84-

⁴⁰¹ V. *Ibidem*, 1184.

⁴⁰² V. in giurisprudenza CGUE, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit.; CGUE, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, cit.; CGUE, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*, cit.; CGUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, cit.; CGUE, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*, cit.; CGUE, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*, cit. e CGUE, *Cofemel*, cit.; CGUE *Brompton*, cit. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

sostanzialmente sulla trasposizione analogica della *ratio decidendi* della Sentenza Brompton dalle forme funzionali alle forme condizionate da fattori esogeni.

3.5.3 Profili applicativi: l'esclusione delle forme comuni, banali e standardizzate

Sul piano teorico è agevolmente comprensibile e difendibile la proposta ermeneutica di escludere dal campo di applicazione del diritto d'autore le forme condizionate esclusivamente da fattori esogeni. Tuttavia, sul piano pratico, la difficoltà di individuare dei criteri di selezione idonei a tale scopo potrebbe apparire un ostacolo insormontabile. Ricostruire il percorso creativo seguito dall'autore non è un compito agevole dal momento che il processo creativo è essenzialmente un processo intellettuale interno alla sfera psicologica dell'autore. Inoltre, a differenza dei fattori funzionali, l'incidenza dei fattori esogeni non è immediatamente ricavabile dal funzionamento tecnico dell'oggetto o dall'osservazione del suo aspetto visivo.

La soluzione ai problemi applicativi e probatori inerenti allo step 3 è l'identificazione delle forme condizionate esclusivamente dai fattori esogeni nelle forme comuni, banali e standardizzate. Quando il design si avvicina esteticamente alle forme comuni a quel tipo di prodotto, alle forme standardizzate tipiche di un settore industriale o si tratta comunque di forme banali, cioè ricavabili senza sforzo dallo stato dell'arte⁴⁰³, si può presumere che il processo creativo sia stato guidato esclusivamente da fattori esogeni quali, ad esempio, condizionamenti di tipo commerciale.

L'elevato tasso di standardizzazione o la banalità della forma industriale possono dipendere dalle seguenti cause.

- 1) L'esigenza di massimizzare le vendite venendo incontro ai gusti di massa. La maggioranza dei consumatori sono psicologicamente abituati alle forme standard del prodotto o alle forme che si discostano dalle forme standard in maniera banale e non creativa.⁴⁰⁴

⁴⁰³ V. Cass. 13 dicembre 1999, in *AIDA* 2000, 659; Trib. Milano 26 febbraio 1998, in *AIDA* 1998, repertorio, voce I.2.1; Trib. Milano 29 gennaio 1997, in *AIDA* 1997, 489. V. in dottrina AUTERI, *Diritto d'autore*, in Aa.Vv, *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2009, 537 e BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 126 ss.

⁴⁰⁴ Cfr. SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; TISCHNER, op. cit., 974; INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 811 ss. e *sui rischi dell'innovazione estetica nel settore della moda v. BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, op.cit.*

- 2) L'esigenza di rispettare vincoli di bilancio stringenti che non consentono all'impresa di investire capitali sufficienti nella ricerca e sviluppo di design originali.⁴⁰⁵
- 3) L'esistenza di vincoli di spesa che non consentono di sostenere gli investimenti necessari a riadattare i processi industriali alla produzione di forme innovative e originali.⁴⁰⁶
- 4) L'incapacità del designer di rielaborare gli stimoli esterni, ad esempio legati alla cultura di massa, in maniera personale, originale e non banale.⁴⁰⁷

Al contrario l'espressione di libere scelte creative implica necessariamente che l'aspetto del prodotto si distacchi sensibilmente dalle forme standardizzate, banali o di uso comune, altrimenti non è possibile cogliere nel design l'impronta personale dell'autore.⁴⁰⁸

3.5.4 Convergenze con le esperienze giuridiche degli stati membri

La linea interpretativa qui sostenuta presenta profili di convergenza con la tradizione giuridica di alcuni stati membri come l'Italia o la Germania.

In Italia la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il carattere creativo sia assente quando:

- 1) l'opera sia identica ad una opera precedente, non necessariamente in ogni suo elemento ma almeno nei suoi tratti distintivi;
- 2) oppure l'opera rivesta una forma espressiva banale rispetto a un'opera o più opere precedenti, cioè sia facilmente ricavabile dallo stato dell'arte.⁴⁰⁹

Tale teoria parte dal presupposto che il concetto stesso di creazione intellettuale implichi l'idea che la forma espressiva dell'opera, nei suoi tratti distintivi, deve differire da qualsiasi altra precedentemente conosciuta, poiché secondo il senso comune è creativo ciò che prima non esisteva. Quando la forma espressiva dell'opera è banale si ritiene che essa

⁴⁰⁵ V. nota precedente.

⁴⁰⁶ V. nota precedente.

⁴⁰⁷ Cfr. LANDERS, *The anti-economy of fashion; an openwork approach to intellectual property protection*, in 24 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent.* 2015, 448 ss.

⁴⁰⁸ Cfr. KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

⁴⁰⁹ Cass. 13 dicembre 1999, in *AIDA* 2000, 659; Trib. Milano 26 febbraio 1998, in *AIDA* 1998, repertorio, voce I.2.1; Trib. Milano 29 gennaio 1997, in *AIDA* 1997, 489. V. in dottrina AUTERI, *Diritto d'autore*, in *Aa.Vv., Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2009, 537 e BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 126 ss.

non rifletta l'impronta personale dell'autore, in quanto nelle sue caratteristiche distintive non si può cogliere l'apporto creativo di quest'ultimo.⁴¹⁰

I tratti caratteristici da sottoporre al test di non banalità dipendono dalla categoria di opera, ad esempio nelle opere letterarie si considerano la struttura sintattica della frase, le scelte lessicali, gli esiti semantici e fonetici derivanti dall'accostamento delle diverse parole. Il parametro di valutazione della non banalità deve essere identificato con l'esperto conoscitore del genere di opere alla quale appartiene creazione da valutare e si basa sulla sua sensibilità e le sue cognizioni tecniche.⁴¹¹

Tale approccio è adottato dalla giurisprudenza italiana con riferimento alle opere dell'arte pura ma non con riferimento alle opere del disegno industriale, dove l'esistenza del valore artistico ha storicamente marginalizzato il ruolo selettivo del carattere creativo (v. *supra* par. 3.1.3). La possibile scomparsa del valore artistico rende opportuno estendere questo approccio anche alle opere del disegno industriale (v. *supra* par. 3.1).

La questione centrale rimane, però, quale sia il gradiente di novità oggettiva necessario affinché una forma espressiva possa ritenersi sufficientemente differenziata dalle forme note da essere ammessa alla protezione autoriale.⁴¹²

Anche nell'ordinamento tedesco storicamente sono escluse dal campo di applicazione del diritto d'autore le forme espressive banali e, a differenza dell'ordinamento italiano, questo approccio trova larga applicazione anche con riferimento al design industriale. La prassi decisionale del BGH⁴¹³ prevede storicamente la comparazione estetica dell'opera di cui si invoca la protezione con le opere preesistenti e, normalmente, i design costituiti dalla mera combinazione di forme comuni o banali non sono considerati sufficientemente creativi da connotare una creazione personale individuale dell'autore.⁴¹⁴ Analogamente l'ordinamento britannico storicamente non garantisce protezione alle forme considerate comuni al tipo di prodotto.⁴¹⁵

⁴¹⁰ V. nota precedente.

⁴¹¹ BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 126 ss.

⁴¹² *Ibidem*, cit., 126 ss.

⁴¹³ Corte Suprema Federale Tedesca.

⁴¹⁴ V. in giurisprudenza ad es. BGH GRUR 1967, 315, 316 – *Skai-cubana*; BGH GRUR 1972, 38, 39 – *Vasenleuchter* [*Vase Lamp*]; BGH GRUR 1979, 332, 336 – *Brombeerleuchte* [*Blackberry Lamp*]; BGH GRUR 1983, 377, 378 – *Brombeer-Muster* [*Blackberry Pattern*] e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153 s.

⁴¹⁵ V. in giurisprudenza House of Lords 23 novembre 2000, *Designer Guild Limited v. Russell Williams (Textiles) Limited* e in dottrina GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1185.

Nella stessa direzione l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni al caso Cofemel, ha evidenziato il rischio che il cumulo totale di tutele possa portare alla protezione autoriale delle forme banali o di uso comune.⁴¹⁶ Da tale affermazione si ricava *a contrario* l'esigenza che il test di selezione delle forme industriali debba escludere le forme banali o standardizzate.

L'approccio in esame presenta inoltre delle convergenze con la teoria della “*scène à faire*” secondo cui nelle opere letterarie e cinematografiche non sono proteggibili gli elementi narrativi comuni e prototipici di un determinato genere. Si tratta ad esempio di scene, tipologie di personaggi, elementi della trama e di *topos* classici di una particolare categoria di opera letteraria o cinematografica, ad esempio l'apertura di un *caveau* in un film di spionaggio. La base giuridica di questa teoria, come per la *Merger Doctrine*, è la dicotomia tra idea e sua espressione.⁴¹⁷

Dal momento che la dicotomia tra idea ed espressione non va interpretata in senso letterale ma metaforico la dottrina della “*scène à faire*” potrebbe essere estesa alle opere del disegno industriale, come già accaduto alla *Merger Doctrine* con la sentenza Brompton. Come in quest'ultima dottrina l'idea si identifica negli aspetti funzionali del design, nella “*scène à faire*” l'idea è da identificarsi negli elementi comuni, banali o standardizzati.⁴¹⁸

Si precisa che l'approccio proposto, basato sulla presunzione che le forme banali, comuni e standardizzate siano state condizionate esclusivamente da fattori esogeni, incompatibili con la libertà creativa dell'autore, non deriva direttamente dalle esperienze giuridiche degli stati membri dove, infatti, questo genere di condizionamenti non vengono trattate. Si tratta piuttosto di un tentativo di valorizzare le soluzioni proposte da tali esperienze giuridiche riadattandole e trasponendole nel sistema europeo del diritto d'autore. In questa maniera l'esclusione delle forme comuni, banali o standardizzate dal campo di protezione del diritto d'autore sarebbe giustificata non da argomentazioni legate al singolo ordinamento nazionale, ma dall'applicazione analogica della *ratio decidendi* della sentenza Brompton che verrebbe così estesa ai condizionamenti di tipo non funzionale.

⁴¹⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale SZPUNAR 2 maggio 2019, *Cofemel*, cit., par. 52.

⁴¹⁷ V. MURRAY, *Copyright, originality, and the end of the scènes à faire and merger doctrines for visual works*, 2006, in *Illinois Public Law and Legal Theory Research Papers Series*, Research Paper No. 06-09, 22 ss. e INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, cit., 804-805 e ROSATI, *The idea/expression dichotomy: friend or foe?*, In WATT, op. cit., 51-76.

⁴¹⁸ V. nota precedente.

Questa prospettiva appare preferibile dal momento che la proposta di Direttiva 2022/0392, qualora venisse approvata, renderebbe inapplicabili tutte le condizioni di tutela nazionali diverse da quelle previste dal diritto d'autore europeo, pertanto potrebbe sorgere l'esigenza di identificare una base legale euro-unitaria per giustificare la non proteggibilità delle forme comuni, banali e standardizzate.

3.5.5 Il test di non banalità delle opere del disegno industriale

La devalorizzazione delle forme comuni, banali e standardizzate è un tratto caratteristico della disciplina autoriale comune con il regime di tutela del design, con riferimento al quale, più che di esclusione dal campo della tutela, è più corretto parlare di marginalizzazione delle forme in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale dell'UE e la prassi decisionale e le linee guida dell'EUIPO, nel valutare l'impressione generale l'utilizzatore informato attribuisce soltanto scarsa rilevanza agli elementi che sono totalmente banali e comuni alla categoria di prodotto e si concentra sulle caratteristiche arbitrarie o diverse dalla forma standard.⁴¹⁹

Tale circostanza incide indirettamente anche sul test di applicazione del diritto d'autore in quanto, secondo la giurisprudenza europea, una corretta interpretazione della nozione euro-unitaria di opera osta al cumulo totale delle tutele.⁴²⁰ Il cumulo deve necessariamente essere parziale, cioè deve riferirsi soltanto ad alcune opere (v. *supra* capp. 1.4.6 e 3.1.6). Pertanto il test di non banalità del diritto d'autore deve essere definito in maniera tale da risultare più selettivo rispetto a quello applicabile ai disegni e modelli. Il gradiente di differenziazione dalle forme note, che l'opera di design deve presentare per essere ammessa alla protezione autoriale, deve essere maggiore rispetto a quello richiesto dalla disciplina dei disegni e modelli. L'opera deve essere sufficientemente differenziata dallo stato dell'arte da consentire di cogliervi l'impronta personale dell'autore, non è sufficiente che essa generi un'impressione generale diversa rispetto alle forme preesistenti. La non banalità richiesta dal diritto d'autore è quindi una non banalità qualificata.⁴²¹

⁴¹⁹ V. Tribunale UE 18 marzo 2010, T-9/07, *Metal rappers*; EUIPO 28 novembre 2006, R 1310/2005-3, *Galletas*; EUIPO 30 luglio 2009, R 1734/2008-3, *Forks* e EUIPO, *Direttive concernenti l'esame sui disegni o modelli comunitari registrati - Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati*, 2017, 37-38.

⁴²⁰ V. CGUE, *Cofemel*, cit., parr. 50-52.

⁴²¹ Sul problema del gradiente di differenziazione rispetto allo stato dell'arte v. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 126 ss.

La soglia minima di differenziazione necessaria affinché l'opera non venga considerata banale deve essere determinata, caso per caso, dai giudici nazionali. A tal riguardo il Tribunale di Milano, nella sentenza Cassegrain, sembra aver adottato a un approccio estremamente selettivo. In particolare i giudici milanesi hanno affermato che «occorre pur sempre dimostrare che gli stessi (sottointeso i modelli azionati) sono ricollegati ad un tratto della personalità dell'autore, e ne riflettono originalità e creatività, per esempio, per avere l'autore realizzato un modello **talmente innovativo** da costituire una **rottura netta con i canoni** delle classiche borse presenti sino a quel momento sul mercato, o, ancora, fino a **mutarne la concezione estetica**».⁴²² Secondo questo orientamento il gradiente di differenziazione dell'opera dalle forme note deve collocarsi addirittura a un livello di rottura rispetto allo stato dell'arte o deve, comunque, essere tale da introdurre nuove concezioni dell'estetica del prodotto. Un test di non banalità così restrittivo finirebbe, però, per selezionare soltanto i design estremamente innovativi e sperimentali e parrebbe difficilmente conciliabile con la prospettiva di unità dell'arte verso cui sembra tendere il legislatore europeo (v. *supra* par. 3.1.2).

Una posizione meno radicale e più condivisibile è stata invece espressa da una parte della dottrina italiana, secondo cui la soglia minima di non banalità può essere identificata nella discontinuità dell'opera rispetto ai canoni e agli stili preesistenti, senza che sia necessaria una percezione di rottura.⁴²³ In questo caso il test di non banalità delle opere del disegno industriale si collocherebbe in una posizione intermedia tra il test dell'impressione generale previsto per i disegni e modelli e il test del “punto di rottura” che sembra essere stato prospettato dal Tribunale di Milano. A superare tale test (e quindi lo step 3 del più ampio test di originalità) sarebbero le forme innovative, arbitrarie e capricciose che presentano elementi di discontinuità rispetto alle forme comuni, banali e standardizzate e ai canoni e agli stili che le caratterizzano. Del resto la dottrina italiana, con riferimento alle opere dell'ingegno in generale, definiva le forme espressive banali come quelle forme banali ricavabili senza sforzo dallo stato dell'arte.⁴²⁴

⁴²² V. Trib. Milano, *Cassegrain*, cit., 9.

⁴²³ BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, cit., 179.

⁴²⁴ V. in dottrina BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 126 ss. e AUTERI, *Diritto d'autore*, in Aa.Vv., *Diritto industriale*, cit., 537 e cfr. in giurisprudenza Cass. 13 dicembre 1999, in *AIDA* 2000, 659; Trib. Milano 26 febbraio 1998, in *AIDA* 1998, repertorio, voce I.2.1; Trib. Milano 29 gennaio 1997, in *AIDA* 1997, 489.

3.5.6 L'esclusione delle forme comuni, banali e standardizzate in una prospettiva dinamica

I concetti di forma comune, standardizzazione e banalità sono concetti altamente mobili che dipendono, in larga misura, dall'evoluzione degli standard estetico-industriali e delle concezioni estetiche del prodotto. Una forma in origine individualizzante e non banale o standardizzata può iniziare a venire percepita come tale con il decorrere del tempo a causa del mutamento degli stili. Questa considerazione non fa venir meno la validità e l'efficacia dello step 3, ma al contrario potrebbe attribuirgli un'utilità ulteriore.

A rigore la banalità o la standardizzazione di una forma industriale dovrebbero essere apprezzate in relazione allo stato dell'arte precedente alla creazione.⁴²⁵ Tuttavia il problema della tutelabilità autoriale si pone tipicamente alla scadenza della registrazione come disegno o modello (periodo massimo di 25 anni). In tale momento potrebbe essere poco agevole ricostruire lo stato dell'arte al momento della creazione. Vi sarebbe quindi il rischio che la banalità e la standardizzazione della forma possano venire apprezzate in relazione allo stato dell'arte precedente la scadenza della registrazione come disegno o modello, o precedente l'inizio della controversia in cui si pone la questione della tutelabilità autoriale.

Se ciò avvenisse lo step 3 potrebbe comportare, indirettamente e indebitamente, la caduta in pubblico dominio di forme in principio originali ma che nel corso del tempo hanno iniziato a venir percepite come banali o standardizzate. Vi sarebbe il paradosso che design arbitrari e innovativi al momento della loro creazione, qualora riscuotessero un successo commerciale tale da influenzare i canoni e le concezioni estetiche del prodotto, potrebbero iniziare a venir percepiti come standardizzati o banali dopo un certo periodo di tempo. Si configurerebbe in questo caso un fenomeno analogo alla volgarizzazione del marchio.

Sebbene questa ipotetica tendenza, qualora si verificasse, andrebbe considerata scorretta sul piano giuridico, la sua affermazione sul piano pratico mitigherebbe la lunga durata della protezione autoriale in quei casi in cui emerge l'esigenza sociale di caduta in pubblico dominio delle forme di maggiore successo. In questa maniera le forme che caratterizzano la modellistica dominante diverrebbero accessibili ai consumatori di reddito più modesto in un periodo di tempo notevolmente più breve. Per costoro, altrimenti,

⁴²⁵ V. nota precedente.

rimarrebbero disponibili soltanto i design obsoleti e magari superati dal gusto contemporaneo.⁴²⁶ L'evoluzione stilistica dell'estetica industriale potrebbe quindi influenzare il test di banalità delle opere del disegno industriale in maniera concorrenziale.

⁴²⁶ Per approfondimenti sull'interesse sociale alla caduta in pubblico dominio del design v. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 270 e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit. 54 ss.

3.6 I VANTAGGI DEL TEST DI ORIGINALITÀ PROPOSTO

Il test di originalità articolato nei paragrafi precedenti si ispira alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, all'esperienza giuridica degli stati membri (in particolare all'ordinamento italiano e tedesco) e, in parte, deriva da riflessioni e tesi ermeneutiche elaborate dallo scrivente, soprattutto con riferimento allo *step* 3. Tale test è stato ideato per essere adatto agli ordinamenti di tutti gli stati membri, in una prospettiva di graduale armonizzazione del diritto d'autore (v. *supra* par. 3.2).

Tuttavia in quegli ordinamenti che prevedono requisiti di merito artistico il test di originalità proposto non esaurisce il test di applicazione del diritto d'autore che sarà articolato in fasi ulteriori, almeno fino all'eventuale approvazione della proposta di Direttiva 2022/0392 (v. *supra* par. 3.1.5).

La soluzione mediana, adottata dalla giurisprudenza tedesca, di riconoscere l'originalità come unico requisito di tutela ma di apprezzarla alla stregua del criterio dell'osservatore informato, è da ritenersi una soluzione globalmente ottimale in vista della probabile approvazione della proposta di direttiva 2022/0392. Questo approccio consente di selezionare e tutelare il design industriale percepito socialmente come arte negli ambienti qualificati. In questa maniera si restringe notevolmente il campo di applicazione del diritto d'autore, ma in armonia con il principio dell'unità dell'arte. Affinché però non venga meno quest'armonia, devono essere ammesse alla tutela anche quelle opere del disegno industriale percepite come arte di modesto livello creativo.⁴²⁷

Un'altra soluzione ottimale, per l'ordinamento italiano, sarebbe quella di identificare il valore artistico nell'apporto creativo personale dell'autore che trascende il carattere utilitario dell'opera e gli attribuisce un autonomo valore rappresentativo tipico delle opere dell'arte visiva pura (v. *supra* 3.1.5). Più in generale l'adozione di criteri di valutazione dell'originalità speciali per le opere di design ne renderebbe più prevedibile il test di tutela, anche se bisogna ammettere che non è scontato che tali criteri vengano considerati compatibili con il principio dell'unità dell'arte.

Ad esempio nella sentenza Cofemel la Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con la nozione euro-unitaria di originalità il criterio dell'effetto visivo, rilevante da un

⁴²⁷ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

punto di vista estetico, proposto dal giudice portoghese (v. *supra* par. 2.2). I giudici europei hanno motivato tale decisione argomentando che, dall'effetto visivo suscitato da un modello, non è possibile cogliere l'impronta personale dell'autore.⁴²⁸ Dalla motivazione si potrebbe però ricavare *a contrario* che criteri speciali di valutazione, diversi dall'effetto visivo, sono ammissibili purché compatibili con la nozione euro-unitaria di opera. Altrimenti la Corte si sarebbe potuta limitare a escludere a priori la validità di qualsiasi criterio speciale di valutazione dell'originalità, invece di analizzare il criterio proposto dal giudice *a quo*.

Nonostante le precedenti considerazioni parrebbe comunque eccessivo integrare nel test di originalità proposto il criterio dell'osservatore informato o quello del valore artistico (come reinterpretato nel par. 3.1.4). Al di là dell'ordinamento italiano e di quello tedesco, questi criteri risulterebbero distonici rispetto a buona parte degli altri ordinamenti europei che adottano il principio dell'unità dell'arte in maniera più genuina e integrale della Germania, come ad esempio la Francia o i paesi del Benelux (v. *supra* par. 1.5.3).

In ogni caso il test di originalità proposto basato sui 3 steps, sebbene forse meno selettivo del test basato sull'osservatore informato, sarebbe comunque efficace a evitare il cumulo totale. Da un punto di vista pratico verrebbero selezionati i design innovativi, non puramente funzionali, discrezionali ed esteticamente arbitrari al punto da porsi in discontinuità rispetto agli stili e ai canoni che caratterizzano lo stato dell'arte.

Tale soluzione appare equilibrata in quanto, da un lato, l'esclusione delle forme funzionali pure e delle forme indistinguibili dalle idee alla loro base impedisce la monopolizzazione di soluzioni tecniche e garantisce un alto grado di sostituibilità delle risorse protette (v. *supra* capp. 3.3 e 3.4). Dall'altro lato l'esclusione delle forme banali e la selezione delle forme arbitrarie, che si pongono in discontinuità rispetto allo stato dell'arte, incentiva la creatività artistica e gli investimenti nella ricerca estetica applicata e consente, altresì, di compensare efficacemente i rischi di innovazione (v. *supra* par. 3.5).

I design arbitrari e innovativi che si discostano notevolmente dai canoni e dagli stili affermati rischiano infatti di non incontrare il gusto dei consumatori e comportano, di conseguenza, un maggiore rischio di insuccesso commerciale. Il pubblico potrebbe non apprezzare forme troppo diverse rispetto a quelle a cui è abituato. L'ideazione di forme con queste caratteristiche evidenzia quindi una probabile motivazione artistica che, in certi

⁴²⁸ V. CGUE, *Cofemel*, cit., parr. 53 ss.

casi, potrebbe risultare quasi anti-economica. Inoltre la ricerca estetica applicata tende a comportare investimenti più ingenti laddove il design si discosta maggiormente dalla forma standard del prodotto. In questo caso è probabile, infatti, che si siano resi necessari maggiori studi tecnici e maggiori investimenti in marketing e campagne pubblicitarie al fine di influenzare il pubblico ad apprezzare forme distanti dalle proprie abitudini di consumo.⁴²⁹

In questo quadro la lunga durata della protezione autoriale garantisce un periodo di tempo più che sufficiente a recuperare i maggiori investimenti e a compensare i maggiori rischi di innovazione, in armonia con la finalità tipica dell'istituto, cioè quella di incentivare il progresso propriamente artistico e non meramente estetico-industriale. I design meno innovativi e più vicini alle forme standard del prodotto verrebbero comunque tutelati, ma con la più breve tutela dei disegni e modelli. In questo modo la durata della protezione sarebbe proporzionata al livello di rischi e investimenti sostenuti dall'impresa.

Sul piano pratico il gradiente di arbitrarietà che la forma industriale deve superare affinché possa superare il test di originalità deve essere definito, caso per caso, dall'interprete, a seconda di dove venga individuata la linea di discontinuità rispetto allo stato dell'arte. Pertanto sarà preliminarmente necessario ricostruire lo stato dell'arte al momento della creazione e, in seguito, occorrerà individuare i trend evolutivi degli stili e dei canoni estetici che caratterizzano la categoria di prodotto considerata. Sarà infine necessario individuare la soglia di discontinuità oltre la quale la forma può essere considerata originale.

Inevitabilmente questo tipo di valutazione presenterà sempre un margine più o meno ampio di opinabilità. Spetterà agli interpreti cercare di ancorare tale valutazione a criteri oggettivi, per quanto possibile. In ogni caso la soglia di discontinuità rilevante dovrà essere ricostruita in maniera tale collocarsi a un livello più alto rispetto alla soglia della diversa impressione generale, così da evitare il cumulo totale delle privative. Tuttavia tale soglia non dovrà nemmeno essere collocata così in alto da rendere l'accesso alla protezione autoriale quasi impossibile, circostanza che renderebbe ineffettive le norme dettate a tutela della *design art*.⁴³⁰

⁴²⁹ Cfr. BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, op. cit.; LANDERS, *The anti-economy of fashion; an openwork approach to intellectual property protection*, cit., 448 ss. e SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.

⁴³⁰ Cfr. DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 445 ss.

La soluzione proposta delineerebbe un cumulo parziale tra privative, come richiesto dalla giurisprudenza europea,⁴³¹ configurando un sistema di tutele progressive dell'aspetto del prodotto industriale, articolato nel modo seguente.

- 1) Una privativa di 3 anni per il design non registrato (tutela di breve termine).
- 2) Una privativa di massimo 25 per il design registrato (tutela di medio termine).
- 3) Un'esclusiva di 70 anni dalla morte dell'autore, per le opere del disegno industriale (tutela di lungo termine).⁴³²

⁴³¹ V. CGUE, *Cofemel*, cit., 50-52.

⁴³² Cfr. OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 169.

3.7 IL TEST DI CONTRAFFAZIONE DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA

3.7.1 Diritto d'autore e design: ambito di protezione e test di contraffazione

L'esigenza di evitare il cumulo totale tra tutela *sui generis* del design e diritto d'autore impone non solo la differenziazione dei test di accesso ai rispettivi regimi di tutela, ma richiede anche la demarcazione dei rispettivi ambiti di protezione e dei test di contraffazione i quali devono essere definiti secondo i principi, le regole e le finalità proprie di ciascuna disciplina. I criteri di applicazione della protezione autoriale alle opere del disegno industriale si riflettono inevitabilmente nella portata della tutela e nei criteri idonei a determinarla. Il test di contraffazione riflette necessariamente il test di accesso alla tutela. Ne consegue che il test di contraffazione del diritto d'autore deve essere strutturato in maniera diversa rispetto al test di contraffazione dei disegni e modelli.⁴³³

Nella disciplina del design la portata della protezione include tutti i disegni e modelli che producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale identica (art. 10 comma 1 Regolamento Disegni e Modelli). Il test di contraffazione, di conseguenza, seleziona come illeciti tutti quei design che producono la medesima impressione generale sulla base del parametro normativo dell'utilizzatore informato. Il diritto e il suo ambito di protezione coprono il disegno e modello nella sua interezza o una sua parte, tuttavia le forme che lo compongono possono rivestire maggiore o minor peso nella valutazione dell'impressione generale. Ad esempio le forme funzionali, banali e standardizzate o invisibili durante l'uso rivestono un peso inferiore nella comparazione globale tra disegni e modelli.⁴³⁴

Viceversa nella disciplina autoriale la portata della protezione include le forme identiche o che riprendono gli elementi espressivi dell'opera protetta, cioè gli elementi mediante i quali l'autore esprime libere scelte creative. Il test di contraffazione non richiede che venga copiato o ripreso l'intero aspetto del prodotto, ma è sufficiente che ne venga

⁴³³ Cfr. in dottrina V. RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 10; Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, par. 62 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1185.

⁴³⁴ V. in giurisprudenza e nella prassi decisionale dell'EUIPO: Tribunale UE, *Metal rappers*, cit.; EUIPO, *Galletas*, cit.; EUIPO, *Forks*, cit. e EUIPO, *Direttive concernenti l'esame sui disegni o modelli comunitari registrati - Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati*, 2017, 37 ss. Cfr. in dottrina RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 10; Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, par. 63.

copiata una componente, purché recante l'impronta personale dell'autore. La contraffazione consiste quindi non solo nella riproduzione dell'opera intera o di una sua parte, ma anche nella riproduzione di un singolo elemento espressivo. Tuttavia ai sensi dell'art. 4 l.a. la ripresa degli elementi espressivi dell'opera altrui è lecita se ne costituisce una rielaborazione creativa (ad esempio traduzioni in altra lingua, trasformazioni in un'altra forma letteraria od artistica, modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria e così via). Ma in questo caso gli atti di sfruttamento economico dell'opera derivata sono leciti solo se autorizzati dal titolare dei diritti d'autore sull'opera rielaborata.⁴³⁵

Inoltre, a differenza del test di contraffazione del design, il test di contraffazione del diritto d'autore non si basa sulla comparazione globale delle opere, ma sulla comparazione dei loro elementi espressivi incorporati nelle singole componenti. Pertanto le componenti che non esprimono libere scelte creative, come ad esempio le forme funzionali pure, non sono prese in considerazione nel test. Ad esempio un design che copiasse l'aspetto di un'opera precedente ma limitatamente alle componenti puramente funzionali non costituirebbe contraffazione.⁴³⁶

La circostanza che nel diritto d'autore la contraffazione ricorra anche a fronte della copia o della ripresa di un singolo elemento espressivo, senza che sia necessaria l'imitazione dell'intero aspetto del prodotto o di una parte consistente, potrebbe far ritenere che il test autoriale sia più rigoroso del test di contraffazione del design. Tuttavia nella disciplina dei disegni e modelli la portata della protezione, sotto certi profili, è più ampia, in quanto include l'intero aspetto del prodotto o una sua parte, incluse le componenti puramente funzionali o banali che, sebbene pesino meno degli elementi individualizzanti nella valutazione dell'impressione generale, concorrono a delineare il disegno o modello. Nel diritto d'autore invece la portata della protezione copre esclusivamente gli elementi espressivi.⁴³⁷

⁴³⁵ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 138 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 10 e Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, parr. 62 ss.

⁴³⁶ V. RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 10; Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, parr. 62 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1185.

⁴³⁷ Cfr. RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 10.

Inoltre la rielaborazione creativa di un'opera altrui può costituire contraffazione del disegno o modello ma, di per sé, non costituisce violazione dei diritti d'autore, anche se è necessaria l'autorizzazione del titolare dell'opera precedente per lo sfruttamento economico dell'opera derivata.⁴³⁸

Alla luce delle precedenti considerazioni emerge come i test di contraffazione delle due privative non coincidano e non siano destinati a produrre sempre esiti identici. Ad esempio una forma industriale potrebbe suscitare nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale di un'opera precedente, pur senza riprenderne gli elementi espressivi. In questo caso vi sarebbe la contraffazione del disegno o modello ma non dei diritti d'autore. Viceversa una forma industriale potrebbe imitare un elemento espressivo di un'opera precedente senza, tuttavia, produrre nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale. In questo si configurerebbe una violazione dei diritti d'autore ma non del disegno o modello.⁴³⁹

3.7.2 Libertà creativa e relatività dell'ambito di protezione: l'esigenza di correttivi alla Dottrina Brompton

Secondo la dottrina e la giurisprudenza tedesca (v. *supra* par. 2.3.8) anche la libertà creativa goduta dal designer in fase di progettazione costituisce un fattore che incide sulla portata della protezione. L'esistenza di intensi condizionamenti funzionali che lasciano all'autore uno spazio limitato per l'espressione di libere scelte creative non solo innalza la soglia di accesso alla tutela ma ne limita la portata. Viceversa un elevato livello di creatività determina un ampliamento dell'ambito di protezione.⁴⁴⁰

Se lo spazio creativo disponibile per l'autore è limitato da stringenti vincoli funzionali, anche una leggera variazione estetica rispetto alle opere precedenti dovrebbe essere ritenuta sufficiente a escludere la contraffazione. Nei casi in cui tale spazio è

⁴³⁸ V. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 138 ss.; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 10 e Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, parr. 62 ss.

⁴³⁹ V. nota precedente.

⁴⁴⁰ V. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 160; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 56 e *Idem*, *Disegni e modelli*, Cedam, Padova, 2012, 423; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get*, C-833/18, 2019, cit., 10 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184 ss. V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit.

estremamente limitato solo le copie pedissequae dovrebbero essere considerate contraffazione. Al contrario a fronte di un design dotato di un elevato grado di originalità la soglia di differenziazione richiesta affinché venga esclusa la contraffazione deve essere innalzata.⁴⁴¹

Un approccio di questo genere, basato sulla relatività dell'ambito di protezione, bilancerebbe efficacemente le possibili conseguenze anti-concorrenziali della dottrina Brompton, secondo cui le forme funzionali sono sempre proteggibili purché siano determinate, almeno in parte, da considerazioni estetico-artistiche.⁴⁴² Secondo questo orientamento è sufficiente che la forma sia, anche solo in minima parte, condizionata da fattori non funzionali per essere ammessa integralmente alla protezione autoriale. Non è invece richiesto che, nell'ideazione dell'opera, le considerazioni estetico-artistiche abbiano giocato un ruolo prevalente o pari rispetto alle considerazioni tecnico-funzionali.⁴⁴³ È sufficiente uno spazio creativo minimo affinché la forma venga considerata originale, con l'unico limite derivante dalla necessità di distinguere l'espressione dall'idea (v. *supra* capp. 2.3.6 e 2.3.7).⁴⁴⁴

Nella direzione opposta, invece, una parte della dottrina italiana aveva proposto di escludere dalla tutela autoriale le forme che rivestono carattere prevalentemente funzionale, per ragioni pro-concorrenziali. Secondo questa lettura il test di originalità avrebbe dovuto selezionare soltanto le forme frutto di scelte formali tali da conferire al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale.⁴⁴⁵

Nella prospettiva tracciata dalla sentenza Brompton, se l'ambito di protezione fosse identico per tutte le opere del disegno industriale, a prescindere dal livello di originalità, verrebbero messe sullo stesso piano le forme più innovative, creative e arbitrarie e le forme meno originali. Viceversa l'adozione del principio di relatività dello scopo consentirebbe di salvaguardare lo spazio di libertà creativa e di concorrenzialità a disposizione degli altri autori.⁴⁴⁶

⁴⁴¹ V. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 160; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 10 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184 ss. V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit.

⁴⁴² GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1186.

⁴⁴³ CGUE, *Brompton*, cit., par. 38.

⁴⁴⁴ CGUE, *Brompton*, cit., par. 31.

⁴⁴⁵ SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, cit., 494 ss.

⁴⁴⁶ Sul principio di relatività dell'ambito di protezione cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 160; RICOLFI e DERCLAYE,

Del resto anche nella disciplina dei disegni e modelli la libertà del designer rileva non solo ai fini della valutazione del carattere individuale (art. 6 comma 2 Regolamento Disegni e Modelli UE), ma anche ai fini della determinazione della portata della tutela. Maggiore è il margine di libertà del designer nel progettare la forma, maggiori dovranno essere le differenze tra le forme in questione affinché l'impressione generale sia considerata diversa. Per contro, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.⁴⁴⁷

3.7.3 L'esigenza di un test di contraffazione coerente con il test di accesso alla tutela

Al pari del test di applicazione della tutela autoriale, il test di contraffazione deve tenere conto non solo dei condizionamenti di natura funzionale, ma anche di tutti gli altri condizionamenti che limitano lo spazio creativo a disposizione dell'autore. Come argomentato nei paragrafi precedenti l'estetica industriale è condizionata anche da vincoli e fattori di natura tecnico-industriale, normativa, commerciale, economico-finanziaria e culturale. Secondo l'approccio proposto tali condizionamenti si ricavano dal livello di banalità o standardizzazione della forma. (v. *supra* par. 3.5).

Inoltre l'esigenza di evitare la monopolizzazione delle idee impone la non proteggibilità di quegli elementi estetici non distinguibili dall'idea che li ha ispirati. Tali elementi non si esauriscono nelle forme funzionali pure ma includono anche elementi non dettati da ragioni funzionali ma che, in ogni caso, risultano indistinguibili dall'idea che esprimono (v. *supra* par. 3.4).

Le considerazioni svolte nel sottoparagrafo precedente, circa la relatività dell'ambito di protezione a seconda dell'intensità dei vincoli funzionali, vanno estese per analogia anche agli altri tipi di condizionamento. Il modello integrato di test di contraffazione che ne emerge si dovrebbe basare sulle seguenti coordinate.

Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18, 2019, cit., 10 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184 ss. V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit.

⁴⁴⁷ EUIPO, *Guidelines for examination of Registered Community Designs 2022*, 141 ss. e in dottrina LEVIN, *The harmonising decisions from Luxembourg*, in KUR, LEVIN, SCHOVSBO, *The EU design approach – a global perspective*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2018, 61-62; KUR, DREIER, LUGINBUEHL, *European intellectual property law: text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2019, 427; TISCHNER, op. cit., 974 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184-1185.

- 1) Maggiori sono i condizionamenti funzionali minore è l'ambito di protezione.
- 2) Minori sono i modi di esprimere un'idea minore è l'ambito di protezione.
- 3) Maggiori sono i condizionamenti esogeni, in concreto maggiore è il grado di banalità o standardizzazione della forma, minore è l'ambito di protezione.

Una conseguenza pratica derivante da questa impostazione potrebbe essere che, qualora i condizionamenti in esame o la limitatezza dei modi di espressione dell'idea raggiungessero un elevato grado di intensità, la protezione dovrebbe restringersi alle copie sostanzialmente identiche.

In questa direzione si potrebbe recuperare e riadattare al contesto post-Brompton la tesi sostenuta in passato da una parte della dottrina italiana secondo cui sarebbero originali soltanto le forme frutto di scelte formali tali da conferire al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale.⁴⁴⁸ Si potrebbe sostenere che quando il pregio estetico del prodotto è inferiore al suo valore funzionale la tutela è limitata alle copie pedissequae. Anche se bisogna ammettere che sul piano probatorio sarebbe poco agevole provare tale circostanza.

In ogni caso l'adozione di questo approccio delineerebbe un modello di protezione in cui la portata della tutela sarebbe proporzionata al livello di originalità dell'opera creata che riflette, con una certa approssimazione, il livello di investimenti e rischi di innovazione sostenuti dall'impresa (v. *supra* par. 3.6).⁴⁴⁹ In questa prospettiva la maggiore riduzione dello spazio creativo e di concorrenza disponibile per gli altri autori, derivante dalla più ampia portata della tutela, sarebbe proporzionalmente compensata da una maggiore innovazione artistica e da maggiori investimenti produttivi.

⁴⁴⁸ SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, cit., 494 ss.

⁴⁴⁹ sui rischi dell'innovazione estetica v. BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, op.cit.

CONCLUSIONI

Alla luce delle analisi e delle argomentazioni illustrate nei capitoli precedenti, emerge come le tendenze evolutive della disciplina autoriale del design seguano sostanzialmente tre direttrici.

- 1) Graduale armonizzazione, sia legislativa che giurisprudenziale, della materia ad opera delle istituzioni europee.
- 2) Affermazione progressiva del principio dell'unità dell'arte nei vari ordinamenti europei.
- 3) Adozione, da parte della giurisprudenza dell'Unione e di alcuni stati membri, di criteri di valutazione delle forme funzionali più restrittivi rispetto al passato.
- 4) Emersione, nella giurisprudenza degli stati membri, di interpretazioni correttive volte a evitare che l'affermazione del modello dell'*unité de l'art* si traduca in un cumulo totale delle tutele.

Con riferimento all'armonizzazione si registra, in primis, l'elaborazione di una nozione euro-unitaria di opera da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia, applicabile anche alle opere del disegno industriale. Secondo tale nozione a costituire opera sono le creazioni intellettuali dell'autore frutto di libere scelte creative (v. *supra* par. 3.1).⁴⁵⁰

In secondo luogo si evidenzia l'affermazione, nella dottrina europea maggioritaria, di un'interpretazione creativa secondo cui la sentenza Cofemel avrebbe determinato un'armonizzazione giurisprudenziale dei requisiti di accesso alla tutela autoriale, dichiarando incompatibili con il diritto dell'Unione i requisiti speciali previsti da alcuni ordinamenti nazionali (v. *infra* par. 2.2.3).⁴⁵¹ Benché, come argomentato nel secondo

⁴⁵⁰ V. CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*; CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*; CGUE 4 ottobre 2011, in causa C-403/08, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*; CGUE 1 dicembre 2012, C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*; CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, *Football Dataco Ltd c. Yaboo! UK Ltd*; CGUE 2 maggio 2012, C-406/10, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*; CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*; CGUE 11 giugno 2020, C-833/18, SI e *Brompton Bicycle Ltd* contro *Cbedech/Get2Get*. Cfr. in dottrina KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, cit., 201 ss., 207 ss.; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 249; FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss. e GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.

⁴⁵¹ V. in dottrina GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, cit., 12 ss.; BOSSHARD, "La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel", cit., 419 ss., il quale tuttavia propone un'interpretazione correttiva della sentenza

capitolo (v. *supra* parr. 2.2.4 ss.), tale lettura derivi sostanzialmente dal travisamento della motivazione della sentenza o, in ogni caso, da una forzatura interpretativa, la circostanza che si sia affermata in dottrina è già di per sé significativa e segnala una tendenza giuspolitica generale verso il modello dell'*unité de l'art*.

Tale tendenza trova riscontro, del resto, anche nella giurisprudenza degli stati membri. In Germania ad esempio il BHG, con la sentenza *Geburtstagszug*, ha chiarito che l'originalità costituisce l'unico requisito di accesso alla tutela autoriale per le opere di design,⁴⁵² senza richiedere un livello artistico di creatività, a differenza di quanto prevedeva la giurisprudenza precedente⁴⁵³ (v. *supra* par. 1.5.2).

La tendenza ad accogliere il principio dell'unità dell'arte trova infine riscontro anche nelle iniziative del legislatore europeo. La Commissione Europea ha formulato la proposta di Direttiva 2022/0392, volta all'abrogazione parziale dell'art. 17 Direttiva 98/71, nella parte in cui consente agli stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione autoriale. Il testo della proposta prevederebbe inoltre che il cumulo tra le privative operi alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore, cioè sulla base dell'originalità del disegno o modello, senza che siano applicabili criteri ulteriori (v. *supra* par. 3.1.2).

Cofemel; ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, cit., 268 ss.; KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12; SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>; GALLI, *La tutela “Europea” di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 51 ss. e GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, cit., 311 ss. Contra v. BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in *IDI* 2021, 174 ss.

⁴⁵² V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss. e FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178

⁴⁵³ BHG, *Silver Thistle*, in *GRUR* 1995, 581, 582 e cfr. in dottrina v. REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, cit., 36 ss.; KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in *AA.VV.*, *Disegno industriale e protezione europea*, cit., 177; KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, cit., 168 ss.; HENNING-BODEWIG e RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in *IIC* 1991, 643; SCHRICKER, *Farewell to the “level of creativity” (Shopfungsbore) in German copyright law*, cit., 41 ss.; OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 153; FABBIO, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 29 ss. e GÜVEN, *Eliminating ‘Aesthetics’ from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, in *GRUR International* 2022, 71(3), 218 ss.

L'accoglimento della proposta avrebbe una portata storica e sancirebbe il passaggio in blocco di molti ordinamenti europei, tra cui il nostro, verso il paradigma dell'unità dell'arte.

In questo scenario verrebbero meno gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e le distorsioni della concorrenza derivanti dalle difformità disciplinari tra stati membri. Non vi sarebbe più il rischio che design tutelati come opere dell'ingegno, in alcuni stati membri, possano cadere in pubblico dominio e venire copiati in altri stati membri, a seguito della scadenza della registrazione del disegno o modello.

Benché, nella prospettiva del mercato unico, l'omogeneità normativa rivesta di per sé un valore, nella misura in cui favorisce il commercio intracomunitario, la soluzione di equiparare le opere del disegno industriale alle altre opere non è una soluzione esente da criticità. Le opere in esame si differenziano infatti dalle opere dell'arte pura in quanto presentano una valenza funzionale, nella misura in cui sono destinate a essere incorporate in oggetti d'uso prodotti in serie. L'autore, nell'esercizio della propria libertà creativa, è condizionato dall'esigenza che la forma del prodotto sia idonea alla propria funzione tecnica.

A differenza della tutela delle opere classiche la tutela delle opere utili genera il rischio che la protezione esclusiva possa indebitamente tradursi nella monopolizzazione di soluzioni tecnico-funzionali.⁴⁵⁴ Alla luce delle precedenti considerazioni si comprende quindi la terza delle tendenze evolutive sopra indicate, cioè l'affermazione giurisprudenziale di un test di selezione delle forme funzionali più restrittivo rispetto a quello della molteplicità delle forme adottato in precedenza in molti ordinamenti europei.⁴⁵⁵ L'esigenza è quella di consentire la circolazione delle soluzioni tecniche.⁴⁵⁶

Dapprima nell'ordinamento tedesco si afferma un test di tutela che ammette soltanto quei design nella cui ideazione hanno giocato un ruolo, oltre che fattori funzionali, anche

⁴⁵⁴ V. DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., 53; AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 276; IDEM, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., 250 s. e RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, cit., 125-134.

⁴⁵⁵ V. ad es. nella giurisprudenza olandese TGI Aja 16 agosto 1994, in BIE 1995, 93 e TGI Amsterdam 26 febbraio 1993, in IER 1993, 23.

⁴⁵⁶ V. in dottrina. GREFFE F. e GREFFE P., *Op. cit.*, 75, DESBOIS e FRANÇON, *Op. cit.*, 41; SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 31 ss. e RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 5 e SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.; v. in giurisprudenza Cass. Com. Fr. 13 giugno 1985, in *Ann. propr. ind.* 1986, 180; Cass. Com. Fr. 4 luglio 1978, *ivi* 1979, 353; Cass. Com. Fr. 19 gennaio 1979, *ivi* 1980, 674.

considerazioni di tipo artistico, altrimenti si ritiene che manchi del tutto uno spazio espressivo per il designer (*gestaltungsspielraum*).⁴⁵⁷ Secondo l'approccio tedesco la soglia di creatività richiesta per l'accesso alla protezione autoriale è relativa e varia non solo in relazione al tipo di opera ma anche all'interno della stessa categoria. Per le opere del disegno industriale la soglia di creatività minima è necessariamente più alta rispetto alle opere non utilitarie a causa dell'esistenza di vincoli tecnico-funzionali che riducono lo spazio creativo a disposizione del designer⁴⁵⁸ (v. *supra* par. 2.3.8).

Tale impostazione viene sostanzialmente ripresa dalla Corte di Giustizia nella sentenza Brompton, come illustrato nel secondo capitolo (v. *supra* par. 2.3). In questa decisione la Corte afferma il principio secondo cui l'opera del disegno industriale non può essere considerata originale quando i suoi condizionamenti tecnico-funzionali siano stati gli unici fattori che ne hanno determinato l'aspetto, senza che vi sia stato spazio per l'esercizio di libere scelte creative.⁴⁵⁹ Inoltre la Corte afferma che l'esistenza di possibili forme alternative che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l'esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la progettazione.⁴⁶⁰ In questo modo viene definitivamente accantonato il meno rigoroso criterio della molteplicità delle forme (v. *supra* par. 2.3.1).

La quarta e ultima macro-tendenza analizzata è l'emersione, nella giurisprudenza degli stati membri, di interpretazioni correttive volte a evitare che l'affermazione del modello dell'*unité de l'art* si traduca in un cumulo totale delle tutele, con le restrizioni della concorrenza che ne deriverebbero. Ad esempio secondo la giurisprudenza tedesca l'originalità è sì l'unico requisito di tutela delle opere del disegno industriale, ma viene valutata sulla base di un test molto selettivo basato sul parametro dell'osservatore informato. Secondo tale test l'opera è considerata originale quando, secondo la percezione degli ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico, costituisce un risultato artistico.⁴⁶¹ Tendenze analoghe sono emerse anche nella

⁴⁵⁷ V. in dottrina GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1173 ss. e in giurisprudenza BGH 12 maggio 2011 n. I ZR 53/10, *Seilzirkus* (meglio noto come caso Spacenet).

⁴⁵⁸ Cfr. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 50 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

⁴⁵⁹ V. CGUE, *Brompton*, cit., parr. 27-31.

⁴⁶⁰ V. CGUE, *Brompton*, cit., par. 35.

⁴⁶¹ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design*.

giurisprudenza francese⁴⁶² e italiana⁴⁶³, come ampiamente illustrato nel par. 3.1.6. Ciò che accomuna queste tendenze correttive è la ridefinizione del test di originalità in senso più restrittivo, per surrogare la carenza di requisiti di merito artistico.

Da queste premesse, nel terzo capitolo, ho elaborato un test di originalità articolato in 3 fasi.

- 1) Esclusione delle forme funzionali pure (v. *supra* par. 3.3).
- 2) Esclusione delle forme indistinguibili dall'idea che esprimono (v. *supra* par. 3.4).
- 3) Esclusione delle forme determinate esclusivamente da fattori esogeni che si identificano nelle forme comuni, banali e standardizzate (v. *supra* par. 3.5).

Da un punto di vista pratico il test formulato avrebbe l'effetto di selezionare i design innovativi, non puramente funzionali, discrezionali ed esteticamente arbitrari al punto da porsi in discontinuità rispetto agli stili e ai canoni che caratterizzano lo stato dell'arte (v. *supra* par. 3.6).

Tale soluzione appare in primis coerente con le tendenze evolutive del sistema, in particolare con l'affermazione di una nozione armonizzata di opera, incardinata sullo standard AOIC,⁴⁶⁴ e con l'emersione di interpretazioni correttive volte a evitare il cumulo totale delle privative. In secondo luogo il test prospettato risulta equilibrato sul piano degli interessi protetti in quanto, da un lato, esclude le forme funzionali pure e le forme indistinguibili dalle idee che esprimono impedendo, in questo modo, la monopolizzazione di soluzioni tecniche e garantendo un alto grado di sostituibilità delle risorse protette (v. *supra* parr. 3.3 e 3.4).

Dall'altro lato l'esclusione delle forme banali e la selezione delle forme arbitrarie, che si pongono in discontinuità rispetto allo stato dell'arte, incentiva la creatività artistica e gli investimenti nella ricerca estetica applicata all'industria e consente, altresì, di compensare efficacemente i rischi di innovazione. L'ideazione di forme industriali arbitrarie sul piano estetico evidenzia una probabile motivazione artistica e implica maggiori investimenti e

Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente, cit., 45 ss. e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178.

⁴⁶² V. in giurisprudenza Cass. Com. 29 marzo 2017, 15-10.885; App. Parigi, 4 maggio 2018, 17/15470; App. Parigi 11 maggio 2011, *La Redoute c. Caroll International*, disponibile su Juris data n. 2011-008582 e App. Parigi 6 dicembre 2013, *SA Van Cleef & Arpels et al. C. Sarl Actuelle*. V. in dottrina KAHN, *The copyright design interface in France*, in Derclaye, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 21 ss. e GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, cit., 220.

⁴⁶³ V. Tribunale di Milano, *Cassegrain*, cit.

⁴⁶⁴ *Author own intellectual creation*.

rischi. In questo caso è probabile, infatti, che si siano resi necessari maggiori studi tecnici e maggiori investimenti in marketing e campagne pubblicitarie, al fine di influenzare il pubblico ad apprezzare forme distanti dalle proprie abitudini di consumo (v. *supra* parr. 3.5 e 3.6).⁴⁶⁵

Alla luce di queste premesse emerge come, in relazione alle forme più arbitrarie, la lunga durata della protezione autoriale sia giustificata dall'esigenza di assicurare un periodo di tempo sufficiente a recuperare i maggiori investimenti e a compensare i maggiori rischi di innovazione. Tale soluzione risulta coerente con la finalità tipica del diritto d'autore, cioè quella di incentivare il progresso propriamente artistico e non meramente estetico-industriale. I design tendenti alla banalità o che si pongono comunque in continuità con lo stato dell'arte verrebbero parimenti tutelati, ma con la più breve privativa dei disegni e modelli. In questo modo la durata della protezione sarebbe, a grandi linee, proporzionata al livello di rischi e investimenti sostenuti dall'impresa (v. *supra* par. 3.6).

Sul piano pratico il gradiente di arbitrarietà estetica che l'opera deve superare, affinché sia applicabile la disciplina autoriale, si deve considerare raggiunto quando essa si pone in discontinuità rispetto allo stato dell'arte. La concreta misura di tale gradiente dovrà essere stabilita, caso per caso, dall'interprete il quale dovrà dapprima ricostruire lo stato dell'arte al momento della creazione e, poi, individuare i trend evolutivi che hanno mutato gli stili e i canoni estetici riferibili alla categoria di prodotto. Sarà infine necessario identificare la linea di discontinuità oltre la quale il design può essere considerato creazione intellettuale dell'autore frutto di libere scelte creative (v. *supra* par. 3.6).

È evidente che questo tipo di valutazione presenterà necessariamente margini di opinabilità, per quanto si possa cercare di ancorarla a criteri oggettivi. Del resto anche la valutazione dell'impressione generale secondo l'utilizzatore informato presenta margini di opinabilità. In ogni caso la soglia di discontinuità rispetto allo stato dell'arte dovrà essere ricostruita in maniera tale collocarsi a un livello più alto rispetto alla soglia della diversa impressione generale, così da evitare il cumulo totale delle privative. Tuttavia tale soglia non dovrà nemmeno essere collocata così in alto da rendere l'accesso alla protezione

⁴⁶⁵ Cfr. BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, op. cit.; LANDERS, *The anti-economy of fashion; an openwork approach to intellectual property protection*, cit., 448 ss. e SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, cit., 568 ss.

autoriale quasi impossibile, circostanza che renderebbe ineffettive le norme dettate a tutela della *design art* (v. *supra* par. 3.6).⁴⁶⁶

La soluzione proposta delineerebbe un cumulo parziale tra privative, come richiesto dalla giurisprudenza europea,⁴⁶⁷ configurando un sistema di tutele progressive dell'aspetto del prodotto industriale, articolato nel modo seguente.

- 1) Una privativa di 3 anni per il design non registrato (tutela di breve termine).
- 2) Una privativa di massimo 25 per il design registrato (tutela di medio termine).
- 3) Un'esclusiva di 70 anni dalla morte dell'autore per le opere del disegno industriale (tutela di lungo termine).⁴⁶⁸

Il test di originalità elaborato è strutturato per essere adatto a tutti gli ordinamenti europei. Tuttavia nell'ordinamento italiano e in quello tedesco sono prospettabili altre opzioni. In particolare la soluzione elaborata dalla giurisprudenza tedesca di riconoscere l'originalità come unico requisito di tutela ma di apprezzarla alla stregua del criterio dell'osservatore informato è da ritenersi, di per sé, una soluzione globalmente ottimale, in quanto consente di restringere la tutela ai design industriali percepiti socialmente come arte negli ambienti qualificati.⁴⁶⁹

Altrettanto ottimale, per l'ordinamento italiano, sarebbe di per sé la soluzione di riquilibrare il valore artistico come criterio di valutazione del carattere creativo⁴⁷⁰ (v. *supra* par. 3.1.4). Più in generale l'adozione di criteri di valutazione dell'originalità, speciali per le opere di design, ne renderebbe più prevedibile il test di tutela. Non è tuttavia scontato che tali criteri in futuro vengano considerati, dalla Corte di Giustizia, compatibili con il principio dell'unità dell'arte.

In ogni caso le esigenze di armonizzazione della disciplina autoriale del design suggeriscono l'opportunità di un test di tutela unitario, adottabile dai tribunali di tutti gli stati membri. Il processo di armonizzazione legislativa - che si concluderà probabilmente con l'approvazione della proposta di direttiva 2022/0392 - rischierebbe di venir

⁴⁶⁶ Cfr. DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 445 ss.

⁴⁶⁷ V. CGUE, *Cofemel*, cit., 50-52.

⁴⁶⁸ V. OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 169.

⁴⁶⁹ V. BGH, *Geburtstagszug*, cit. e cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 158 ss.; FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, cit., 45 ss.; GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1178 e SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, cit., 30 s.

⁴⁷⁰ Tesi prospettata da BERTANI nel corso della riunione di AIDA del 14 dicembre 2019.

parzialmente vanificato dalla persistenza, negli stati membri, di prassi decisionali disomogenee. L'applicazione di parametri differenziati per la valutazione dell'originalità potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e una causa di distorsione della concorrenza (cfr. *supra* par. 2.1).

Le medesime considerazioni sviluppate in relazione al test di originalità devono essere trasposte, *mutatis mutandis*, al test di contraffazione delle opere di design. L'ambito della protezione autoriale di tali opere è relativo e dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto l'autore nella fase progettuale.⁴⁷¹ Del resto anche l'ambito di protezione dei disegni e modelli è relativo e dipende dal margine di libertà del designer.⁴⁷² Come illustrato nel par. 3.7, il test di contraffazione deve essere articolato in maniera coerente con il test di originalità e l'ambito di protezione deve essere definito nella maniera seguente.

- 1) Maggiori sono i condizionamenti funzionali, minore è l'ambito di protezione.
- 2) Minori sono i modi di esprimere un'idea, minore è l'ambito di protezione.
- 3) Maggiori sono i condizionamenti esogeni, in concreto maggiore è il grado di banalità o standardizzazione della forma, minore è l'ambito di protezione.

Una conseguenza pratica derivante da questa impostazione potrebbe essere che, qualora i condizionamenti in esame o la limitatezza dei modi di espressione dell'idea raggiungessero un elevato grado di intensità, la protezione dovrebbe restringersi alle copie pedissequae. Analogamente si potrebbe sostenere che anche quando il pregio estetico del prodotto è inferiore al suo valore funzionale la tutela è limitata alle copie identiche.⁴⁷³

In ogni caso il test di contraffazione, così articolato, risulterebbe equilibrato sul piano degli interessi protetti, in quanto la portata della tutela sarebbe proporzionata al livello di originalità dell'opera che riflette, con una certa approssimazione, il livello di investimenti e rischi di innovazione sostenuti dall'impresa (v. *supra* parr. 3.6 e 3.7.3).⁴⁷⁴ In questa prospettiva la maggiore riduzione dello spazio creativo e di concorrenza disponibile

⁴⁷¹ Sul principio di relatività dell'ambito di protezione cfr. in dottrina OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, cit., 160; RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, cit., 10 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184 ss. V. in giurisprudenza BHG 13 novembre 2013, *Geburtstagszug*, cit. e BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus*, cit.

⁴⁷² EUIPO, *Guidelines for examination of Registered Community Designs 2022*, 141 ss. e in dottrina LEVIN, *The harmonising decisions from Luxembourg*, in KUR, LEVIN, SCHOVSBO, *The EU design approach – a global perspective*, cit., 61-62; KUR, DREIER, LUGINBUEHL, *European intellectual property law: text, cases and materials*, cit., 2019, 427; TISCHNER, op. cit., 974 e GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, cit., 1184-1185.

⁴⁷³ Soluzione ispirata dalla tesi sostenuta da SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, cit., 494 ss.

⁴⁷⁴ sui rischi dell'innovazione estetica v. in particolare BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, op.cit.

per gli altri autori, derivante dalla più ampia portata della tutela, sarebbe proporzionalmente compensata da una maggiore innovazione artistica e da maggiori investimenti produttivi. Nel modello proposto l'ampiezza e la durata della tutela esclusiva della forma industriale sono proporzionate allo sforzo creativo e agli investimenti e ai rischi correlati.

BIBLIOGRAFIA

- A. LUCAS, H. LUCAS e A. LUCAS -SCHLOETTER, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, 2012, 115;
- AFFERNI, *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, in *Dir. e inf.* 1989, 556;
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 450 ss.;
- AULETTA e MANGINI, *Invenzioni industriali – modelli di utilità e disegni ornamentali – Concorrenza*, in SCIALOJA e BRANCA, *Commentario al codice civile*, 3 ed., Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma, 1987, 325 s.;
- AUTERI, *Diritto d'autore*, in Aa.Vv., *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2009, 537 ss.;
- AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 276 ss.;
- AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Eur.* 1998, I, 229 ss.;
- BARNETT, GROLLEAU e EL HARBI, *The Fashion Lottery: Cooperative Innovation in Stochastic Markets*, USC Center in Law, Economics and Organization, Research Paper No. C08-17;
- BEBR, *Development of judicial control of the European Communities*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1981, 451 ss.;
- BENTLY, *The design copyright conflict in the United Kingdom*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 210 ss.
- BENTLY, *The Return of Industrial Copyright?*, Paper No. 19/2012, in *University of Cambridge - Legal studies research papers.*;
- BENUSSI, voce *Disegno industriale*, in *Dig. Comm.*, Utet, Torino, 1990, vol. V, 27 e ss.;
- BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 105 ss., 122 ss. e 134 ss.;
- BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, 328;
- BERTANI, *In tema di edizione critica dell'opera musicale*, nota a App. Torino 16 marzo 1998, in *AIDA* 1999, 510;
- BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *IDI* 2011, 137;
- BOGNI, *L'industrial design tra diritto d'autore, valore di mercato e comunicazione*, in *IDI* 2021, 174 ss.;

- BOSSHARD, *La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel*, nota a CGUE 12 settembre 2019, C-683/17, in AIDA 2020, 1915, 419 ss.;
- BRAUN e EVRARD, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Larcier, Bruxelles, 1975, 231;
- CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Rivista critica del diritto privato* 2009, V. I, 53 ss.;
- CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, in IDI 2016, 41 ss.;
- CLARK, SMITH and HALL, *Intellectual property law in Ireland*, Butterworths, Dublino, 1997, 215;
- COHEN, *Design laws in continental Europe and their relation to copyright law*, in EIPR 1981, 237;
- Commission Staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, Bruxelles, 2004, 14;
- CORNISH-LLEWELLYN, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Thomson-Sweet & Maxwell, London, 2003, 388-391;
- DERCLAYE e LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps, A European Perspective*, Hart, 2011, 4 ss.;
- DERCLAYE, *A model copyright/design interface*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 440 ss.;
- DESBOIS e FRANÇON, *Dessins et modèles*, in *Enc. Dal. Comm.*, V ed., Dalloz, Parigi, 41;
- DI CATALDO, *Dai vecchi disegni e modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli – I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eur. e dir. priv.* 2002, I, 72;
- DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul libro verde della commissione delle comunità europee sulla tutela giuridica del disegno industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 54;
- DONELAND, *Irlande* in GREFFE F. e GREFFE P., *Traité des dessins et des modèles*, cit. 841;
- DUTFIELD, SUTHERSANEN e MIMLER, *Dutfield and Suthersanen on global intellectual property law*, 2020, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 234;
- ENDRICH-LAIMBÖCK, *Copyright Protection for Industrial Designs after Cofemel*, in *GRUR int.* 2020, vol.69, issue 3, 264 ss.
- ENDRICH-LAIMBÖK, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, in *GRUR International*, 69(3), 2020, 268 ss.;

- EUIPO e EPO, *Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea, Analisi a livello industriale*, settembre 2019;
- EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs*, 2022, 251;
- FABBIO, *Clauseole generali e metodo delle Fallgruppen nel diritto della proprietà intellettuale*, in *AIDA* 2021, 64;
- FABBIO, *Contro una tutela autoriale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburtstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. dir. ind.* 2015, I, 45 ss. e 62 ss.;
- FABBIO, *Disegni e modelli*, Cedam, Padova, 2012, 423;
- FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA* 2016, 281 ss.;
- FABIANI, *Ancora sul disegno e modello ornamentale ed opera d'arte applicata*, nota a Cass. 5 luglio 1990, in *IDA* 1991, 70;
- FABIANI, *Il diritto d'autore*, in RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, Utet, Torino, 1983, 18;
- FABIANI, *La "Chaise-longue" di Le Corbusier*, in *IDA* 1989, 209;
- FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in *IDA* 2002, 205 ss.;
- FABIANI, *La protezione giuridica del design nell'arredamento*, in *IDA* 1990, 54 ss.;
- FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, Cedam, Padova, 1975, 127.
- FINNISS, *The theory of unity of art and the protection of designs and models in French law*. 1964, *J Pat Off Soc*, 46, 615–630;
- FIRTH, *Aspects of design protection in Europe*, in *EIPR* 1993, 43;
- FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e per modello: codice della riforma nazionale: d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338*, Giuffrè, Milano, 1980, 98;
- GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 51 ss.;
- GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, in *RIDA* 1982, 3, 45 ;
- GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 276 ss.;
- GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, 263 ss.;
- GINSBURG, *French copyright law: comparative overview*, 1989, *J Copyr Soc USA*, 36, 269–285;

- GLAS, *The cumulative protection of Benelux designs by copyright and design law: Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*, in *EIPR* 1989, 258;
- GREENHALGH, *Introduction to modernism in design*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, *The design history reader*, Berg Publishers, Oxford, 2010, 114–119, 91-97;
- GREFFE F. e GREFFE P., *Traité des dessins et des modèles, Litec, Parigi, 1994, 51*;
- GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in *AIDA* 2020, I, 3 ss. e 12 ss.;
- GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in *AIDA* 2021, I, 312 ss.;
- GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, Milano, 2005, 60 ss, 72 ss, 83 ss e 131 ss.;
- GÜVEN, *Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: The Aftermath of Cofemel*, in *GRUR International* 2022, 71(3), 218 ss.;
- GÜVEN, *Unities of art: reconciling function and copyright*, in *IIC* 2021, 52, 1181 ss.;
- HENNING-BODEWIG e RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in *IIC* 1991, 643;
- HUGENHOLTZ, *Dutch copyright law*, in *RIDA* 1996, 169;
- INGUANEZ, *A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law*, in *IIC* 2022, 51, 804 ss.;
- KAHN, *The copyright design interface in France*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 12 ss.;
- KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, in KABEL e MOM, *Intellectual Property and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohen Jeboram*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 1998, 201 ss., 207 ss.;
- KOSCHTIAL, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, in *36 IIC* 2005, 297 ss.;
- KRUGER, *Design between copyright and industrial property protection*, in *IIC* 1984, 168 ss.;
- KUNZ-HALLSTEIN, *Design protection in Germany*, in AA.VV., *Disegno industriale e protezione europea*, Giuffrè, Milano, 1989, 177;
- KUR, DREIER, LUGINBUEHL, *European intellectual property law: text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2019, 427;
- KUR, *The green paper "design approach", what's wrong with it?* In *EIPR* 1993, 378;

- KUR, *Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-16, 2019, 12;
- LANDERS, *The anti-economy of fashion; an openwork approach to intellectual property protection*, in 24 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent.* 2015, 448 ss.
- LEVIN, *The harmonising decisions from Luxembourg*, in KUR, LEVIN, SCHOVSBO, *The EU design approach – a global perspective*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2018, 61-62;
- LIEBENAU, *Star Athletica v. Varsity Brands - U.S. Copyright Protection for Applied Art – Part I*, in *GRUR Int.* 2017, 843 ss.;
- LIEBENAU, *Star Athletica v. Varsity Brands - German Comparative Perspectives and European Harmonization of Copyright for Applied Art – Part II*, in *GRUR Int.* 2017, 921 ss.;
- LOFFREDO, *Unificazione, armonizzazione e sussidiarietà nel diritto d'autore europeo*, in *AIDA* 2016, 193.;
- LUPOI, *L'interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?*, in *Contratto e impresa* 1999, 234;
- MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Feltrinelli, Milano, 1991, 10 ss.;
- MARZANO, *An ill-designed protection for a well-designed product: Italy and its copyright protection of industrial design*, in *RIDA* n. 240, 2014, 119, 213 e 227;
- MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, in *GRUR Int.* 2020, 69(6), 567 ss.;
- MURRAY, *Copyright, originality, and the end of the scènes a faire and merger doctrines for visual works*, 2006, in *Illinois Public Law and Legal Theory Research Papers Series*, Research Paper No. 06-09, 22 ss.;
- NAYLOR, *From workshop to laboratory, from the Bauhaus reassessed*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, *The design history reader*, Berg Publishers, Oxford, 2010, 114–119;
- NORDEMANN, VINCK, HERTIN, MEYER, *International copyright*, VCH, Weinheim, 1990, 53 s.;
- OHLY, *The case for partial cumulation in Germany*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 153 ss.;
- PÉROT e MOREL, *Le système français de la double protection des dessins et des modèles industriels*, in *Riv. dir. ind.* 1988, I, 250;

- QUAEDVLIEG, *Concurrence and Convergence in Industrial Design: Three-Dimensional Shapes excluded by Trade Mark Law*, in GROSHEIDE e BRINKHOF, *Intellectual Property Law, Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual*, Intersentia, Antwerpen, 2004, 23;
- QUAEDVLIEG, *The Copyright/Design Interface in the Netherlands*, in DERCLAYE, *The copyright design interface, past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 44.
- RAHMATIAN, *Originality in UK copyright law: the old “skill and labour” doctrine under pressure*, in *IIC* 2013, 4 ss.;
- RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Il dir. ind.* 1994, 95;
- REICHMAN, *Design protection after the Copyright Act of 1976: a comparative view of the emerging interim models*, in *J. Copyright Society* 1984, 31, 267;
- REIMER, *The relations between copyright protection and the protection of designs and models in German law*, in *RIDA* 1978, 98, 36 ss.;
- RICOLFI e DERCLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle v Chedech / Get2Get, C-833/18*, 2019, 7 ss., Disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506071, data di accesso [17/19/2022];
- RICOLFI, *Diritto d'autore*, in COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2001, 365;
- RICOLFI, *Il criterio della scindibilità e l'opera “bidimensionale” dell'arte applicata all'industria*, in *Giur. it.* 1991, 47;
- RITSCHER e LANDOLT, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, in *GRUR Int.* 2019, 53(2),125-134;
- ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2013, 4 ss e 10 ss.;
- ROSATI, *The idea/expression dichotomy: friend or foe?*, In WATT, *Handbook on the economics of copyright: a guide for students and teachers*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2014, 61.
- RUIJSENAARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in *IIC* 1991, 643;
- SAMUELSON, *Reconceptualizing Copyright's Merger Doctrine*, in *63 Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* 2016, Forthcoming UC Berkeley Public Law Research Paper No.

2763903, disponibile su <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763903>, data di accesso 24/10/2022.;

- SAMUELSON, *Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection*, 85 *Tex. L. Rev.* 2007, 1921, 1924-36;
- SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto, la tutela d'autore della forma industriale*, Giappichelli, Torino, 2018, 35 ss.;
- SANNA, in commento all'art. 33 c.p.i., in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, 381 ss.;
- SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *NLCC* 2021, II, 490 ss.;
- SANNA, *La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto*, in *AIDA* 2006, 1107 ss.;
- SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Cont. Impr. Eur.* 1999, II, 751 ss.;
- SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*, nota a CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/9, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., e Assoluce, in *AIDA* 2012, 1456, 406;
- SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, 10 ss.;
- SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, in Atti del convegno, Milano, 2002, 257;
- SARTI, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, nota a Trib. Monza ordinanza 16 luglio 2002, in *AIDA* 2004, 966;
- SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *IDI* 2008, 172;
- SCHOVSBO, *Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a “double whammy”*, 2020, 7, Disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3519156>;
- SCHRICKER, *Farewell to the “level of creativity” (Shopfungshore) in German copyright law*, in *IIC* 1995, 41 ss.;
- SENA, *I diritti sulle invenzioni e i modelli industriali*, in CICU e MESSINEO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1990, 572 ss.;
- SHINER, *The invention of art: a cultural history*, The University of Chicago Press, Chicago, 2001, 206-207;

- SPADA, *Banche di dati e diritto d'autore (il "genere" del diritto d'autore sulle banche di dati)*, in *AIDA* 1997, 10 ss.;
- SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. civ.* 2002, II, 267 ss.;
- SPARKE, *An introduction to design and culture 1900 to the present*, Routledge, London e New York, 2013, 26 e 54;
- STYLES, *Manufacturing, consumption and design in eighteenth-century England*, in LEES-MAFFEI e HOUZE, *The design history reader*, Berg Publishers, Oxford, New York, 2010, 42;
- SUTHERSANEN e MIMLER, *An autonomous EU functionality doctrine for shape exclusions*, in *GRUR Int.* 2020, 69(6), 567 ss.;
- SUTHERSANEN, *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, in DAVID e HALBERT, *The SAGE handbook of intellectual property*, SAGE, Los Angeles, London, Washington DC, New Delhi, Singapore, 2015, 539–561;
- SUTHERSANEN, *Design law in Europe*, 2000, Sweet & Maxwell, London, 137;
- SPARKE, *An introduction to design and culture 1900 to the present*, Routledge, London e New York, 2013, 26 e 61-62;
- TISCHNER, *Copyright Protection for a Functional Shape in so far as it is original*, in *GRUR Int.* 2020, 69(9), 973.
- UBERTAZZI, *Diritto d'autore e diritti connessi*, Giuffrè, Milano, 2000, 8 ss.;
- V. M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971, 38 ss.;
- V. VAL. DE SANCTIS, *Contratto di edizione*, Giuffrè, Milano, 1965, 8 ss.;
- VAN BUNNEN, *Droit d'auteur, dessins et modèles*, in *Rev. Crit. Jur. Bel.* 1996, 213.
- VERCELLONE, *Arte figurativa e modelli e disegni ornamentali*, in *Riv. dir. com.* 1958, II, 172 ss.;
- VON LEWINSKY, *International copyright law an policy*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008, 33 ss.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA

Giurisprudenza dell'Unione Europea e decisioni EUIPO

- CGUE 11 giugno 2020, in causa C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd* contro *Chedech/Get2Get*;
- CGUE 2 aprile 2020, in causa C-458/18, *GVC Services*
- CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*;
- CGUE 13 novembre 2018, in causa C-310/17, *Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV*, punto 42;
- CGUE 8 marzo 2018, in causa C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTec GmbH*;
- CGUE 1 dicembre 2012, in causa C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*;
- CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*;
- CGUE 2 maggio 2012, in causa C-406/10, *Football Dataco Ltd c. Yahoo! UK Ltd*;
- CGUE 4 ottobre 2011, in causa C-403/08, *FA Premier League v QC Leisure and others and Karen Murphy v Media Protection Services*;
- CGUE 27 gennaio 2011, in causa C-168/9, *Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., e Assoluce*;
- CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*;
- CGUE 14 settembre 2010, in causa C-48/09 P, *Lego Juris A/S c. Mega Brands Inc.*
- CGUE 16 luglio 2009, in causa C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*;
- CGUE 18 giugno 2002, in causa C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.*
- CGUE 9 marzo 1978, in causa C-106/77, *Simmenthal*;
- Trib. UE 21 giugno 2018, T-227/16, *Haverkamp IP c. EUIPO*;
- Trib. UE 18 luglio 2017, T-57/16, *Chanel SAS c. EUIPO*;
- Trib. UE 13 maggio 2015, T-15/13, *Group Nivelles c. UAMI*;
- Trib. UE 7 novembre 2013, T-666/11, *Budziewska c. UAMI*;
- Trib. UE 6 giugno 2013, T-68/11, *Kstenholz c. UAMI*;

- Trib. UE 6 giugno 2013, T-68/11, *Kstenholz c. UAMI*;
- Trib. UE 6 ottobre 2011, *Bang & Olufsen*;
- Trib. UE 18 marzo 2010, T-9/07, *Group Promoter Mon Graphic S.A. c. UAMI*;
- EUIPO Board of Appeal, decisione 22 ottobre 2009, R 0690/2007-3, *Lindner Recyclingtech GmbH v. Franssons Verksta" der AB*;
- EUIPO 30 luglio 2009, R 1734/2008-3, *Forks*;
- Conclusioni Avvocato Generale SAUGMANDSGAARD ØE, 19 ottobre 2017, in causa C-395/16, *Doceram GmbH c. CeramTec GmbH*, paragrafi 67 e 67;
- Conclusioni dell'Avvocato generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 6 febbraio 2020, C-833/18, *Brompton Bicycle Ltd. c. Chedech/Get2Get*;
- Conclusioni dell'Avvocato Generale SZPUNAR 2 maggio 2019, in causa C-683/17, *Cofemel*, par. 54 e parr. 62 ss.;
- Commissione Europea, Proposta di Direttiva 2022/0392, Bruxelles, 28.11.2022, COM(2022) 667 final;

Giurisdizioni superiori italiane

- Corte Cost. 8 giugno 1984 n. 170, *Granital*, in *Giur. cost. 1984*, I, 1098;
- Cass. Pen. 1 agosto 2022 n. 30289.
- Cass. Pen. 1 agosto 2022 n. 30289;
- Cass. 23 marzo 2017 n. 7477;
- Cass. 13 novembre 2015 n. 23292;
- Cass. 13 dicembre 1999, in *AIDA* 2000, 659;
- Cass. 7 dicembre 1994 n. 10516;
- Cass. 5 luglio 1990 n. 7077, in *Riv. dir. ind.* 1991, II, 25;
- Cass. 29 luglio 1957 n. 3189, in *IDA* 1958, 72;

Giudici di merito italiani

- Trib. Milano 25 febbraio 2022 n. 2526, *Cassegrain*.
- Trib. Milano 5 luglio 2021, *Molo Design c. Chanel*;
- Trib. Milano 29 maggio 2020, *Molo Design Limited c. Exbibio s.p.a.*;

- Trib. Milano 11 marzo 2016, in *GADI* 2016, 726;
- Trib. Milano 1 dicembre 2015, in *AIDA* 2016, 1761;
- Trib. Milano 16 giugno 2015;
- Trib. Milano 2 febbraio 2015;
- Trib. Catania ord. 3 novembre 2014, in *GADI* 2014, 1175;
- Trib. Bologna 28 marzo 2014;
- Trib. Milano, 24 ottobre 2013, in *GADI* 2014, 6109;
- Trib. Napoli ord. 9 agosto 2011 in *Riv. dir. ind.* 2012, II, 404;
- Trib. Milano 31 gennaio 2011, in *GADI* 2011, 677;
- Trib. Bologna ord. 22 marzo 2010, in *GADI* 2011, 271;
- Trib. Bologna ord. 30 marzo 2009, in *GADI* 2009, 909;
- Trib. Venezia 19 ottobre 2007, in *AIDA* 2009, 1271, 511 e 514;
- Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA* 2007, 1180;
- Trib. Milano, ord. 8 settembre 2006, in *GADI* 2006, 909;
- Trib. Milano 29 marzo 2005, in *AIDA* 2005, 1064, 640 ss.;
- Trib. Torino 17 dicembre 2004, in *AIDA* 2005, 1055, 603 ss.;
- Trib. Torino ord. 17 dicembre 2004, in *AIDA* 2005, 1055.
- Trib. Venezia ord. 4 febbraio 2004, in *AIDA* 2005, 1032, 490 ss.;
- Trib. Firenze 6 agosto 2003, in *AIDA* 2004, 987, 770 ss.;
- Trib. Milano 26 febbraio 1998, in *AIDA* 1998, repertorio, voce I.2.1;
- Trib. Milano 29 gennaio 1997, in *AIDA* 1997, 489;
- App. Milano 15 novembre 1994, in *GADI* 1995, 3268;
- Trib. Milano 26 settembre 1974, in *GADI* 1975, 613;
- Trib. Milano 22 ottobre 1973, 1974, 408.

Giurisprudenza francese

- Cass. Fr. 8 novembre 2017, disponibile su *legifrance.gouv.fr*;
- Cass. Fr. 29 marzo 2017, 15-10.885;
- Cass. Fr. 15 marzo 2017, disponibile su *legifrance.gouv.fr*;
- Cass. Fr. 6 settembre 2015, *ivi* e disponibile su *legifrance.gouv.fr*;
- Cass. Fr. 8 ottobre 2013 disponibile su *legifrance.gouv.fr*;

- Cass. Fr. 13 giugno 1985, in *Ann. propr. ind.* 1986, 180;
- Cass. Fr. 19 gennaio 1979, *Ann. propr. ind.* 1980, 674;
- Cass. Fr. 4 luglio 1978, *Rev. droit comm.* 1979, 353;
- App. Parigi 4 maggio 2018, 17/15470;
- App. Parigi 6 dicembre 2013, *SA Van Cleef & Arpels et al. C. Sarl Actuelle*;
- App. Parigi 11 maggio 2011, *La Redoute c. Caroll International*, disponibile su Juris data n. 2011-008582;

Giurisprudenza tedesca

- BGH 13 novembre 2013 “Geburtstagszug”;
- BGH 12 maggio 2011, *Seilzirkus* (noto come caso Spacenet);
- BHG, *Silver Thistle*, in GRUR 1995, 581, 582;
- BGH GRUR 1983, 377, 378 – *Brombeer- Muster [Blackberry Pattern]*;
- BGH GRUR 1979, 332, 336 – *Brombeerleuchte [Blackberry Lamp]*;
- BGH GRUR 1972, 38, 39 – *Vasenleuchter [Vase Lamp]*;
- BGH GRUR 1967, 315, 316 – *Skai-cubana*;
- Trib. Distr. Düsseldorf, 17 October 2019, n. 68/18;

Giurisprudenza USA

- Corte Suprema USA 22 marzo 2017, *Star Athletica v. Varsity Brands*.
- Corte distrettuale U.S.A. di New York 26 settembre 1966, *Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft Co.*
- Corte Suprema U.S.A. 3 dicembre 1953 n. 228, *Mazer v. Stein*.
- Corte Suprema USA 1879, *Baker v. Selden*;

Giurisprudenza britannica

- House of Lords 23 novembre 2000, *Designer Guild Limited v. Russell Williams (Textiles) Limited*;
- House of lords 27 ottobre 1971, *Amp Inc. c. Utilux Pty Ltd*;

- Court of appeal of England and Wales 14 ottobre 1985, *Merlet v. Mothercare*, in *RPC* 1986, 115;
- Court of appeal of England and Wales 4 luglio 1973, *George Hensher Ltd v. Restanwhile Upholstery (Lancs) Ltd*, in *FSR* 1973, 477;

Giurisprudenza del Benelux

- Corte del Benelux 22 maggio 1987, in causa A 85/3, *Screenoprints Ltd. v. Citroen Nederland BV*, in *IIC* 1989, 556.
- TGI Aja 16 agosto 1994, in *BIE* 1995, 93;
- TGI Amsterdam 26 febbraio 1993, in *IER* 1993, 23;
- Cass. belga 27 aprile 1989, in *Rev. droit comm.* 1989, 696