

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in diritto commerciale:
proprietà intellettuale e concorrenza

Ciclo XXII

La forma del prodotto e la sua tutela

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:

Chiar.mo Prof. Cesare Galli

Dottorando:

Debora Brambilla

«La funzione estetica è molto di più che un semplice ornamento alla superficie delle cose e del mondo, come si pensa. Agisce profondamente sulla vita della società e dell'individuo, concorre alla guida del rapporto – sia passivo che attivo – dell'individuo e della società con la realtà che li circonda».

JAN MUKAŘOVSKY

INDICE

CAPITOLO I La forma del prodotto 1

§ 1.1. – L'estetica del prodotto: funzionalità e bellezza	1
§ 1.2. – L'arte applicata all'industria.....	4
§ 1.3. – Il Design.....	8
§ 1.4. – La tutela della forma: i modelli industriali	14
§ 1.5. - Obiettivi della disciplina del design.....	18
§ 1.6. - Le novità legislative: dalla Direttiva n. 98/71/CE al Codice della Proprietà Industriale	20
1.6.1. - La Direttiva n. 98/71/C.E.	20
1.6.2. - I D. lgs. n. 95/2001 e n. 164/2001.....	21
1.6.3. - La Legge n. 273/2002.....	24
1.6.4. – Il D. Lgs. n. 30/2005 – Il Codice della Proprietà Industriale	24
1.6.5. – La riforma 2010: il D.lgs. n. 131/2010	27
1.6.6. - Il Regolamento CE n. 6/2002	29

CAPITOLO II I modelli di utilità 30

§ 2.1. – Definizione.....	30
§ 2.2. - Modelli d'utilità ed invenzioni.....	31
2.2.1. - Qualificazione del trovato	33
2.2.2. - Criteri di differenziazione.....	35
§ 2.3. - I requisiti di brevettabilità	41
2.3.1 - La novità	42
2.3.2. - L'originalità	45

CAPITOLO III I disegni ed i modelli..... 50

§ 3.1 - Sistema di protezione e market approach	50
§ 3.2 - La nozione di disegno o modello	57
§ 3.3 - Registrazione e requisiti.....	68
3.3.1 - Novità e divulgazione	80
3.3.2 - Il carattere individuale.....	94
3.3.3 – L'utilizzatore informato	103
§ 3.4 - Le esclusioni dalla tutela	106
3.4.1 - Le forme tecnicamente necessarie.....	106
3.4.2 - Le forme di interconnessione	108
3.4.3 - L'eccezione dei sistemi modulari	110

3.4.4 - Il problema dei pezzi di ricambio e la clausola di riparazione.....	117
§ 3.5 - I diritti nascenti dalla registrazione	127
3.5.1 - Gli altrui usi leciti.....	130
§ 3.6 - Ambito di protezione e durata della tutela.....	132
§ 3.7 - Il regime delle cause di nullità.....	135
§ 3.8 - Il modello non registrato.....	140
§ 3.9 - Il rapporto tra modelli d'utilità e disegni e modelli: caratteristiche comuni e problemi di interferenza.....	146

CAPITOLO IV La tutela della forma del prodotto tra comunicazione e innovazione..... 150

§ 4.1 – La forma tutelabile come modello e come marchio.....	150
4.1.1 – Capacità distintiva e carattere individuale.....	159
4.1.2 – Segni distintivi di fatto e modelli non registrati.....	164
§ 4.3 - Il diritto d'autore	168
4.3.1 - La scindibilità	172
4.3.2 - Il carattere creativo ed il valore artistico.....	178
4.3.3 – La modifica dell'art. 239 CPI sulla protezione accordata ai disegni e modelli dal diritto d'autore.....	191

BIBLIOGRAFIA 202

CAPITOLO I

La forma del prodotto

§ 1.1. – L'estetica del prodotto: funzionalità e bellezza

L'idea che a decidere della bellezza degli oggetti d'uso sia la funzionalità che ne garantisce la natura strumentale è antica ed ha accompagnato la riflessione sulle arti e l'estetica sin dai suoi inizi, ma è a partire dal XIX secolo che tale idea si rinnova rispetto alla tradizione.

Già Socrate (469-399 a.C.), così come Platone nell'*Ippia Maggiore*¹, aveva sottolineato la natura contraddittoria e relativa della bellezza, quando aveva sostenuto che una cosa è bella se ben si adatta a un fine e che tutto è in relazione a chi ne fa uso². Ciò escludeva la possibilità di stabilire che cosa sia il «bello in sé», e rendeva soggettiva l'esperienza della bellezza, come del resto volevano anche i Sofisti; ma in pari tempo stabiliva un parametro di valutazione che sarebbe rimasto a lungo radicato nella nostra cultura, vale a dire l'equivalenza

¹ PLATONE, *Tutte le opere*, Sansoni, Firenze 1974, *Ippia maggiore* xv, p. 292.

² SENOFONTE, *Dei detti memorabili di Socrate*, Bettoni, Milano 1872.

tra bellezza e utilità, riassunta in seguito nella formula cicero-niana del *pulchrum sive aptum*³.

La formula che identificava "il bello" nell'"utile" ha retto a lungo nella cultura occidentale, ma ha conservato fino all'ultimo il carattere precario e dubbioso che lo stesso Socrate vi aveva subito riconosciuto.

Nell'età arcaica si fece leva sul concetto di "fattura": un oggetto ben fatto, realizzato secondo le migliori regole dell'arte, era perciò stesso da ammirare. In seguito, tuttavia, la ricerca della bellezza trovò spazio solo nel campo dell'arte, e fu integrata dall'idea che il bello discende dall'ordine della composizione, dalla misura e dalla conveniente disposizione delle parti. L'attenzione all'oggetto d'uso si fece sporadica, giacché considerata indegna dall'intellettuale⁴.

In generale, dunque, già il pensiero greco e latino considerò il problema della "forma" e dell' "ornamento"⁵ implicito in quello della tecnica e della funzione.

Molto più tardi Sant'Agostino (354-430) si scagliò contro "le lusinghe...che gli uomini aggiunsero, con varie arti e lavori,

³ VITTA M., *Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del design*, Liguori, Napoli, 1996, pp. 19-20.

⁴ Cicerone (106-43 a.C.) definì *sordidae* le "arti servili" perché riguardavano la progettazione e la costruzione di utensili.

⁵ L'ornamento si deve, qui, intendere come un'aggiunta alla struttura delle cose che ha assunto nel corso della storia significati etici e/o estetici.

alle vesti, alle calzature, ai vasi e agli altri oggetti...cose tutte che oltrepassano i limiti di una moderata esigenza"⁶.

Il Rinascimento italiano vide invece nell'ornamento un completamento della bellezza⁷. Per contro il filosofo Francis Bacon (1561-1626) ribadì la supremazia della funzione sulla forma⁸.

Il XVII secolo rivalutò decisamente l'ornamento facendone un elemento indispensabile della bellezza d'un oggetto.

La polemica sulla bellezza degli oggetti ritornò a farsi accesa nel XIX secolo, quando la rivoluzione industriale pose il problema della loro forma. Lo scrittore francese Thèophile Gautier (1811-1872) sottolineò l'urgenza di risolvere la questione della forma degli oggetti d'uso prodotti in serie e sollecitò a tal fine l'intervento dell'artista a fianco del tecnico. Le sue tesi non rimasero isolate, altri intellettuali europei seppero cogliere la realtà dei tempi nuovi e le possibilità che offriva; e in Italia fu, tra gli altri, Carlo Cattaneo (1801-1869) a farsi interprete della fiducia nella bellezza dell'epoca industriale⁹.

Del resto il principio enunciato nell'ambito

⁶ AGOSTINO, *Le Confessioni*, Edizioni Paoline, Milano 1953, p. 34.

⁷ Così LEON BATTISTA ALBERTI, *De re aedificatoria*, a cura di Orlandi e Portoghesi, Il Polifilo, Milano 1966.

⁸ Bacon scrisse che "le case sono fatte per vivere e non per essere guardate" in BACONE, *Opere filosofiche*, Laterza, Bari 1965.

⁹ Per un'analisi approfondita del rapporto tra la forma (e l'ornamento) e la funzione dell'oggetto d'uso da Platone ad oggi vedi VITTA, *Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del design*, cit., p.19 e ss. In particolare si veda il capitolo II.

dell'architettura dell'ottocento secondo cui «la forma segue la funzione» è in realtà implicito in teorie assai risalenti e già rintracciabili in Vitruvio.

§ 1.2. – L'arte applicata all'industria

L'oggetto moderno si annunciò nella *Great Exhibition*¹⁰ di Londra del 1851 presentandosi sotto un duplice aspetto: quello positivo della tecnica, che ne fissò indelebilmente i caratteri, e quello negativo del cattivo gusto, che costrinse a invocare nel suo disegno l'intervento dell'arte. Che i due aspetti fossero complementari risultò subito ovvio. Essi costrinsero i cultori della bellezza ad interrogarsi sulla pregnanza estetica di un severo congegno tecnico e i tecnici a domandarsi se quelle strutture di grande sapienza meccanica non avrebbero avuto bisogno di una forma appropriata¹¹.

Si può ritenere che fu da allora che si iniziò a prospettare la bellezza degli oggetti come funzionale non tanto al loro uso, così come era avvenuto in passato e di cui si è detto, quanto alla loro collocazione nel processo produttivo e di mercato: iniziò così a farsi strada il concetto di «arte applicata

¹⁰ Esposizione di opere artistiche, arredamenti, tessuti, suppellettili, oggetti d'uso e ornamentali di produzione artigianale ed industriale. Fu inaugurata il 1° maggio 1851 alla presenza della regina Vittoria e si concluse il 15 ottobre 1851. Ebbe grande successo con i suoi quindicimila espositori, rappresentanti di molti paesi e sei milioni di visitatori.

¹¹ VITTA M., *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001, p. 44.

all'industria», elaborato sotto la spinta delle due diverse esigenze conflittuali, ma tendenti alle medesime finalità per cui da un lato il mondo dell'industria e del commercio reclamava per i suoi prodotti una forma che fosse capace di farli competere con successo sui mercati e dall'altro gli artisti si opponevano al “cattivo gusto” degli imprenditori e alla bruttezza dei prodotti industriali¹².

Così si invocò l'intervento dell'arte nell'industria: per sfuggire alle insidie del *kitsch* era necessario educare il gusto di massa affinché diventasse “buon gusto” senza recidere i legami con la logica della produzione. E fu proprio il *design* che intervenne facendo assumere alla bellezza delle cose connotazioni diverse¹³.

L'oggetto, divenuto prodotto industriale e destinato a una fruizione di massa, acquistò a quel punto una dignità prima sconosciuta; il bello si determinò come forma delle cose, e fu reclamato tanto dai progettisti, che lo intesero come valore simbolico e plastico, quanto dai produttori, che ne esaltarono l'energia seduttiva nei confronti del consumatore¹⁴.

¹² Gabriele D'Annunzio prevede, al contrario, che l'industria non avrebbe ucciso la bellezza, ma si sarebbe posta al suo servizio riproducendola.

¹³ «Il movimento delle Arts and Crafts la esaltò come memoria storica e principio di equità sociale, il Liberty ne fece il paradigma di una nuova natura, il Movimento Moderno vi espresse la razionalità della logica democratica e industriale, il Design Radicale la inalberò come bandiera della sovversione dell'ordine borghese». Così in VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit., p. 15.

¹⁴ VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit., p. 13.

Walter Benjamin nel suo celebre saggio sulla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte vide nella partecipazione di massa l'elemento cruciale dell'arte moderna¹⁵.

Fu, del resto, nel corso del XX secolo che, nel tentativo di definire il carattere peculiare dei fatti artistici, l'estetica prestò grande attenzione ai rapporti tra le diverse arti e alle funzioni del pubblico¹⁶. La diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, facendo circolare la dimensione artistica in ogni momento della vita sociale, iniziò ad allargare notevolmente l'ambito dell'estetica: di fronte alle società ricche e sviluppate, in cui vengono meno le condizioni tradizionali dell'esperienza estetica e si diffondono nuovi atteggiamenti estetici di massa, questa disciplina si è più volte interrogata sul destino della comunicazione artistica nel mondo moderno e sull'estetico diffuso nella vita quotidiana¹⁷.

Nel continuo rapporto con le cose – ambienti, strumenti, utensili – il nostro atteggiamento oscilla di continuo fra il desiderio di acquistarle ed utilizzarle, e la loro percezione fisica, non solo ottica, ma anche tattile e auditiva¹⁸.

¹⁵ BENJAMIN W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino 1966, pp. 44-46.

¹⁶ Si parla in proposito della c.d. estetica della ricezione.

¹⁷ FERRONI, *Profilo storico della letteratura italiana*, Einaudi Scuola, Milano 1992, p. XXVIII.

¹⁸ Benjamin notò che dell'architettura si fruisce in due modi: attraverso l'uso e attraverso la percezione. Cfr. BENJAMIN, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, cit.; ciò può essere detto anche per il design.

Il *design* è per l'appunto lo spazio progettuale nel quale tutti questi elementi si compongono in una forma che fa del semplice corpo tecnico un oggetto "saturato di senso"¹⁹.

Si è detto, perfino, che in una società, come quella dell'occidente industrializzato, dove il consumo ha uno spazio consistente, l'attrazione per quanto risponde a desideri individuali e collettivi di diversa natura prevale sull'esigenza di soddisfare le necessità, creando un contesto fertile a diversi interessi, tra cui quello estetico²⁰.

La priorità del desiderio sul bisogno, del non necessario o voluttuario sull'indispensabile ha così conferito all'estetica non solo un posto importante nella formazione e nell'elevazione del gusto della massa dei consumatori, ma anche un ruolo che condiziona le loro scelte, al pari, se non più, dell'aspetto funzionale.

L'estetica ha, quindi, progressivamente esteso nell'ambito della società dei consumi la stessa funzione che essa aveva già occupato in epoche storiche precedenti nell'ambito dei gruppi sociali privilegiati. Infatti l'interesse all'estetica, oggi largamente presente nella società, per qualche aspetto sembra consistere nella diffusione allargata dello stesso a classi sociali per le quali esistono oggi condizioni simili

¹⁹ VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit., p. 28.

²⁰ DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Milano, 1979, p. 89.

a quelle che consentivano un tempo di coltivare la propensione all'estetica ai gruppi privilegiati²¹.

§ 1.3. – Il Design

Il *Design* nacque nella seconda metà del XIX secolo, ma fu solo nel XX secolo che divenne una vera e propria disciplina, dotata di un sapere autonomo e di un territorio di competenze che ne avrebbe fatto una professione ben situata nella dinamica economica contemporanea.

Era il 1936, infatti, quando a Londra uscì un libro di un intellettuale tedesco Nikolaus Pevsner intitolato *Pioneers of Modern Design*, dedicato all'architettura e al *design*, inteso quest'ultimo come progettazione degli oggetti d'uso. Per la prima volta il *design* ebbe una formulazione coerente e il testo divenne un caposaldo della cultura progettuale; da allora la storia del design fu storia di un campo progettuale sempre più definito.

Il *design* o *industrial design*²² è, dunque, quell'attività di progettazione della forma degli oggetti d'uso che si propone

²¹ HOFFEMBERG-LAPIDUS, *La société du design*, Vendôme, 1977, p. 22.

²² Le definizioni del *design* abbondano nelle pubblicazioni specializzate. Vedi GUI BONSIPE, *Teoria e pratica del disegno industriale*, Feltrinelli, Milano, 1975 e 1993; per una raccolta di definizioni antiche e moderne vedi *Parola di designer. Riflessioni, pensieri e opinioni dei protagonisti del progetto*, a cura di P. FRELLO e R. MARCATTI, Editrice Abitare Segesta, Milano, 1994. Cfr. anche DORFLES, *Introduzione al disegno industriale*, Einaudi, Torino 1972; ID., *Il design: tanto arte quanto industria*, in *Design: né arte né industria*, Roma 1982; MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Milano 1976; DE FUSCO, *Storia del design*, Bari, 1985; VITTA, *Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del design*, cit.; ID., *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit.

di armonizzare i valori estetici con quelli funzionali²³; è attività di coordinamento e sintesi di diversi fattori che attengono alla produzione, alla vendita, al consumo di un oggetto ed, in generale, al suo destino sul mercato.

La natura multiforme del *design* ha, tuttavia, fatto sì che la sua sostanza teorica sia rimasta, in un secolo e mezzo dalla sua nascita, quanto mai controversa. Non c'è ancora accordo sulla necessità di ridurre tutto il *design* alla formula del “disegno industriale” o sulla possibilità di intenderlo come progettazione formale dell'oggetto d'uso, indipendentemente dalle sue modalità di produzione; né si sa ancora bene se definirlo come «attività di *problem solving*, momento di una strategia produttiva, di vendita e di consumo, semplice *styling* delle merci, intervento creativo nella ideazione e realizzazione degli oggetti, messa a punto linguistica e comunicativa della loro struttura intesa come interfaccia con l'utente, libero e liberatorio innesto di una logica artistica sul corpo tecnico delle cose ovvero analisi critica e ideologica di esse»²⁴. Nel corso della sua vi-

Per la dottrina giuridica cfr.: AUTERI, *Industrial design*, in *Dizionario del diritto privato* (a cura di CARNEVALI), Milano, 1981, p. 565; BERGOMI, *Industrial design*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 966; SENA, *Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, p. 276.

²³ Remo Bodei osserva che l'estetica contemporanea ha proclamato la molteplicità delle forme del bello, e fra loro ha accolto anche la nozione di “bello funzionale” cfr. BODEI, *Le forme del bello*, il Mulino, Bologna, 1995, p. 12.

²⁴ VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit., p. 6.

cenda, il *design* si è manifestato in tutti questi aspetti senza esaurirsi mai fino in fondo in alcuno di essi²⁵.

Il *design* italiano, inoltre, è da considerarsi, assai più di altri modelli progettuali nazionali, espressione di un'intera tradizione culturale, che si è storicamente manifestata non soltanto nei prodotti, ma anche nei comportamenti e nelle inclinazioni ideologiche. Il suo carattere primario resta quello di un certo istinto estetico capace di ingentilire la concretezza delle cose; sebbene in ciò sia da vedere per lo più un luogo comune, vi si avverte tuttavia la presenza di quell'elemento inafferrabile, ma percepibile, che un tempo fu opportunamente definito quel "non so che"²⁶ che lo distingue dal resto²⁷.

La storia del *design* registra costantemente episodi nei quali la forma del prodotto industriale ha dato vita a una nuova bellezza sociale che, per quanto fiorita nell'ambito dell'esperienza quotidiana collettiva, ha pure impresso i suoi tratti distintivi sulla fisionomia dell'epoca. Non di rado lo stile

²⁵ È stato osservato che anche l'insegnamento del *design*, nella seconda metà del XX secolo, ha fatto perno su molti e diversi aspetti: negli anni Cinquanta sull'ergonomia, negli anni Sessanta sulla pianificazione e metodologia, negli anni Settanta sugli aspetti sociali, negli anni Ottanta sulla sensualità e negli anni Novanta sull'informatica. Cfr. BÜRDEK B. E., *Teoria del design. Procedimenti di problem-solving, metodi di pianificazione, processi di ristrutturazione*, Mursia, Milano, 1977, p. 12.

²⁶ Ludovico Antonio Muratori definì il "non so che" come quel «*mirabile nome, utile a battezzare tutto ciò che non si sa spiegare*», cfr. D'ANGELO-VELOTTI, *Il «non so che». Storia di una idea estetica*, Aesthetica, Palermo, 1997, p. 10.

²⁷ VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit., p. 269.

delle cose ha dato forma a uno stile di vita nel quale la massa ha trovato una sua dignità e una sua identità estetica²⁸.

È il *design* a indicare percorsi più diretti verso una nuova concezione dell'oggetto d'uso. Si pensi allo stile Biedermeier o alle sedie Thonet: in essi il rapporto tra la rigorosa funzionalità e gli schemi formali che la espressero apparve connaturato nella struttura stessa degli oggetti, la cui bellezza si rivelò come il riflesso del loro carattere di volta in volta utilitaristico o naturale, che fece della loro praticità la manifestazione di un intero modello culturale. Si trattò di un *design* che trovava le sue motivazioni di fondo in una precisa situazione sociale e culturale, da cui gli oggetti risultarono in qualche modo direttamente plasmati.

D'altra parte anche un raffinato esteta come Oscar Wilde era convinto dell'importanza delle arti decorative in quanto di svelatrici di bellezza negli oggetti più comuni; egli sosteneva perfino che l'utilità sarebbe stata sempre dalla parte della cosa bella²⁹.

In tempi assai più recenti la bellezza restava, insieme alla funzione, elemento caratterizzante e prioritario dell'oggetto di *design*.

²⁸ VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, cit. pp. 30-31.

²⁹ O. WILDE, *House Decoration*, 1882, [trad. it. *L'arredamento della casa*, in *L'arredamento della casa e altre conferenze*, Mondadori, Milano, 1992, p. 94].

Nei *Principi della produzione del Bauhaus*, stilati da Gropius nel 1926 gli obiettivi che il Bauhaus si proponeva di raggiungere riguardavano innanzitutto il «determinare, attraverso un lavoro sistematico di ricerca, teorico e pratico, nei campi formale, tecnico ed economico, la forma di ogni oggetto sulla base delle sue funzioni e del suo condizionamento naturali». E ancora si diceva che un oggetto d'uso doveva «conformarsi perfettamente alle sue finalità [...] ed essere durevole, economico e bello»³⁰.

Le Corbusier, poi, per citare qui solo uno dei grandi architetti e *designer* del Novecento, riteneva che il nuovo valore proposto dal binomio forma-funzione si esprimesse nella concretezza dell'oggetto d'uso. E così l'oggetto, spogliato dell'ornamento, recuperava la sua irrinunciabile intima bellezza, esprimendo la propria natura nell'armonia della nuova forma³¹.

A distanza di quasi un secolo il *design*, oggi come allora, continua ad essere un'attività di progettazione creativa dell'aspetto estetico-funzionale di un prodotto.

La finalità dichiarata della odierna industria del *design* è infatti quella di «armonizzare l'estetica del prodotto con la sua

³⁰ H.M. WINGLER, *Il Bauhaus*, Feltrinelli, Milano, 1987, p. 190.

³¹ Per un accurato e critico *excursus* sulla storia dell'architettura, del *design* e delle correnti artistiche di fine Ottocento e del Novecento si veda G.C. ARGAN, *L'arte moderna*, Sansoni, Firenze, 1989, p. 151 e ss.

funzione tecnica, realizzando progettazioni che rendano al prodotto la sua essenzialità ed il suo rigore logico ed estetico»³².

Una efficace tutela dell'oggetto di *design*, e della sua forma, dovrebbe, quindi, contrariamente al tipo di tutela tradizionalmente prevista dal nostro ordinamento, riguardare non le singole componenti nelle quali è teoricamente scomponibile la creazione, ma, piuttosto, la progettazione dell'aspetto estetico-funzionale ed il risultato concreto ottenuto.

L'inidoneità della distinzione fra elementi estetici ed elementi funzionali, agli effetti del riconoscimento di tutela ad un'opera di *design*, è dimostrata, oltretutto, dalla constatazione che un prodotto appare tanto più meritevole di apprezzamento, perché portatore di un valore di *design*, quanto maggiore è l'unitarietà ottenuta con le sue componenti per effetto di una riuscita progettazione³³.

Da queste considerazioni deriva l'esigenza di una diversa considerazione e dunque tutela della forma del prodotto; questa esigenza sembra essere stata ravvisata dal legislatore comunitario a partire dal 1998 e da quello nazionale che al primo si è adeguato: gli istituti giuridici posti a protezione della for-

³² Cfr. FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in *Dir. aut.*, 2002, p. 205.

³³ Cfr. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, in *Le Monografie di Contratto e Impresa* diretta da Francesco Galgano, Padova, 1998, p. 94 e ss.

ma potranno, come si dirà ampiamente nel prosieguo, dunque concorrere tra loro³⁴.

§ 1.4. – La tutela della forma: i modelli industriali

La cultura industriale è, dunque, stata direttamente influenzata dal gusto estetico della forma e, pertanto, oggetto della ricerca estetica sono moltissimi beni producibili in serie, siano essi durevoli come i mobili, i tessuti o gli oggetti di decoro, siano essi semidurevoli come molti arnesi da cucina ed altri utensili.

L'interesse della scienza estetica per la produzione in serie è certamente legato al fattore economico³⁵, che è necessario per la sua stessa esistenza così come per l'economia l'interesse all'estetica rappresenta uno strumento operativo strategico di notevole rilievo. Infatti, in un mercato in cui l'offerta dei beni è consistente, alla concorrenza sul prezzo si affiancano o si preferiscono tecniche concorrenziali fondate sull'innovazione e la differenziazione.

Questi mezzi, da un lato, procurano un vantaggio che i concorrenti non potranno recuperare se non con una certa preparazione, e dunque in tempi più o meno lunghi; dall'altro,

³⁴ Vedi ampiamente *infra* capitolo IV.

³⁵ Per le valutazioni di carattere economico ed economico-estetiche Cfr. DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, Milano, Il ed., 1993; ID. *L'imitazione servile*, cit., p. 95; MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit., p. 18 e ss.

limitano la minimizzazione del profitto derivante dal sistema concorrenziale.

L'innovazione estetica, dunque, rappresenta un valido strumento per realizzare una concorrenza efficace.

Si comprende, quindi, come il problema della tutela giuridica della forma dei prodotti divenga sempre più importante, dal momento che i prodotti del *design* occupano una posizione di tale rilievo nell'economia.

In Italia, la prima legge sui prodotti industriali risale al 1868 e il relativo regolamento fu approvato con r.d. 4 gennaio 1914, n. 54.

La legge italiana si limitava a dichiarare, nell'art. 1, che gli inventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica potevano ottenere attestati di privativa alle condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti dalle vigenti leggi sulle privative industriali. La mancanza di una nozione di disegno e modello fece sorgere il quesito se la legge potesse riferirsi, oltre che ai modelli attinenti all'estetica del prodotto, anche a quelli di utilità. La giurisprudenza, dopo alcune incertezze, si pronunciò in senso affermativo, allineandosi così all'orientamento prevalente della dottrina³⁶.

³⁶ Vedi Cass., 26 febbraio 1943, n. 466, in *Giur. it.*, 1943, I, 1, p. 203. Vedi, invece, in senso contrario, App. Napoli, 2 Dicembre 1925, in *Riv. Dir. Comm.*, 1926, II, p. 513; Trib. Milano, 2 marzo 1931, in *Mon. Trib.* 1932, p. 194; Trib. Milano 10 febbraio 1937, in *Foro it.*, 1937, I, p. 874.

La disciplina oggi vigente in materia di modelli industriali è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale - d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 così come modificato dal recente d.lgs. 13 agosto 2010, n.131, e precisamente nella sezione III (artt. 31-44) e V (artt. 82-86) del capo II, rubricate rispettivamente "Disegni e modelli" e "I modelli di utilità"-, che riproduce quasi integralmente le disposizioni già contenute nel r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 e nel relativo regolamento di cui al r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354 modificati più volte³⁷ e in modo consistente nel 2001, anno in cui la materia è stata novellata con il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95³⁸.

Il nostro legislatore, con l'espressione «modello industriale» indica la categoria di creazioni intellettuali che hanno per oggetto una forma nuova di un prodotto industriale.

La precisazione del concetto non è tuttavia agevole e pone delicati problemi di definizione nei confronti delle invenzioni industriali, delle opere dell'arte figurativa ed anche dei segni distintivi, ma in particolare al suo interno, possono distin-

³⁷ Sono stati entrambi revisionati con d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 e con l. 14 febbraio 1987, n. 60.

³⁸ Si veda *infra* per il commento di tale disciplina. Per completezza di esposizione si noti sia che nel codice civile sono presenti alcune norme relative ai modelli (artt. 2592-2594), sia che esistono varie convenzioni internazionali in materia.

Si segnalano anche le due Convenzioni alle quali l'Italia ha aderito: la Convenzione dell'Aja del 6 novembre 1925 per il deposito internazionale dei modelli e disegni industriali (è in vigore nel testo dell'Aja del 1960, più volte rivisto), e la Convenzione di Locarno dell'8 ottobre 1968 per la classificazione internazionale dei modelli e disegni industriali.

guersi aspetti, come quello funzionale ed estetico, la cui separazione è rilevante sul piano normativo.

All'interno della categoria vengono distinti i «modelli d'utilità» ed i «disegni e modelli».

I «modelli di utilità» sono le forme nuove del prodotto che diano al prodotto stesso una specifica efficacia o comodità funzionale³⁹.

I «modelli e disegni» sono invece quelle forme che diano al prodotto un valore di mercato, che pure di regola non manca, senza che sia più richiesta la presenza di una loro particolare gradevolezza estetica⁴⁰.

Le novità legislative introdotte nel 2001, che hanno lasciato inalterate le disposizioni circa i modelli d'utilità, sono invece intervenute in modo consistente e già a livello terminologico circa gli altri modelli (dai «modelli ornamentali» si è passati ai «disegni e modelli»).

Alla base di tali innovazioni vi era certamente una nuova considerazione del fenomeno *design*, auspicata peraltro da autorevole dottrina⁴¹, già da tempo.

³⁹ Vedi *infra* cap. II

⁴⁰ Vedi *infra* cap. III

⁴¹ Cfr. SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*³, Milano, 1990, p. 560. L'autore riteneva già allora che la distinzione tra l'aspetto funzionale e quello estetico di un prodotto industriale dovesse essere riesaminata. Cfr. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 883.

D'altra parte si è ritenuto che anche prima di queste innovazioni vi fosse una norma, l'art. 8 l. mod.⁴², che lasciava ben sperare circa la possibilità di arrivare ad una tutela del *design* organica e razionale.

Questo articolo, infatti, prevedendo la doppia brevettabilità di una forma come modello d'utilità e come modello ornamentale, consentiva già la protezione degli oggetti dell'*industrial design* nella loro totalità, cioè sia nella loro funzione utilitaria che in quella estetica⁴³.

§ 1.5. - Obiettivi della disciplina del design

Le legislazioni nazionali in materia di proprietà industriale conferiscono diritti di esclusiva aventi per loro natura carattere territoriale, con la conseguenza, in relazione agli scambi comunitari, della frammentazione del mercato europeo in tanti sottomercati nazionali.

In particolare in materia di "modelli industriali", la difformità tra le legislazioni vigenti nei singoli Paesi faceva sì che i titolari di identici diritti di privativa godessero, all'interno

⁴² L'art. 8 della legge modelli (r.d. 25.8.1940 n. 1411) disponeva che, se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso un nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto, tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli d'utilità.

⁴³ Cfr. BERGOMI, *Industrial design*, cit., p. 974 e ss.; SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*³, cit., p. 559. In questo senso anche la giurisprudenza, cfr. Trib. Monza, 21 gennaio 1985, in *Foro pad.*, 1985, p. 234.

dell'Unione Europea, di protezioni differenti, sia sotto il profilo dell'oggetto che dell'intensità, con conseguente alterazione delle condizioni della concorrenza.

La necessità di interventi legislativi diretti a modificare tale situazione risultava evidente.

La disciplina europea del *design* introdotta con la Direttiva n. 98/71/ CE perseguiva così sia l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dalle notevoli disparità fra le legislazioni nazionali sia quello di rimuovere le distorsioni della concorrenza derivanti dalle difficoltà di ottenere una protezione efficace estesa uniformemente a tutto il territorio dell'Unione Europea⁴⁴.

Alla base di tali obiettivi vi era anche la convinzione dell'importanza che ha via via assunto nell'economia odierna la progettazione formale dei prodotti come mezzo per venire incontro alle aspettative dei consumatori, soprattutto come mezzo di concorrenza fra le imprese⁴⁵. Si erano fatte sempre più pressanti, infatti, le istanze degli ambienti industriali, che, lamentando l'inadeguatezza delle legislazioni nazionali a tute-

⁴⁴ Si veda Libro Verde della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, in *Riv. dir. ind.*, 1991, I, p. 238.

⁴⁵ AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998, 230.

larli contro fenomeni di contraffazione su larga scala, chiedevano un intervento del legislatore comunitario⁴⁶.

§ 1.6. - Le novità legislative: dalla Direttiva n. 98/71/CE al Codice della Proprietà Industriale

1.6.1. - La Direttiva n. 98/71/C.E.

La Comunità Europea varò già nei primi anni Novanta del secolo scorso un progetto di direttiva ed un progetto di regolamento sulla tutela giuridica dei disegni industriali. Più precisamente la Commissione C.E.E. pubblicò nel giugno del 1991 il «Libro verde»⁴⁷, intendendolo come primo passo dell'*iter* legislativo. Nel dicembre del 1993, la Commissione elaborò la prima proposta di direttiva⁴⁸ e nel marzo del 1996 la seconda, sulla base delle osservazioni del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo⁴⁹, arrivando, così, alla posizione del Consiglio del 17 giugno 1997⁵⁰. Fu però inevitabile il ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 189A del Tratta-

⁴⁶ MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 952.

⁴⁷ Con il consenso della Commissione CEE venne pubblicato uno stralcio del Libro verde, comprendente l'introduzione, la sintesi analitica, il primo capitolo e il progetto preliminare in *Riv. dir. ind.*, cit., 238 e ss.

⁴⁸ Pubblicata in *GUCE*, 1993, C345/14 ed anche in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 150 e ss.

⁴⁹ Pubblicata in *GUCE*, 1995, C287/145.

⁵⁰ Pubblicata in *GUCE*, 1997, C237/1.

to⁵¹, al cui esito Parlamento e Consiglio approvarono il testo finale della Direttiva⁵².

La Direttiva ripercorre le linee già tracciate dal Libro Verde ed in particolare mira ad armonizzare le disposizioni sostanziali del diritto nazionale concernenti l'oggetto, il contenuto e la durata della tutela dei disegni e modelli registrati e, dunque, la definizione di disegno e modello (art. 1), i requisiti per la sua protezione (artt. 3-8), il contenuto della tutela, ivi comprese le sue limitazioni ed il suo esaurimento (artt. 9, 12, 13, 15), la durata della tutela (art. 10), le cause di nullità (art. 11), le relazioni con le altre forme di protezione ed in particolare con il diritto d'autore (artt. 16-17).

1.6.2. - I D. lgs. n. 95/2001 e n. 164/2001

La disciplina italiana in materia di disegni e modelli industriali, prima del varo del Codice della Proprietà Industriale era contenuta, come si è detto, nel r.d. 25 agosto 1940, n. 1411⁵³, profondamente novellato dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79, attraverso il quale il Governo Amato aveva dato attuazione alla

⁵¹ Sul testo si registrò il dissenso del Parlamento e della Commissione, specie in ordine all'espunzione dal dettato normativo della c.d. clausola di riparazione. Vedi *infra*, cap. III.

⁵² Per un dettagliato *iter* formativo della direttiva v. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 952-954.

⁵³ R.d. 25 agosto 1940 n. 1411 – Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (G.U. n. 247, 21 ottobre 1940-XVIII, Serie Generale).

Direttiva n. 98/71/C.E. del 13 ottobre 1998, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria n. 526 del 21 dicembre 1999.

Il decreto legislativo n. 95/2001 inseriva nella c.d. legge modelli del 1940 undici nuovi articoli, ne modificava altri otto e interveniva sul codice civile⁵⁴ e sulla legge sul diritto d'autore (r.d. 22 aprile 1941, n. 633)⁵⁵.

L'*iter* della riforma è stato piuttosto travagliato. Per predisporre lo schema di decreto legislativo era stata infatti costituita una Commissione ministeriale composta tra gli altri anche da alcuni dei maggiori studiosi di diritto industriale del nostro Paese. La Commissione non ha tuttavia potuto svolgere i suoi lavori secondo i programmi originari, ma si è vista rivolgere dal Ministero un vero e proprio *ultimatum*, che imponeva di concludere questi lavori in una sola seduta: il che aveva indotto

⁵⁴ Le norme del codice civile relative ai modelli industriali contengono i principi generali di tale disciplina e rinviano costantemente alla legislazione speciale che prevale ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale. L'art. 21 del d.lgs. n. 95/2001 ha più precisamente modificato la rubrica del capo III del titolo IX del libro V c.c. in "Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli" e ha sostituito gli artt. 2593 e 2594. Il testo tuttora vigente è il seguente: Art. 2592 - Modelli di utilità «Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti». Art. 2593 - Modelli e disegni « Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali».

Art. 2594 - Norme applicabili « Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali».

⁵⁵ Si veda *infra* cap. IV.

alcuni tra i più autorevoli componenti della Commissione stessa a rassegnare per protesta le proprie dimissioni. Il risultato, viziato dalle defezioni e dai tempi brevi⁵⁶, aveva reso necessario, a pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, emanarne un secondo (il d. lgs. 12 aprile 2001, n. 164, poi apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001), contenente alcune disposizioni integrative, che, oltre a disciplinare il pagamento delle tasse connesse al prolungamento dell'esclusiva, sospendeva per dieci anni la protezione del diritto d'autore accordata dal decreto precedente⁵⁷.

Quest'ultimo intervento legislativo, realizzato senza interpellare la Commissione ministeriale insediata per l'attuazione della direttiva e discutibile sul piano della politica legislativa, appariva, già allora, incoerente in quanto in palese contrasto con il contenuto della stessa direttiva comunitaria, che obbligava gli Stati ad adottare la regola del cumulo, e quindi pareva al di fuori dei poteri conferiti con la legge di delega per l'attuazione della medesima e conseguentemente viziata sotto il profilo costituzionale⁵⁸.

⁵⁶ GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 883 e ss. Il Di Cataldo ritiene, invece, che, «i tempi brevi di lavoro non abbiano inciso sulla qualità del risultato finale» essendo il lavoro del legislatore italiano in gran parte obbligato: in DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 64.

⁵⁷ Vedi *infra* cap. IV.

⁵⁸ SENA, *Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, pp. 65-66. Si veda *infra* cap. IV.

1.6.3. - La Legge n. 273/2002

Nel capo II della legge 12 dicembre 2002 n. 273⁵⁹, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n. 293, serie generale, sono contenute le disposizioni in materia di proprietà industriale che comprendono una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in questa materia (art. 15), una delega per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso dodici Tribunali e presso le corrispondenti Corti di Appello (art. 16), una norma in materia di diritto d'autore per interventi a sostegno del settore della proprietà industriale (art. 17)⁶⁰ ed una norma relativa all'autorizzazione di spesa per interventi a sostegno del settore della proprietà industriale (art. 18).

1.6.4. – Il D. Lgs. n. 30/2005 – Il Codice della Proprietà Industriale

Il Codice della Proprietà Industriale (d'ora in poi anche CPI), il cui testo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2005 come d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ed è entrato in vigore il successivo 19 marzo, disciplina l'intera materia della proprietà intellettuale ad eccezione del diritto d'autore.

Il Codice, come è stato osservato, pur presentandosi co-

⁵⁹ Gli artt. 15, 16, 17, 18 della l. n. 273/2002 sono pubblicati anche in *Riv. dir. ind.*, 2003, III, 3-8, con commento di Sena.

⁶⁰ Vedi *infra* cap. IV.

me un «testo unico», un testo cioè che raccoglie e coordina le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento in materia di proprietà industriale, contiene anche disposizioni innovative che sono state oggetto di ampi dibattiti non solo tra gli studiosi e i pratici, ma anche tra i rappresentanti degli enti e delle associazioni interessate⁶¹.

Per quanto concerne la disciplina del *design* il Codice è intervenuto anzitutto recependo l'interpretazione che era stata data da una parte della dottrina, ma che non era unanimemente condivisa⁶², in materia di nullità all'art. 43 spiegando la portata della limitazione ai soli titolari dei diritti anteriori della legittimazione a far valere la nullità delle registrazioni per disegni e modelli, ove è stato specificato all'art. 43 CPI che questa limitazione riguarda soltanto le ipotesi richiamate dall'art. 11.4 della Direttiva n. 98/71/C.E.⁶³, e non anche tutti i

⁶¹ Si veda GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, p. 222 e ss.

Un primo schema di decreto legislativo, frutto dell'attività della Commissione appositamente istituita, era stato ampiamente rimaneggiato per tener conto delle numerose osservazioni critiche formulate riguardo ad esso. Una successiva versione di esso, approvata dal Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, è stata quindi sottoposta per i prescritti pareri alle competenti Commissioni parlamentari, che hanno disposto l'audizione di esperti e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, richiedendo quindi l'introduzione di una serie di correzioni. In argomento si veda GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, p. 480 e ss. Al primo schema di decreto legislativo era stato dedicato il Convegno AIPPI «Il progetto di nuovo Codice della Proprietà Industriale», tenutosi a Milano nel febbraio 2004 ed i cui Atti sono stati pubblicati in volume da Giuffrè nella collana «Quaderni di AIDA».

⁶² Nel senso espressamente accolto dal legislatore si veda GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., pp. 897-898; in senso opposto si era invece espresso FLORIDIA, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 282-283.

⁶³ E cioè quelle in cui il disegno o modello costituisce «l'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore»; quella in cui «in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo» di cui un altro soggetto possa vietare l'uso; e quella in cui il disegno o modello è in conflitto con un altro disegno o modello che è protetto nello Stato da data anteriore a quella di

casi di difetto di novità o carattere individuale del *design* (come il vecchio testo autorizzava a ritenere).

Il Codice ha precisato anche, relativamente all'ambito di applicabilità del regime transitorio introdotto con l'attuazione della Direttiva del 98 – che consentiva a coloro che sfruttavano un'opera di *design* in pubblico dominio di continuare questo sfruttamento per dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 –, all'art. 239, che esso riguarda tutti i «*disegni e modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio*» prima dell'attuazione della Direttiva: così chiarendo che esso opera non soltanto per le opere di *design* che, prima dell'introduzione della nuova legge, avevano formato oggetto di un brevetto per modello ormai scaduto, ma anche per quelle che non erano mai state brevettate, il che era parimenti controverso⁶⁴. In questa sede vale la pena di anticipare che il testo dell'art. 239 CPI, come si dirà ampiamente in seguito, è stato oggetto di numerose modifiche⁶⁵.

registrazione o di priorità del modello o disegno considerato, ma che non è ancora divulgato a tale data.

⁶⁴ Si veda *infra*, cap. IV. La soluzione accolta dal Codice corrisponde a quanto era stato sostenuto in dottrina da GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit.*, a p. 901, nel dissenso però di un'altra parte della dottrina (si veda in particolare BONELLI, *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, 497 e ss., a p. 521) e di alcune pronunce giurisprudenziali: si vedano in particolare Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002 e 16 luglio 2002 e Trib. Firenze, 6 agosto 2003, richiamate e criticate per questo aspetto da GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2002, p. 315 e 2003, p. 470

⁶⁵ Il comma 1 (vecchio testo) era stato modificato già in seguito alla l. 6 aprile 2007, n. 46 (ed ancora prima in base al d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, poi convertito nella legge richiamata), che ha allineato la durata della tutela delle opere dell'*industrial design* ai settant'anni dopo quello della morte dell'autore o dell'ultimo dei coautori, così come avviene per tutte le altre opere dell'ingegno. La durata venticinquennale di tale protezione presentava infatti seri dubbi di costi-

1.6.5. – La riforma 2010: il D.lgs. n.131/2010

Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, recante la revisione del Codice della Proprietà Industriale, è stato approvato in data 30 luglio 2010 dal Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 18 agosto ed è quindi entrato in vigore nel mese di settembre.

Come è stato autorevolmente osservato, Il predetto recente decreto, di ben centotrenta articoli, non si esaurisce semplicemente in un testo correttivo del Codice, ma lo rende *«un vero e proprio “nuovo” Codice, caratterizzato da un approccio realistico, che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato e, prima ancora, nel “mondo della vita”, delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concorrenza, che si distacca decisamente dall'impostazione “proprietaria” a cui la Relazione al testo originario del Codice dichiarava di ispirarsi»*⁶⁶.

tuzionalità rispetto all'art. 3 Cost., in quanto introduceva una disparità di trattamento fra i titolari di diritti di autore sulle opere dell'*industrial design* ed i titolari di medesimi diritti su altre opere dell'ingegno ed oltre a ciò appariva in contrasto con la normativa comunitaria e, in particolare, con l'art. 1, Dir. n. 93/98/CE, il quale prevede che le opere dell'ingegno debbano avere una durata pari a settant'anni dopo la morte dell'autore, senza eccezioni per le opere del *design*: ed infatti in relazione alla violazione della disposizione appena citata contenuta nella Dir. n. 93/98/CE, era stata aperta nei confronti dell'Italia dall'Unione Europea una procedura di infrazione, che avrebbe portato alle conseguenze del caso se nel frattempo l'Italia non si fosse allineata ai termini di durata dei settant'anni.

⁶⁶ Così secondo GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, IP-SOA Wolters Kluwer, 2010, p. V; si veda anche GALLI, *Il nuovo Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione “proprietaria” a un approccio market oriented*, in *Corriere Giuridico*, 2011, in corso di pubblicazione.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, le modifiche del suddetto decreto hanno riguardato poche, ma importanti norme del Codice. Più precisamente l'art. 18 ha introdotto nel Codice l'art. 33bis relativo alla disciplina della liceità che completa la disciplina dei requisiti positivi e negativi di registrabilità del disegno o modello, mediante il richiamo delle due corrispondenti ipotesi di nullità della registrazione già previste dall'art. 43 lett. (b) e (c) CPI; l'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 131/2010 ha cancellato la norma relativa alle esposizioni in fiera, mediante l'abrogazione del comma 5 dell'art. 34 CPI, che disponeva che, ai fini della predivulgazione distruttiva della novità, non era da prendere in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni; l'art. 23 ha abrogato il comma 2 e 3 dell'art. 44 che ha comportato l'eliminazione del registro delle opere protette; e infine ha introdotto il nuovo regime transitorio del design protetto dal diritto d'autore modificando l'art. 239 CPI, peraltro a lavoro della Commissione già ultimato, che ha recepito le indicazioni dell'Avvocato Generale dell'Unione Europea e ha finalmente posto fine a una situazione di contrasto

del nostro ordinamento con le regole comunitarie, durata quasi dieci anni⁶⁷.

1.6.6. - Il Regolamento CE n. 6/2002

Il regolamento comunitario n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari⁶⁸ completa il quadro dell'armonizzazione della tutela giuridica.

Questo regolamento ha rappresentato un passaggio di grande importanza nell'evoluzione del sistema della proprietà intellettuale in Italia perché ha consolidato l'impostazione, decisamente contrastante con la precedente, secondo la quale la registrazione come disegno o modello prescinde dal valore estetico della forma in questione, che è puramente eventuale.

Inoltre il Regolamento comunitario consente il cumulo di protezioni dei disegni e modelli anche con il diritto d'autore ed in particolare dispone all'art. 96 che ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione di diritto d'autore e le condizioni alle quali essa è concessa⁶⁹.

⁶⁷ Si veda più ampiamente *infra* e il commento agli articoli del CPI citati in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, cit., e GALLI, *Il nuovo Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio market oriented*, cit., in corso di pubblicazione.

⁶⁸ Pubblicato in G.U.C.E. n. L 3/1 del 5 gennaio 2002 e in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 3 e ss. con commento di Frassi.

⁶⁹ Vedi *infra* capitolo IV.

CAPITOLO II

I modelli di utilità

§ 2.1. – Definizione

La definizione dei modelli d'utilità è contenuta nell'articolo 82, comma 1, CPI⁷⁰, dove si dice che «possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti».

Una definizione simile è contenuta anche nel codice civile all'art. 2592⁷¹. È da notare, però, che in questo articolo i modelli d'utilità vengono definiti come «invenzioni» (mentre l'art. 82 (come del resto già l'art. 2 l. mod.) si riferisce ai «nuovi modelli») pur riferendosi entrambe le norme ad un trovato «atto a conferire particolare efficacia o comodità di applica-

⁷⁰ La sezione V del Capo II del CPI, che comprende gli artt. 82-86, è interamente dedicata a "I modelli d'utilità". Il testo dell'art. 82 è quello dell'art. 2, l. mod. (r.d. 25 agosto 1940, n. 1411).

⁷¹ Art. 2592, comma 1, c.c. recita «*Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce*».

zione o di impiego» a macchine ed in genere a prodotti industriali⁷². L'art. 2592 c.c., oltre a fornire la definizione suddetta, attribuisce a chi ha ottenuto il brevetto il diritto esclusivo di attuare e disporre dell'invenzione, così come l'art. 83 CPI prevede che «il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello d'utilità e ai suoi aventi causa».

Il brevetto per modello di utilità ha dunque per oggetto la forma di un prodotto nuova e in grado di conferire una particolare funzionalità al prodotto al quale viene applicata e suscettibile di applicazione industriale.

§ 2.2. - Modelli d'utilità ed invenzioni

La definizione di modello d'utilità di cui agli artt. 2592 c.c. e 82 CPI sembra diretta più ad accentuare l'accostamento fra questa categoria di creazioni e le invenzioni, che non a chiarirne le distinzioni⁷³.

La vicinanza tra le due fattispecie esiste, innanzitutto, già a livello terminologico: infatti per entrambe si parla di «brevetto», laddove per i disegni e modelli si parla sin dal 2001 di «re-

⁷² Questa è comunque sostanzialmente l'unica differenza tra le due citate definizioni: così in SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*³, cit. p. 564.

⁷³ Già con la l. n. 60/1987 veniva diminuita la distanza tra invenzioni e modelli d'utilità. SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*³, cit. p. 564. L'autore osserva che l'attribuzione di «particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego a macchine, parti di esse, strumenti, utensili, oggetti d'uso» attraverso nuove «conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti», è una caratteristica comune, quanto meno, a tutte le invenzioni appartenenti al campo della meccanica, ed il riferimento alla forma del prodotto, che pure emerge dalla definizione ri-

gistrazione»⁷⁴, ed anche dal punto di vista sistematico, essendo la sezione V del Capo II del CPI, relativa ai modelli di utilità, immediatamente successiva alla sezione IV dello stesso Capo che ha da oggetto le invenzioni.

La predetta definizione se, da una parte, esclude dalla categoria dei modelli d'utilità alcuni tipi di invenzione, come quelle che attengono a procedimenti di produzione, d'altra parte non impedisce che i modelli possano essere inclusi fra le invenzioni.

Per quanto concerne poi la disciplina, per i modelli d'utilità vale a pieno il rinvio alla legge sulle invenzioni, formulato dall'art. 86 CPI che prevede che *«Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie»*⁷⁵.

Perciò la disciplina dei requisiti dei modelli di utilità si desume almeno in parte da quella delle invenzioni e in particola-

chiamata come elemento caratteristico dei modelli d'utilità, non è in sé sufficiente a distinguere tale fattispecie da quella delle invenzioni.

⁷⁴ Per DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 65, curiosamente la parola «brevetto» è rimasta ancora per i modelli d'utilità, diversamente dalla terminologia in uso negli ordinamenti stranieri, che riserva la parola «brevetto» al mondo delle invenzioni.

⁷⁵ Si veda *infra* in questo capitolo.

re, come indicato espressamente dal comma 2 del predetto articolo, dalle disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti di cui all'art. 64 CPI e in materia di licenze obbligatorie di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 CPI⁷⁶.

La ragione su cui si fonda l'accostamento delle due discipline risiede nella comunanza di oggetto, proteggendo entrambe la funzione innovativa-tecnologica assoluta da un trovato industriale⁷⁷.

2.2.1. - Qualificazione del trovato

La difficoltà di tracciare una netta linea di confine tra modelli d'utilità ed invenzioni crea all'inventore un delicato problema di qualificazione del trovato, al momento della presentazione della domanda.

Si presuppone, comunque, che la qualificazione di un trovato come invenzione industriale escluda che esso possa qualificarsi come modello d'utilità e viceversa⁷⁸.

⁷⁶ L'istituto della licenza obbligatoria è stato introdotto, nella l. inv. n. 1127/1939, con il d.p.r. 26 febbraio 1968, n. 849, più volte modificata. Attraverso questo istituto il titolare del brevetto è obbligato a concedere licenze a terzi in due casi: per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione da parte del titolare del brevetto e per il caso in cui l'attuazione di un'invenzione brevettata non sia possibile senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto anteriore.

⁷⁷ Cfr. SENA, *Limiti concettuali tra invenzione e modello di utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, II, 251 e ss. e FITTANTE, FRANZOSI, SCUFFI, *Il codice della proprietà industriale : D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, 2005, 405.

⁷⁸ AULETTA, *Delle invenzioni industriali, dei modelli d'utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza. Artt. 2584- 2601*, in *Commentario del codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA*, II ed. a cura di MANGINI, Bologna – Roma, 1973, p. 117, ritiene che l'inventore possa discrezionalmente chiedere solo la concessione del brevetto per modello d'utilità, pur se trattasi di una vera idea d'invenzione, ma una volta concessogli tale brevetto, non potrà più chiedere il brevetto d'invenzione industriale.

L'art. 84, comma 1 (che riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 4 l. mod.) consente, tuttavia, a chi depositi una domanda di brevetto per invenzione, di depositarne contemporaneamente anche una di brevetto per modello d'utilità, «da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte»; si parla in tal caso di deposito di domande alternative⁷⁹. Ma la norma espressamente prevede che potrà essere rilasciato un solo brevetto⁸⁰.

L'art 84, comma 2, concede, poi, al richiedente la facoltà di correggere, nel corso del procedimento di brevettazione, la qualificazione giuridica del trovato come invenzione o come modello d'utilità⁸¹. La domanda così modificata ha effetto dalla data di presentazione originaria.

⁷⁹ Sul punto DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, cit., p. 213; SPOLIDORO, *Domanda alternativa di brevetto per invenzione e per modello d'utilità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 1086.

⁸⁰ Sulla prassi, in uso anteriormente all'introduzione dell'istituto della conversione, di presentare contemporaneamente due domande di brevetto, una per invenzione, l'altra per modello, così da ottenere la concessione di due distinti brevetti aventi ad oggetto ciascuno il medesimo trovato e capaci ambedue di rimanere in vita dopo la dichiarazione giudiziale di nullità dell'altro vedi SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., p. 548; GIAMBROCONO-ANDREOLINI, *Brevetti e proprietà industriale*, Milano, 1987, p. 139 e ss.; SPOLIDORO, *Domanda alternativa di brevetto per invenzione e per modello d'utilità*, cit., p. 1081; AMMENDOLA, *Sui rapporti tra brevetto per invenzione e brevetto per modello d'utilità*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1978, pp. 195-196; FRANZOSI, *La nozione di modello d'utilità*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 427 e ss.

⁸¹ Per SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., p. 549, la fattispecie integra un'ipotesi di conversione in sede di esame della domanda. L'altro caso di conversione disposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è quello previsto dall'art. 84 comma 3, che rinvia all'art. 161 CPI secondo il quale la domanda di brevetto per modello d'utilità che contiene anche un'invenzione deve essere scissa in due domande separate (e quindi deve essere parzialmente convertita).

2.2.2. - Criteri di differenziazione

La distinzione fra invenzione e modello d'utilità è stata definita da autorevole dottrina «problema spinoso e difficile»⁸².

La giurisprudenza spesso e anche recentemente ha affermato che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello quando si migliora un prodotto noto, rendendo più comoda o efficace l'utilizzazione⁸³.

Questo criterio si presta a critiche, innanzitutto perché questa impostazione varrebbe solo in parte, nel senso che se è vero che un prodotto nuovo è un'invenzione e non un modello, non è vero il reciproco, dato che i miglioramenti di un prodotto noto possono senza dubbio costituire un'invenzione; ma soprattutto perché la stessa espressione «prodotto nuovo» come contrapposta a «prodotto nuovo migliorato» è senza dubbio ambigua.

Né la situazione si chiarisce ove si voglia far ricorso al concetto di «funzione», nel senso di affermare che si avrà mo-

⁸² Vanzetti sottolinea, comunque, che da quando è stato introdotto l'istituto della conversione il problema della distinzione tra i due istituti ha perso notevole parte della sua drammaticità. L'analisi critica dei criteri proposti da dottrina e giurisprudenza, qui seguita, è in VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, pp. 333-335.

⁸³ Si vedano, Cass., 4 febbraio 1987, n. 993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 13; Cass., 5 luglio 1984, n. 3932, *ivi*, 1984, 37; Trib. Modena, 19 giugno 1987, *ivi*, 1987, 283; Trib. Milano, 30 marzo 1987, *ivi*, 1987, 416; Trib. Milano, 18 settembre 1986, *ivi*, 253; App. Catania, 12 settembre 1984, *ivi*, 1984, 603; Trib. Roma, 18 febbraio 1984, *ivi*, 1984, 296; App. Milano, 30 novembre 1982, *ivi*, 1983, *Repertorio*, 971. Più recentemente il Tribunale di Milano ha ritenuto che «Una soluzione costruttiva che permetta semplicemente un miglioramento funzionale, in relazione alle possibilità di assemblaggio in stabilimento alla maggiore leggerezza e al più agevole fissaggio dell'apparecchiatura in quota, rispetto a una soluzione precedente, può dare luogo non a un'invenzione industriale, ma a un

dello di utilità quando nell'oggetto o nella parte di esso non vi sia mutamento di funzione, ma soltanto un miglioramento nello svolgimento della medesima funzione⁸⁴. L'ambiguità rimane, anche perché diventa qui difficile distinguere fra modello e invenzione di perfezionamento e sul mercato vi sono numerosi brevetti per invenzione, che hanno superato esami preventivi e opposizioni, che sono economicamente e tecnicamente importantissimi, e che tuttavia consistono in meri miglioramenti di prodotti noti.

Vi sono poi delle formule come l'individuazione, nel caso delle invenzioni, «di un nuovo rapporto di forze naturali»⁸⁵ o simili⁸⁶, che se applicate con rigore escluderebbero dalla bre-

semplice modello di utilità» cfr.: Trib. Milano, ord. 8 aprile 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 87, pp.162-163.

⁸⁴ Così Cass., 10 novembre 1976, n. 4129, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, 104; App. Bologna, 11 aprile 1973, *ivi*, 1973, 578; Trib. Bologna, 30 giugno 1975, *ivi*, 1975, 531; App. Milano, 9 settembre 1975, *ivi*, 599; App. Milano, 13 dicembre 1977, *ivi*, 1977, 842; App. Milano, 18 dicembre 1981, *ivi*, 1981, 667.

⁸⁵ Così GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 381; ID., *Invenzione e modello d'utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, p. 153 e ss.; GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI, Torino, 1968, p. 92. Un analogo concetto è stato espresso da ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 543; da CORRADO, *Le opere dell'ingegno – Le privative industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1961, pp. 50-52; e da FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965, p. 181.

In giurisprudenza si sono espressi nei termini indicati nel testo Cass., 28 gennaio 1972, n. 208, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 13; Trib. Monza, 10 febbraio 1971, *ivi*, 99; App. Milano, 21 marzo 1972, *ivi*, 633; App. Bologna, 21 giugno 1972, *ivi*, 982; Trib. Milano, 27 novembre 1972, *ivi*, 1538; Trib. Torino, 4 luglio 1973, *ivi*, 1973, 925; App. Milano, 22 febbraio 1974, *ivi*, 1974, 421; App. Milano, 23 maggio 1975, *ivi*, 1975, 434; App. Milano, 27 maggio 1977, *ivi*, 1977, 527; («inedito rapporto di forze»); App. Milano, 30 novembre 1982, *ivi*, 1983, *Repertorio*, 971.

⁸⁶ Si vedano, ad esempio, Cass., 14 giugno 1978, n. 2940, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 42, che ha definito l'originalità dell'invenzione come una «nuova cognizione di un particolare rapporto di causalità naturale e (di) una capacità di dominare il rapporto stesso»; Cass., 7 febbraio 1985, n. 918, *ivi*, 1985, 21, secondo cui il carattere inventivo consisterebbe in un «nuovo contributo alla risoluzione di problemi attinenti al rapporto di causalità»; App. Catania, 12 settembre 1984, *ivi*, 1984, 603, per la quale «l'invenzione industriale deve consistere in una nuova cognizione dei rapporti di causalità che reggono i fenomeni fisici o chimici, per cui la mente umana riesce, non solamente a determinare una causa o un effetto prima ignoti, ma altresì a controllare il processo di

vettabilità come invenzione la maggioranza dei trovati che tuttavia sono brevettati come tali.

Rispetto ai criteri fin qui indicati, sembrano più convincenti quelli che si fondano sulla contrapposizione tra la tesi «quantitativa» e quella «qualitativa».

La differenza tra modello d'utilità e invenzione è stata affidata, infatti, da certa parte della dottrina ad un criterio cosiddetto «quantitativo»⁸⁷ per cui il modello viene considerato come una «piccola invenzione»⁸⁸, per la minore efficacia creativa dell'idea inventiva. E tale tesi è anche stata ravvisata in alcune pronunce giurisprudenziali⁸⁹ e recentemente anche in una pronuncia del Tribunale di Palermo, nella cui massima la si è ravvisato il principio secondo cui la soluzione originale di un problema tecnico sussiste anche quando l'attività inventiva si

determinazione delle cause in maniera tale da essere in grado di riprodurre la causa in qualunque momento, nelle condizioni necessarie, ottenendone sempre il medesimo effetto».

⁸⁷ Fra gli autori che hanno aderito al criterio quantitativo si vedano VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., p. 335; AULETTA, *Delle invenzioni industriali, dei modelli d'utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza. Artt. 2584- 2601*, cit., p. 117; CAVALIERI, *Sulla nozione di invenzione brevettabile*, in *Giur. it.*, 1958, I, 2, pp. 477-479.

⁸⁸ La relazione al r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 (in *Lex*, 1934, II, pp. 2207- 2211) definiva i modelli d'utilità come «invenzioni di minore importanza» e come «piccole invenzioni». Una terminologia analoga è utilizzata da JANNONI SEBASTIANINI, *La tutela delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio*, Padova, 1936, p. 61 (per il quale i modelli d'utilità sarebbero delle «invenzioni minori») e da BRUNELLI, *Commento al nuovo codice civile italiano, Il libro del lavoro*, Milano, 1943, p. 752.

⁸⁹ Cfr. Trib. Reggio Emilia, 9 novembre 1994, *ivi*, 1995 n. 3266/2; App. Milano, 9 aprile 1993, *ivi*, 1993, n. 2690/3; si veda anche la "formulazione insolita" secondo la nota di commento di Trib. Padova, 27 aprile 1999, *ivi*, 1999, n. 4001, p. 1129: «L'invenzione industriale ed il modello di utilità sono due fattispecie affatto distinte, poiché la prima attiene alla qualità del trovato industriale, mentre la seconda attiene alla quantità dello stesso, cioè, in questo caso, ferma restando l'invenzione, ad essa viene applicata una soluzione che ne migliora le funzioni originarie, determinando un incremento di utilità valutabile sotto il profilo quantitativo».

rinviene in una scelta inedita di materiali e particolari costruttivi⁹⁰.

Questo criterio, che dal punto di vista storico sembra corretto⁹¹, viene generalmente respinto come troppo rozzo⁹² dai sostenitori della «tesi qualitativa»⁹³.

Oggi tende a prevalere proprio questa tesi - pur criticata da autorevole dottrina⁹⁴, ma affermata anche dalla giurispru-

⁹⁰ Si veda Trib. Palermo, 7 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 5238/1, p. 435 e ss. che ha affermato che «Nel modello di utilità, oltre all'idea in sé, assumono un ruolo importante ai fini della brevettabilità anche le caratteristiche tecniche ed i materiali impiegati, che insieme alla prima, rendono originale, e quindi sfruttabile in esclusiva, il trovato». Nella relativa nota di commento si è precisato che tale decisione appare aderire all'orientamento fatto proprio da VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., 319 e ss e VANZETTI, *Note su modelli di utilità e invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, p. 189 secondo il quale la differenza fra invenzioni e modelli d'utilità sarebbe di tipo quantitativo e non qualitativo.

⁹¹ DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, cit., p. 212, ritiene che la tesi quantitativa sia «storicamente esatta».

⁹² CORRADO, *Le opere dell'ingegno – Le privative industriali*, cit., p. 174, definisce «volgare» la qualificazione dei modelli d'utilità come piccole invenzioni; secondo ROTONDI, *Diritto industriale*, V ed., Padova, 1942, p. 303, poi, «nulla (avrebbe) tanto contribuito a confondere le idee come la qualifica di piccole invenzioni attribuita ai modelli d'utilità, come che la discriminazione tra due figure giuridiche potesse affidarsi ad un elemento quantitativo e non qualitativo». Cfr. anche SENA, *Limiti concettuali tra invenzione e modello di utilità*, cit., 251 e DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Comm. Schlesinger*, sub artt. 2584 – 2594, Milano, 2000, 232.

⁹³ Tra gli autori che hanno aderito a questa tesi si vedano GUGLIELMETTI, *Invenzioni di prodotto, invenzioni di procedimento, modello di utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, 288 e ss.; ID., *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, pp. 173-175; GASPERONI, *Requisiti per il conseguimento del brevetto per modello di utilità e limiti della sfera di diversità e di indipendenza tra più modelli d'utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, II, 56-59; SENA, *Limiti concettuali fra invenzione e modello di utilità*, cit., 252-253; ID., *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., pp. 564-566; GRECO, *Invenzione e modello di utilità*, cit.; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 671; BOUTET-DUNI, *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, diretta da Bigiavi, Torino, 1966, pp. 236-237; BONASI BENUCCI, *Modello d'utilità*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. X, Torino, 1968, pp. 815-816.

⁹⁴ Per le critiche alla tesi qualitativa cfr. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., p. 334, e più recentemente in nota a Cass. 2 aprile 2008, n. 8510 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, n. 5217 p. 145 e in *Note su modelli di utilità e invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, p. 189 nel quale si ripercorre la storia dell'introduzione del modello di utilità nel nostro ordinamento e si sostiene la tesi secondo cui i modelli sono propriamente "piccole invenzioni", caratterizzate da uno scarso valore economico, riguardanti solamente una determinata tipologia di trovati e consistenti in particolari configurazioni di parti di utensili o forme di attrezzi, dispositivi e simili, consente una sistemazione razionale del rapporto fra invenzioni e modelli d'utilità; si veda anche FRANZOSI, *Invenzione e modello di utilità. La Convenzione di Monaco comporta il rifiuto della distinzione qualitativa*, Ivi, p. 159; e inoltre le note alla sentenza in commento pubblicate dagli stessi autori in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, pp. 291 e 293. FRANZOSI nega qualsiasi distinzione ontologica tra invenzione e

denza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la differenza tra modelli di utilità e invenzioni sarebbe ontologica o qualitativa e che non sarebbe neppure concepibile una sovrapposizione tra modelli ed invenzioni⁹⁵ -, per la quale nel modello manca la «soluzione nuova di un problema tecnico»⁹⁶, e l'innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto.

La sentenza della Suprema Corte fa del resto propri i principi più volte ripetuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti relativamente alla natura ed alla portata del requisito della novità intrinseca o originalità del modello di utilità⁹⁷:

modello muovendo sulla base della ritenuta incompatibilità della teoria qualitativa con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e, conseguentemente, con il sistema legislativo nazionale che ad essa in gran parte corrisponde. Su questo punto si veda Cass. 2 aprile 2008, n. 8510, cit., che ha escluso che la disciplina del brevetto europeo e l'interpretazione di essa in sede appunto europea possa influenzare l'interpretazione e l'applicazione della disciplina nazionale, dalla quale emergerebbe che il legislatore ha regolato la materia dei modelli di utilità partendo dal presupposto della differenza qualitativa tra questi ultimi e le invenzioni.

⁹⁵ Si vedano Cass., 2 aprile 2008, n. 8510 in *Giur. ann. dir. ind.*, n. 5217, p. 145 e ss. e *Riv. dir. ind.* (con nota di Vanzetti e Franzosi, intitolata *Invenzione e modello d'utilità: la Cassazione mantiene l'impostazione tradizionale, Per ora?*); sui principi espressi nelle prime tre massime della predetta sentenza si veda anche la nota di CASABURI pubblicata in *Foro It.*, 2008, I, p. 2141.

Per altre pronunce della Suprema Corte, si vedano: Cass., 3 settembre 1998, n. 8735, *ivi*, 1999, 3734/2, p.128; Cass., 29 dicembre 1988, n. 7083, *ivi*, 1988, 149; Cass., 5 luglio 1984, n. 3932, *ivi*, 1984, 37; Cass., 10 novembre 1976, n. 4129, *ivi*, 1976, n. 794/11

Per Trib. Milano, 16 gennaio 2008, *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 5260 p. 638 e ss. secondo cui «Configura un modello di utilità, e non già un'invenzione, la modalità di realizzazione di pompe mobili per calcestruzzo, montate su autocarri, che, non assicurando un nuovo risultato tecnico (stabilità) per combinazione di elementi noti o perfezionamento dei medesimi, dia luogo ad una più conveniente disposizione di strutture già reperibili, a fini economici e di comodità d'impiego (quale è il minore ingombro)».

⁹⁶ In giurisprudenza aderiscono alla tesi "qualitativa" le seguenti pronunce: App. Milano, 28 febbraio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4551/3, p. 799 e ss.; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, *ivi*, 2005, n. 4791, p.146; App. Milano, 28 febbraio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4551; App. Bologna, 16 marzo 2001, *ivi*, 2002, n. 4344/3, p. 84; Trib. Roma, 12 settembre 2001, *ivi*, 2002, n. 4364; Trib. Milano, 10 ottobre 1996, *ivi*, 1996, n. 3515/4.

⁹⁷ Tra le tante si vedano: Cass. 3 settembre 1998, n. 8735, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3734/1-2; App. Milano, 28 febbraio 2003, *ivi*, 2003, n. 4551/3, App. Milano, 28 giugno 2002, *ivi*, 2003, n. 4645/1; Trib. Napoli, ord. 16 luglio 1999, *ivi*, 2000, n. 4090/5; in dottrina GRECO-VERCELLONE, *Le in-*

In particolare la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio in base al quale dal rinvio generale alla disciplina delle invenzioni contenuto nell'art. 86 CPI e dalla formulazione letterale della norma di cui all'art. 82 CPI concernente l'oggetto del brevetto per modello di utilità, deriverebbe che anche per la validità di quest'ultimo l'oggetto della privativa debba essere comunque espressione di uno sforzo inventivo apprezzabile. Sulla base di queste argomentazioni la Corte ha quindi respinto la tesi prospettata dalla difesa della parte ricorrente secondo la quale il requisito della novità intrinseca sarebbe estraneo ai modelli di utilità cosicché anche un trovato ovvio potrebbe essere tutelato con questo tipo di privativa.

La ricerca di un unico criterio di distinzione tra invenzione e modello, comunque, non porterebbe ad un risultato soddisfacente; è, pertanto, preferibile ripiegare su un ventaglio di criteri, nessuno privo di critiche, ma ciascuno capace di dare una risposta accettabile in casi diversi⁹⁸. E proprio per far fronte a incertezze il legislatore ha previsto espressamente all'art. 84 CPI l'alternatività di tutele consentendo quindi all'autore di una nuova forma la possibilità, nel dubbio, di chiedere contemporaneamente due diversi brevetti (per invenzione e per

venzioni e i modelli, cit. p. 394; SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, Fascicolo celebrativo del 50° anno, 2002, I, p. 578.

⁹⁸ Così in VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, V ed., Milano, 2005, p. 478 e nota a Trib. Napoli 16 luglio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4090.

modello) E per ovviare quindi alle incertezze che permarrrebbero pur a fronte della richiesta di brevettazione alternativa, il legislatore ha introdotto l'istituto della conversione del brevetto nullo (sia da invenzione a modello, sia, benché assai meno frequentemente, da modello ad invenzione) da parte del giudice.

§ 2.3. - I requisiti di brevettabilità

La disciplina dei requisiti, come si è osservato, si desume, dunque, a partire dal generale rinvio a quella delle invenzioni, ex art. 86 CPI, essendo le due tutele accomunate dalla medesima *ratio* di incentivare la creazione di trovati che realizzino un progresso tecnologico meritevole di tutela⁹⁹.

Sono, pertanto, requisiti di brevettabilità la novità (intesa come novità assoluta, negli stessi termini che per le invenzioni), l'originalità, che è espressa dall'aggettivo «particolare» nella formula «particolare efficacia o comodità» dell'art. 2592 c.c. e dall'art. 82 CPI¹⁰⁰, l'industrialità e la liceità.

⁹⁹ Sulla parificazione di invenzioni e modelli di utilità quanto a requisiti si veda Trib. Roma 12 febbraio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, n. 4791.

¹⁰⁰ Cass. 5 luglio 1984, n. 3932, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1709; Trib. Milano 27 novembre 1986, *ivi*, 1986 n. 2087; Trib. Milano 7 luglio 1986, *ivi*, 1987, n. 2127.

2.3.1 - La novità

Per novità si intende la c.d. «novità estrinseca», in base alla quale, per essere nuovi, i modelli non devono essere stati divulgati nel territorio dello Stato o all'estero.

La divulgazione del modello, con l'eccezione delle c.d. divulgazioni non opponibili ex art. 47 CPI e salvi i casi di priorità, rende, infatti, non brevettabile il modello stesso e nullo il brevetto eventualmente concesso; analogamente non possono costituire oggetto di valido brevetto i modelli, ancorché non divulgati, che abbiano formato oggetto di una domanda di brevetto depositata in data anteriore ai sensi dell'art. 46, comma 3 CPI¹⁰¹.

Evidentemente il giudizio sulla novità¹⁰² presuppone, anche per i modelli, un raffronto con quanto precedentemente divulgato o brevettato. Tale giudizio, che è analogo a quello che si compie per valutare l'eventuale contraffazione, comporta la determinazione dell'oggetto della tutela che, sia pure in misura diversa da caso a caso, non si può ridurre alla forma della singola realizzazione (il che comporterebbe che qualsiasi

¹⁰¹ I fatti distruttivi della novità vengono, nella disciplina delle invenzioni, distinti in anteriorità (conoscenze brevettate o non brevettate diffuse anteriormente alla data della domanda di brevetto) e in predivulgazioni (quando l'inventore comunica volontariamente o involontariamente l'invenzione a terzi prima della domanda di brevetto).

¹⁰² Sul requisito della novità dei modelli d'utilità, in generale, cfr. Cass., 22 settembre 1970, n. 1682, in *Giust. civ. mass.*, 1970, p. 913; Trib. Reggio Emilia, 3 maggio 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 324/2; Trib. Milano, 1 giugno 1973, *ivi*, 1973, 344/1; Trib. Modena, 19 gennaio 1974, *ivi*, 1974, 495/2; Trib. Milano, 8 aprile 1982, *ivi*, 1982, 822; App. Milano, 14 dicembre 1984, *ivi*, *Rep.*, 1984, p. 1075.

differenza, anche minima, rinnovi, per così dire, la novità ed escluda la contraffazione). Così come avviene per l'idea inventiva, anche con riguardo al concetto innovativo che caratterizza il modello d'utilità si dovrà cercare di cogliere l'idea della quale la singola realizzazione non è che un aspetto¹⁰³.

Si è osservato che proprio l'art. 46, comma 3 CPI pone un interessante spunto di riflessione.

Ci si è chiesti se un brevetto sia privo di novità anche nel caso in cui il brevetto anteriore –avente il medesimo oggetto– sia di diverso genere¹⁰⁴.

Si consideri in particolare il caso di «anteriorizzazione» di un brevetto per invenzione rispetto ad un brevetto per modello d'utilità o viceversa.

Se si ritiene che l'articolo 46 non sia diretto ad escludere la concessione di due brevetti che abbiano lo stesso oggetto, ma sancisca piuttosto la retrodatazione, al momento della pre-

¹⁰³ Sul punto SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., pp. 573-574. In giurisprudenza si veda App. Milano 28. 2. 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4551 e App. Bologna 16. 3. 2001, *ivi*, 2002, n. 4344 secondo cui La novità dell'idea, cui corrisponde la novità della forma o del disegno, non viene certo meno per la sola circostanza che il prodotto o il meccanismo a cui essa accede siano già noti e la recente pronuncia di Tribunale Bari, 18 febbraio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 5271/7, p. 733 e ss. che afferma che "Le anteriorità in grado di escludere la novità del modello di utilità non devono coincidere esattamente con la soluzione proposta dal modello successivo, dovendosi avere riguardo alla comodità o efficacia d'impiego che il modello intende assicurare per verificare se precedenti modelli siano idonei a fornire il medesimo risultato in termini di utilità". Tale pronuncia avrebbe confuso il requisito della novità, che viene meno solo a fronte di un'anteriorità identica, con quello dell'originalità che può essere pregiudicato anche da anteriorità non identiche che tuttavia conseguano la medesima efficacia e comodità d'impiego (si veda anche in dottrina VANZETTI - DI CATALDO, cit., V ed., p. 349).

¹⁰⁴ Il quesito si fonda sul presupposto che una stessa creazione possa prestarsi a diversi tipi di brevettazione.

sentazione della domanda, degli effetti della divulgazione (potenziale), si può concludere che il brevetto anteriore può essere di qualsiasi specie non rilevando in alcun modo la sua validità o la sfera della esclusiva da esso attribuita, ma rilevando solamente l'effetto divulgativo già potenzialmente presente all'atto del deposito della domanda.

Questa conclusione troverebbe indiretta conferma nell'art. 84 CPI, che prevede la presentazione contemporanea di domande alternative di brevetto per invenzione e per modello d'utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta.

Si dice che il carattere eccezionale della norma e la richiesta di contemporaneità del deposito confermerebbero quanto su esposto circa l'effetto altrimenti divulgativo di una domanda di brevetto per invenzione rispetto ad una successiva domanda di brevetto per modello d'utilità e viceversa¹⁰⁵.

La valutazione circa la novità deve essere effettuata avendo riguardo al momento del deposito della domanda, della quale successivamente si rivendica la priorità. A tal riguardo occorre precisare inoltre che l'art. 19 della L. 23. 7. 2009, n. 99 ha introdotto all'art. 47 c.p.i. il nuovo comma 3-bis il quale configura, facendo esplicito riferimento anche ai modelli di u-

¹⁰⁵ Questa è la soluzione al quesito suddetto avanzata da SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., pp. 575-577.

tilità, una sorta di priorità parziale, operante a livello nazionale (c.d. priorità interna): nel caso di due diverse domande presentate una anteriormente ed una successivamente, il cui contenuto riproduce solo parzialmente quello della domanda precedente, la priorità è attribuita alla prima domanda.

2.3.2. - L'originalità

Il requisito dell'originalità o novità intrinseca ex art. 48 CPI viene ritenuto dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti necessario anche per i modelli oltre che per le invenzioni¹⁰⁶ in virtù del rinvio di cui all'art. 86 CPI, oltre che del riferimento letterale alla novità e all'innovatività del modello di cui all'art. 82 CPI. ;tuttavia, esso deve essere considerato con riferimento al diverso contenuto dell'invenzione industriale e del modello d'utilità.

Più precisamente, nel caso dell'invenzione, la novità intrinseca va riferita agli aspetti sostanziali del ritrovato e cioè

¹⁰⁶ In dottrina cfr. FITTANTE, FRANZOSI, SCUFFI, *Il codice della proprietà industriale: D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, cit., p. 408 secondo cui il requisito dell'originalità nei modelli si fonda sul principio generale per cui non è ammissibile la tutela in via esclusiva di un trovato che, benché utile, non rappresenta un progresso significativo rispetto al precedente stato della tecnica. SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., p. 577; GRECO -VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., pp. 394-407; DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., pp. 216 e ss.

In giurisprudenza molte sentenze hanno affermato l'esigenza del requisito dell'originalità anche per i modelli, tra le tante cfr. Cass., 3 maggio 1969, n. 1462, in *Giust. civ. mass.*, 1969, p. 747; Cass. 22 settembre 1970, n. 1682, *ivi*, 1970, p. 913; Cass. 10 novembre 1971, n. 3176, *ivi*, 1971, p. 1706; App. Bologna, 1 febbraio 1972, in *Giur. ann. Dir. ind.*, 1972, 66/1; Cass., 29 maggio 1972, n. 1693, in *Giust. civ. mass.*, 1972, p. 994; Trib. Milano, 3 dicembre 1973, *ivi*, 1974, 427/1; Trib. Roma, 9 febbraio 1974, *ivi*, 1974, 516/4; Cass. 19 febbraio 1976, n. 541, *ivi*, 1976, 782; Cass., 14 giugno 1978, n. 2940, *ivi*, 1978, 1002; Trib. Milano, 12 dicembre 1981, *ivi*, 1982, p. 822; Cass., 5 luglio 1984, n. 3932, *ivi*, 1984, 1709; Trib. Modena, 6 giugno 1986, *ivi*, 1986, 2047.

alla sua idoneità ad accrescere il patrimonio delle cognizioni tecniche-scientifiche e a segnare un progresso suscettibile di applicazione industriale; nel caso del modello d'utilità, invece, alla ingegnosità degli espedienti escogitati per rendere più comodo ed efficace un oggetto già noto con l'impiego di nuove forme o la modifica di quelle già in uso¹⁰⁷.

Si tratterebbe, dunque, di un apporto creativo consistente nella mera, anche se originale, progettazione, che conferisce all'oggetto quella particolare efficacia o comodità d'impiego previsto dalla legge¹⁰⁸.

Il giudizio di novità (intrinseca), di cui sopra dovrebbe quindi fondarsi sull'apporto creativo insito in ciascun modello

¹⁰⁷ Si veda CASELLI, *Il brevetto per modello d'utilità in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, I, p. 295. In questo senso la giurisprudenza: App. Milano, 19 maggio 1953, in *Riv. propr. int. ind.*, 1953, p. 371; Cass. 5 luglio 1984, n. 3932, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1709; Trib. Milano 27 novembre 1986, *ivi*, 1986, n. 2087; Trib. Milano 7 luglio 1986, *ivi*, 1987, n. 2127.

Il modello deve apportare un contributo effettivo e non meramente apparente al patrimonio tecnico secondo Cass. 3 settembre 1998 n. 8735, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3734; deve rappresentare un salto inventivo per App. Milano 28 febbraio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4551. Mentre non soddisfa il requisito dell'originalità "un semplice ed immediato sviluppo di una forma preesistente, realizzabile ad opera del tecnico medio del settore", così per App. Milano, 30 ottobre 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1806.

¹⁰⁸ Si veda Tribunale Bari, 18 febbraio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 5271/8, p. 733 e ss. secondo cui «Il requisito dell'originalità opera sul piano dell'efficacia e comodità d'impiego di uno strumento già noto e, pur non richiedendo il livello inventivo indispensabile per il riconoscimento della tutela come brevetto per invenzione, impone comunque un apporto creativo che si traduca in un incremento di utilità rispetto alle precedenti utilità e al patrimonio tecnico generalizzato già noto». In questo senso Cass., 11 settembre 2009, n. 19688, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, pp. 392-393 secondo cui «Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato elementi di novità, sufficienti ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, in un bastoncino da trekking dotato di un sistema ammortizzante caratterizzato dall'inserimento nella impugnatura di mezzi di attivazione e disattivazione tali da evitare l'impiego di entrambe le mani)».

e non fermarsi alla mera forma nella quale l'idea si realizza, anche se, nel caso dei modelli industriali, il collegamento idea-forma è, per definizione, assai più stretto di quanto non sia normalmente nel caso delle invenzioni industriali.

Coerentemente con questa impostazione, il modello d'utilità richiederebbe anch'esso un'idea di soluzione, la cui estrinsecazione può avere luogo in modi o forme anche diverse, che rientrano tutti nell'ambito della protezione, purché si servano dello stesso concetto innovativo, come esplicitamente indicato dall'art. 82, ultimo comma CPI, ove si precisa che «gli effetti del brevetto per modello d'utilità, si estendono ai modelli che conseguono pari utilità purché utilizzino lo stesso concetto innovativo».

Si noti altresì che una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un problema di cui la giurisprudenza precedente sembra non essersi mai occupata in modo esplicito e cioè il problema della rilevanza delle conoscenze remote nella valutazione dell'originalità del trovato, respingendo la tesi formulata in causa da una delle parti secondo cui la combinazione di due anteriorità temporalmente lontane ed attinenti a settori della tecnica diversi non potrebbe escludere la novità intrinseca di un trovato¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Si veda ancora la già citata pronuncia Cass. 2 aprile 2008, n. 8510 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, n. 5217, p. 145 e ss. secondo cui: «Nella valutazione dell'originalità, intesa come novità intrinseca,

Tuttavia questa nozione di originalità dei modelli non pare conforme né al dettato letterale dell'art. 82 CPI, né alla *ratio* della protezione di essi, letta anche in considerazione dell'evoluzione della disciplina riguardante in generale i modelli, che sembra andare nel senso di configurarli come strumenti di protezione non tanto dell'innovazione o estetica o tecnica, ma di "altri" rilevanti valori di mercato. In questa chiave appare convincente il rilievo di chi ha osservato che l'art. 82 CPI si riferisce chiaramente al requisito della novità estrinseca (la norma parla infatti di modelli "nuovi") ma non al requisito della novità intrinseca, e ad un ulteriore requisito costituito dall'idoneità del modello stesso "a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere": e in tale espressione l'aggettivo "particolare" deve essere inteso, appunto in considerazione dell'impostazione sistemica cui si è sopra fatto cenno, nel senso dell'esistenza di

*di un modello di utilità rispetto allo stato della tecnica, è possibile utilizzare anche documenti molto vecchi, in quanto la prossimità temporale non rappresenta un requisito imposto dalle norme applicabili, né da criteri di logicità, potendo il decorso del tempo deporre per la volgarizzazione del trovato o del modello, piuttosto che per il suo oblio». In dottrina si vedano DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, Milano, 1983, p. 73, secondo cui "dovrebbe ritenersi il vecchio documento come certamente presente nello stato della tecnica se attiene direttamente al cuore del settore dell'invenzione; può invece essere escluso dallo stato della tecnica se attiene a settori vicini, e tale possibilità di esclusione appare più sicura via via che cresce la distanza dal settore 'centrale'"; AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981, p. 154 favorevole all'esclusione dallo stato della tecnica di "nozioni, divulgate in un'epoca remota, che non hanno più influenzato il successivo sviluppo della tecnica – ossia, in definitiva, cadute in disuso o addirittura dimenticate dalla maggior parte degli attuali 'esperti'".*

un'utilità in grado di costituire un fattore apprezzabile per il pubblico in relazione alle sue scelte di acquisto¹¹⁰: "in tanto consiste la "meritevolezza" della tutela e in ciò va individuato quindi il filtro che seleziona fra le forme genericamente utili quelle da proteggibili come modello" ¹¹¹.

La predetta tesi inoltre appare in linea con le scelte del legislatore comunitario che ha eliminato, anche in materia di disegni e modelli, dai requisiti di accesso alla tutela la valenza estetica della forma, alla quale è solo richiesto (come requisito minimo di protezione) di fungere da strumento di richiamo dell'attenzione del consumatore; a ciò si aggiunga che nel Libro Verde sui modelli di utilità¹¹², veniva nella prospettiva dell'istituzione di questo titolo di protezione, esclusa l'originalità dai requisiti di protezione¹¹³.

¹¹⁰ Cfr. GALLI -BOGNI, *I 'nuovi' livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, 2008, p. 6 e ss.

¹¹¹ In questo senso si veda, in dottrina VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., p. 335 e ss..

¹¹² Cfr. in particolare il Parere del Comitato Economico raccolto nel Libro Verde

¹¹³ Per questo rilievo vedi ancora GALLI -BOGNI, *I 'nuovi' livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione*, cit., p. 6 e ss.

CAPITOLO III

I disegni ed i modelli

§ 3.1 - Sistema di protezione e market approach

Il Codice della Proprietà industriale – anche in virtù delle recenti modifiche apportate dal d. lgs. n. 131/2010 che, pur non riguardando che in piccola parte i modelli, hanno valorizzato questo aspetto, assumendo un considerevole rilievo anche in chiave sistematica – si caratterizza in generale, e dunque anche in materia di modelli, per il suo *“approccio realistico che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato...delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concorrenza”*¹¹⁴.

Questa impostazione legislativa, in base alla quale è chiaramente riconosciuta la tutelabilità dei prodotti, e della loro forma, per tutte le valenze che essi assumono in concreto sul mercato (e quindi, quando il pubblico li percepisca come tali, anche come veri e propri strumenti di comunicazione), era

¹¹⁴ Così per GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, cit., , p. V.

già presente almeno *in nuce* (ed è ora ancora più chiaramente riconoscibile) nel sistema che è andato delineandosi sempre più e con maggior chiarezza, nel nostro ordinamento, dall'attuazione della direttiva n. 98/71/CE in poi.

Se infatti tradizionalmente l'ordinamento italiano accoglieva in materia di disegni e modelli un sistema di protezione rientrante nella tipologia del cosiddetto *patent approach*¹¹⁵ (sistema cioè che modella la disciplina dei disegni e modelli su quella delle invenzioni, subordinando la protezione dei primi a requisiti in qualche misura simili a quelli delle seconde, mentre differenzia i modelli dalle opere dell'ingegno sulla base di un criterio qualitativo, individuato nel principio di scindibilità del valore artistico da quello industriale¹¹⁶), è con la Direttiva n. 98/71/CE e la sua attuazione che viene codificato il cosiddetto sistema di *market approach*¹¹⁷ o *marketing value*¹¹⁸.

Con l'espressione *market approach* si deve intendere un sistema la cui peculiarità consiste nella valorizzazione attribui-

¹¹⁵ A questo sistema viene solitamente contrapposto quello del c.d. *copyright approach*, contiguo a quello del diritto d'autore, che assimila il disegno o modello ad un'opera dell'ingegno, in particolare ad un'opera dell'arte plastica o figurativa.

¹¹⁶ Si veda l'art. 2, n. 4 l. n. 633/1941 prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 95/2001.

¹¹⁷ Così chiamato da SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa/ Europa*, 1999, p. 751 e ss.

¹¹⁸ Espressione analoga alla precedente ed utilizzata invece da SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 121 e ss. Si noti che una precisazione in merito a questa espressione viene formulata da SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 752. L'autore la condivide purché "marketing" non venga qui inteso nell'accezione di valenza anche distintiva della forma, non rientrando (questa valenza) nell'ambito di protezione dei disegni e modelli, ma eventualmente in quello dell'imitazione servile e dei marchi di forma.

ta alla percezione dell'estetica da parte dei consumatori. Il successo o l'insuccesso commerciale del prodotto sul mercato è strettamente legato alla presenza di caratteristiche di gradevolezza estetica alle quali viene subordinata la protezione della forma.

In Italia le ragioni storiche che hanno contribuito al successo di questa nuova modalità di protezione vanno individuate prima di tutto nelle difficoltà che – prima della riforma della legge modelli operata appunto per attuare la direttiva – si incontravano nell'applicare a quelli che allora erano definiti dalla legge come brevetti per modelli ornamentali nozioni tratte dai sistemi di tutela delle opere dell'ingegno o delle invenzioni industriali.

In effetti, da una parte «non è parso soddisfacente subordinare la protezione dei modelli alla presenza di un carattere creativo analogo a quello del diritto d'autore»¹¹⁹, dall'altra «l'applicazione ai modelli ornamentali di un requisito di originalità analogo a quello previsto in materia di invenzioni è (parsa) estremamente difficile»¹²⁰.

¹¹⁹ Così in SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 753, che ritiene il requisito della creatività "troppo modesto" per opere "utili" come i modelli industriali, la cui tutela può produrre effetti monopolistici più forti di quelli del diritto d'autore sui lavori dell'arte pura.

¹²⁰ Ancora SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 753, sottolinea come ogni modello sia legato alla sensibilità individuale del suo autore e dunque non possa essere considerato come "soluzione di un problema estetico" sentito dagli operatori del settore, né possa essere valutato in termini di "evidenza" per le persone esperte del ramo. Altra autorevole dottrina ha invece sostenuto la possibilità di ricostruire anche in ambito di modelli or-

Queste difficoltà, nonostante il rinvio dell'art. 1 della legge modelli alla disciplina delle invenzioni, avevano fatto sì che si potesse «ricostruire in via interpretativa» un nuovo sistema di protezione fondato su presupposti di tutela differenti¹²¹.

Fu così che l'espressione "speciale ornamento"¹²², allora presente nella legge per definire le forme brevettabili come modello ornamentale, iniziò ad essere valorizzata e si propose, già prima dell'attuazione della direttiva, di accertare il grado di originalità dei modelli in base alla presenza di uno "specifico" valore di mercato¹²³. Sempre nella prospettiva della legge allora vigente, ulteriore ed importante ragione di successo della nuova interpretazione imperniata sulla nozione di "speciale ornamento" intesa come valore di mercato della forma nasceva dall'esigenza di coordinamento della disciplina dei modelli con quella dei marchi di forma e dell'imitazione servile¹²⁴.

namentali una nozione di originalità analoga a quella accolta per le invenzioni, si veda in particolare DI CATALDO, *L'imitazione servile*, cit., p. 144 e ss.

¹²¹ In giurisprudenza è stata, ad esempio, valorizzata "l'utilità commerciale" del prodotto come criterio per desumere la brevettabilità dei modelli ornamentali, da Cass. 2 settembre 1997, n. 8400, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, p. 69; Cass. 24 luglio 1996, n. 6644, *ivi*, 1996, p. 71; Cass. 17 gennaio 1995, n. 484, in *Dir. ind.*, 1995, p. 907, con commento del DI CATALDO.

¹²² Espressione contenuta nell' ex art. 5 l. mod. ed ormai scomparsa per i "nuovi" disegni e modelli. Si veda *infra* in questo stesso capitolo.

¹²³ Questo "valore di mercato" è stato inteso secondo due diverse e fondamentali accezioni: per SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, p. 113 e ID., *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 754, la brevettabilità del modello ornamentale presupponeva una differenziazione estetica tale da poter essere presa in considerazione dai consumatori come fattore di preferenza d'acquisto del prodotto.

Secondo VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., p. 332, il grado di differenziazione era invece di per sé solo sufficiente ad indurre il consumatore all'acquisto, oppure no, di un prodotto.

¹²⁴ SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 754. Su questo delicato argomento si rinvia al capitolo IV.

Nel frattempo anche a livello comunitario, già nelle proposte di regolamentazione in materia di disegni e modelli industriali si era sottolineata l'importanza del "valore commerciale della forma" (proprio il c.d. *market value*), inteso come un valore economico, che il produttore conferisce al prodotto (e il mercato percepisce) mediante l'investimento di capitali nella progettazione della forma. L'aspetto esterno del prodotto diventa così «un collettore di clientela, un *invisible asset* dell'impresa, un *good-will*¹²⁵», dal momento che le imprese tendono a confrontarsi sempre più sul piano del *design* dei loro prodotti, una volta raggiunta la sostanziale parità di qualità tecniche e tecnologiche, e che, anche ove la forma del prodotto susciti uno scarso *appeal* nei confronti del consumatore (per ragioni intrinseche alla natura del prodotto), il richiamo può operare comunque grazie al *packaging* del prodotto stesso.

La Commissione, riconoscendo proprio questo valore, lo ha elevato a *ratio* della tutela comunitaria concedendo un diritto di esclusiva sulla forma innovativa sotto questo profilo attraverso una nuova disciplina uniforme dei disegni e modelli.

A partire dalla normativa comunitaria (e prima ancora dall'evoluzione dell'interpretazione della disciplina nazionale

¹²⁵ Queste le espressioni utilizzate da SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit, p. 123.

anteriore), dunque, è apparsa chiara la presa di coscienza del ruolo svolto dall'innovazione formale del prodotto, che investe tutti i mercati di beni di consumo, nella lotta concorrenziale tra le imprese. A tal riguardo, si è anzi sostenuto che gli «investimenti economici delle imprese devono ritenersi meritevoli di tutela in sé, a prescindere da ogni apprezzamento sull'effettivo pregio estetico apportato dalla nuova forma, per gli effetti pro-competitivi sulla gara concorrenziale e per i vantaggi di scelta e di comodità che l'innovazione della forma dei prodotti offre di regola al consumatore»¹²⁶.

Il punto di svolta di questa evoluzione è certamente rappresentato dalla direttiva n. 98/71/CE e dal correlativo Regolamento sul modello comunitario, di poco successivo, che, si è notato, sembrano accordare protezione «a forme che presentino individualità più dal punto di vista concorrenziale che da quello estetico»¹²⁷. Ancora nella stessa prospettiva si è osservato come nella direttiva sia individuabile l'intenzione del legislatore di «premiare non tanto gli sforzi creativi intesi alla realizzazione di forme assolutamente nuove, quanto piuttosto le

¹²⁶ Così in MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 958.

¹²⁷ Questa è la posizione sostenuta da AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., p. 255.

iniziative dirette ad arricchire il patrimonio delle creazioni estetiche utilizzate commercialmente»¹²⁸.

La conferma che il nuovo sistema di registrazione dei disegni e modelli appare orientato al sistema di *market approach*, viene del resto dalla considerazione del tenore letterale di alcune norme specifiche, che lo esprimono in modo particolarmente evidente: si notino in particolare gli articoli (della direttiva, del regolamento e della nostra legge) che impongono di valutare il carattere individuale del disegno o modello e l'ambito della sua tutela in relazione al "margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello"¹²⁹. Vi sarebbe qui un espresso riconoscimento alla teoria della cosiddetta *crowded art*, teoria peraltro conosciuta nel nostro ordinamento¹³⁰ anche prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 95/2001, che sembra giustificabile proprio alla luce della tendenza dei consumatori a prendere in considerazione anche elementi di dettaglio che rappresentano "varianti"

¹²⁸ Si veda SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 755. L'autore rileva questa intenzione del legislatore dalla nozione di "divulgazione" contenuta nell'art. 6 della Dir. n. 98/71/CE, secondo cui non assumono rilievo le pubblicazioni del modello derivanti da fatti che «non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale».

¹²⁹ Si tratta degli artt. 5, comma 2 e 9, comma 2 della Dir. n. 98/71/CE; gli artt. 5-ter comma 2, e art. 8-ter, comma 2 della l. mod. e oggi l' art. 33 comma 2 CPI.

¹³⁰ Si vedano App. Milano, 6 ottobre 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, p. 123; Trib. Torino, 13 luglio 1995, *ivi*, 1995, p. 1136; Trib. Reggio Emilia, 3 ottobre 1994, *ivi*, 1995, p. 587; Trib. Milano, 5 marzo 1990, *ivi*, 1990, p. 421.

di prodotti standardizzati, e a trascurare invece i particolari quando le forme disponibili siano fortemente diversificate¹³¹.

§ 3.2 - La nozione di disegno o modello

L'art. 31 CPI fornisce una definizione di "disegno o modello"¹³² in accordo con la direttiva n. 98/71/CE. La necessità di tale definizione venne avvertita come presupposto per la regolamentazione comunitaria dei modelli industriali.

Il nono considerando della direttiva n. 98/71/CE sancisce infatti che, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, occorrono condizioni identiche in tutti gli Stati membri per ottenere diritti su disegni e modelli registrati e a tal fine è richiesta innanzitutto la definizione unitaria della loro nozione.

Questa prima operazione si è mostrata da subito alquanto problematica, considerata l'assenza nelle leggi europee vigenti di una nozione giuridica comune. In tale nozione alcuni ordinamenti, come quello francese¹³³, facevano rientrare tutte le caratteristiche bidimensionali o tridimensionali dell'aspetto

¹³¹ Cfr. RICOLFI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza*, in *Giur. It.*, 2002, p. 1663; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, cit., p. 129 e ss. e ID., *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 755.

¹³² La sezione III del Capo II del CPI, comprendente gli artt. 31-44, è interamente dedicata ai "Disegni e modelli".

¹³³ Cfr. Code de la propriété intellectuelle, Art. L 511-3; sul sistema francese vedi GREFFI, *Généralités, Historique: J.-Cl. Marques-Dessins*, Fasc. 3100, 1994; LALANNE-GOBET, *Dessins et modèles de l'entreprise*, Delmas, 1998.

estriore del prodotto. Altri limitavano la protezione agli elementi che svolgevano, in relazione al prodotto per cui erano utilizzati, una concreta valenza estetico-ornamentale con esclusione delle caratteristiche della forma funzionale. Altri ancora, come quello inglese¹³⁴, non ammettevano la registrazione di un disegno le cui peculiarità estetiche non venissero prese in considerazione in misura rilevante dalle persone interessate all'acquisto o all'uso del prodotto. Ancora diversa, come già si è ricordato, era la legge italiana, che prevedeva due distinte privative a tutela dei due distinti interessi estetico e funzionale, attraverso due tipologie di modelli: il modello ornamentale ed il modello d'utilità (quest'ultimo ancora esistente con la sua disciplina anteriore, anche se, come pure si è detto, l'interpretazione delle norme non può che essere influenzata dall'evoluzione complessiva del sistema di protezione industrialistica delle forme).

L'orientamento seguito dal legislatore comunitario e accolto dal legislatore italiano è stato invece diverso da quelli qui accennati per una serie di motivi.

Prima di tutto la nuova e diversa considerazione del *design* sta alla base del tentativo di superamento della distinzione tra aspetto estetico e funzionale nell'innovazione formale

¹³⁴ Si veda *Copyright, Design and Patent act* del 1988, sect. 265 (3).

del prodotto; distinzione che invece era caratterizzante nei sistemi di tutela della forma europei¹³⁵. Correlativamente, il legislatore si è orientato, come si è detto, a un sistema di protezione di *market approach*, in conformità delle istanze degli ambienti industriali.

In virtù di quanto detto, la Direttiva ha imposto agli stati di individuare una definizione di disegno o modello più ampia possibile, tale da includere qualsiasi valore economico ad esso ricollegabile e priva di riferimenti soggettivi al pregio estetico dell'aspetto esteriore del prodotto.

Questo approccio ha condotto ad una definizione di disegno o modello il più possibile "oggettiva"¹³⁶, nel senso di slegata da considerazioni di tipo estetico: il testo dell'art. 31 CPI, così come quello della Direttiva (art. 1) e della legge modelli (il cui art. 5, comma 2, era stato modificato dal d. lgs. n. 95/2001) intendono infatti per disegno o modello «l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

¹³⁵ Cfr. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit, p. 118 e ss., per un'analisi sintetica della tutela della forma dei prodotti nei principali ordinamenti europei.

¹³⁶ Questo è il parere di molti autorevoli autori, tra cui SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit, p. 125.

La definizione non precisa se le caratteristiche formali del prodotto debbano essere bidimensionali o tridimensionali (o una combinazione delle due). Si è sottolineato, tuttavia, che i termini «disegno» e «modello» implicano la proteggibilità delle une e delle altre; del resto, anche la tradizionale distinzione, consacrata sia nella convenzione di Berna che in quella di Unione di Parigi, tra «disegno» e «modello» si fonda proprio sulla contrapposizione tra gli elementi «superficiali» del primo e le caratteristiche «spaziali» del secondo¹³⁷. Ci si è chiesti, comunque, se non fosse, nonostante tutto, utile una precisazione in merito, considerando che secondo la terminologia inglese la parola *design* riunisce i due termini¹³⁸.

Per quel che riguarda il contenuto della definizione, essa tende a coprire la più vasta gamma possibile di caratteristiche formali e quelle espressamente indicate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo¹³⁹. In ogni caso la protezione non potrà mai ritenersi così vasta da conferire al suo titolare un'esclusiva sull'idea o sulla concezione generale che la singola caratteristica sottende e dovrà conseguentemente rite-

¹³⁷ Così osserva MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 958.

¹³⁸ Di questo avviso è SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 126.

¹³⁹ Nella definizione si dice, infatti, «(in particolare)», espressione mancante nella lista (delle caratteristiche formali) contenuta nelle proposte di reg. e di dir. che era stata proprio per questo criticata per il suo preteso carattere esaustivo da SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 126.

nersi limitata alla *caratteristica formale*, in quanto espressa in quella *specifica modalità esteriore* oggetto del modello.

Dal tenore della norma si evince pertanto che la tutela è limitata alle singole caratteristiche formali individualizzanti del prodotto, che rispondono ai requisiti previsti, e non copre la totalità dell'aspetto esterno del prodotto, ivi incluse le sue caratteristiche formali già note o banali: è possibile chiedere la protezione per un elemento specifico di un prodotto e conseguentemente ottenerne la tutela, che sarà comunque limitata allo stesso. D'altra parte una caratteristica, incorporata in una forma per il resto nota, potrà non risultare tutelabile per l'insufficiente rispondenza ai requisiti se isolatamente presa, ma spesso potrà diventarlo in combinazione con altre caratteristiche formali, della stessa natura o di natura diversa; si pensi al colore, così come ad un materiale caratteristico del prodotto.

In questa prospettiva, che è chiaramente basata (come vedremo meglio in prosieguo) sulla *percezione del pubblico*, si possono ritenere caratteristiche formali individualizzanti anche elementi quali il peso o la flessibilità del prodotto, purché naturalmente esercitino un'influenza sull'aspetto dello stesso. In dottrina si è puntualizzato che l'influenza di cui si è detto può, in certi casi, essere difficile da immaginare se si considera il prodotto nella sua apparenza statica; si pensi alle vernici, il

cui colore varia in funzione della temperatura, agli ologrammi, ai cristalli liquidi ed alle loro peculiarità; se considerate anche le loro possibili manifestazioni dinamiche, potranno chiaramente influenzare l'aspetto dei prodotti in modo percepibile visivamente e rientrare a pieno diritto nella definizione delle caratteristiche formali¹⁴⁰.

Dal riferimento della norma all'«aspetto» del prodotto si arguisce, poi, che sono tutelabili solo gli elementi che sono *percepibili esteriormente*, con esclusione quindi delle parti interne non visibili, come meccanismi ed ingranaggi, nonché delle innovazioni che non si riflettono sull'aspetto esteriore dell'oggetto. La tutela dei soli elementi percepibili esteriormente sembrerebbe confermata dall'undicesimo considerando della Direttiva n. 98/71/CE, che limita la protezione a quelle caratteristiche del prodotto o di una sua parte «visibilmente» illustrate in una domanda di registrazione¹⁴¹.

Per coerenza con l'approccio *market oriented* che caratterizza anche sul piano sistematico la normativa, questo limite dovrebbe essere inteso in senso lato, in modo tale da consenti-

¹⁴⁰ Ancora in SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 126.

¹⁴¹ Non si può d'altra parte negare che l'espressione si presti a più interpretazioni e che la formulazione dell'art. 1 della seconda proposta di direttiva del 1996 fosse più opportuna, parlando espressamente di aspetto "visibile esternamente". Accadde però che il Parlamento Europeo, nella posizione comune del 17 giugno 1997, soppresse quest'ultima precisazione ritenendo che «rischiava di creare confusione, in particolare per quanto concerne la possibilità di proteggere con un disegno o modello l'interno di un recipiente».

re la tutela anche a caratteristiche del prodotto che possono essere percepite attraverso sensi diversi dalla vista¹⁴². Non si può, d'altra parte, non porsi la questione della tutelabilità di quei componenti interni di prodotti, che rimangono tuttavia visibili perché la scocca che li racchiude è realizzata in materiali trasparenti¹⁴³; sempre nella stessa prospettiva, si deve quindi ritenere che questi oggetti possano essere registrati autonomamente come modelli¹⁴⁴.

La definizione di disegno e modello è completata poi da quella di «prodotto». L'art. 31, comma 2, (così come l'art 1, lett. B, della Direttiva n. 98/71/CE e l'art. art. 5, n. 3 l. modelli) stabilisce che «per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore».

La definizione del prodotto è anche in questo caso di portata assai ampia coerentemente con l'impostazione concorrenziale-economica della Direttiva. Al riguardo si è osserva-

¹⁴² Cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 959 che suggerisce l'esempio di «tessuti che conferiscono una particolare sensazione al tatto».

¹⁴³ Si pensi al *design* dei computer della Apple, dagli involucri semitrasparenti, o agli orologi con cassa e quadrante trasparenti come gli Swatch.

¹⁴⁴ Così per GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, pp. 7-8. A maggior ragione si deve propendere per la registrabilità, considerando il dettato dell'art. 35 CPI (corrispondente all'art. 5-*quinquies*, l. mod.), perché questi oggetti sono progettati con l'idea di consentire la visibilità dei componenti interni durante l'uso normale del prodotto.

to anzitutto che l'espressa menzione degli «oggetti artigianali» consente la tutela anche alle forme incorporate in oggetti non riproducibili in serie o comunque privi del carattere dell'industrialità e che dunque tale specifico riferimento esclude che la protezione dei disegni e modelli sia subordinata al requisito dell'industrialità¹⁴⁵, così come era ritenuto dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza precedente¹⁴⁶. Conseguentemente si deve ritenere irrilevante ai fini della tutela, il numero di prodotti a cui la forma è destinata ad essere applicata o incorporata¹⁴⁷.

Per ciò che concerne l'elencazione, anche in questo caso esemplificativa, dei prodotti rientranti nella nozione giuridicamente rilevante, e quindi tutelabili, si noti il riferimento ai «componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso». A questo proposito occorre precisare

¹⁴⁵ Si vedano MARCHETTI - UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, 2007, p. 350; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 961 secondo cui i disegni e modelli sono protetti a prescindere dalle modalità con cui l'oggetto è fabbricato o riprodotto. In senso contrario si vedano GHIDINI - DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale- Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, Milano, 2006, 110 e DE SANCTIS, *I disegni e modelli ornamentali dopo la Direttiva 98/71/CE*, in *AIDA*, 1999, p. 300 secondo cui sarebbe ancora richiesto il requisito dell'industrialità da intendersi come "inerenza del prodotto al commercio".

¹⁴⁶ La giurisprudenza prevalente riteneva, nel vigore del sistema previgente, che l'industrialità costituisse requisito di validità non solo delle invenzioni, ex art. 17 l. inv., ma anche dei modelli ornamentali. A tal proposito si vedano, soprattutto in relazione ai pezzi di ricambio per autoveicoli, Cass., 24 luglio 1996, n. 6644, in *Il Diritto Industriale*, 1997, n.1, p. 3.; App. Milano, 26 novembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 4001/6; Trib. Torino, 10 giugno 1998, *ivi*, 1998, n. 3817/8; App. Torino, 18 gennaio 1993, *ivi*, 1993, n. 2930; Trib. Genova, 19 giugno 1972, *ivi*, 1972, n. 145. In dottrina *contra* DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit, p. 218.

¹⁴⁷ Al contrario, si noti che in alcuni ordinamenti, come in quello inglese, il numero di esemplari in cui il prodotto è realizzato ha significative conseguenze in tema di cumulo con il diritto d'autore.

che l'art. 31, comma 3 (così come l'art. 1, lett. C della Direttiva e l'art. 5, n. 4, l. mod.), fornisce l'identica definizione di «prodotto complesso» come «un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto»; la protezione della forma del componente è però condizionata ad altri elementi, indicati nell'art. 3, n. 3 della Direttiva e, con espressione quasi identica, nell'art. 35 CPI¹⁴⁸, in cui si dice che l'aspetto esteriore del componente deve possedere di per sé, i requisiti di tutelabilità, cioè novità e carattere individuale, e deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso.

La necessaria presenza della “visibilità” lascia, ancora, qualche margine di incertezza nei casi in cui un componente, pur essendo esterno, non sia facilmente visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso a causa della sua particolare collocazione¹⁴⁹; e così pure nel caso in cui il componente esterno sia collocato in una zona visibile del prodotto complesso, e tuttavia una volta montato scompaia come tale alla vista. Se dunque, in base a un *giudizio condotto in ciascun*

¹⁴⁸ L'art. 35 CPI, che riproduce il testo dell'art. 5-*quinquies* l. mod., recita così: «Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità».

¹⁴⁹ Per esempio, nel caso di una marmitta di un'automobile.

caso concreto, si conclude per la non visibilità del componente autonomamente considerato nel corso della normale utilizzazione del prodotto complesso, il componente, anche se esterno, non dovrebbe poter accedere alla tutela¹⁵⁰.

Il richiamo della norma ai «componenti» presuppone, quindi, che essi abbiano un autonomo valore commerciale, indipendentemente dal prodotto complesso in cui sono incorporati, con la conseguenza che la tutela comprenda, in linea di massima, tutti i «pezzi di ricambio», ossia i pezzi che siano venduti separatamente per il montaggio o la riparazione di un prodotto complesso¹⁵¹. Tuttavia va notato che il legislatore comunitario prima ed il legislatore italiano poi hanno da un lato ammesso espressamente la registrabilità del singolo componente, dall'altro rinunciato all'idea di dettare per questa ipotesi un corredo speciale di norme.

Autorevole dottrina ha sottolineato quanto sia rilevante questa «scelta di campo», considerando che il problema della tutelabilità (come modello) del componente di un prodotto complesso è stato molto dibattuto, con esiti diversi, negli ultimi anni. Non a caso, il ritardo nel varo della Direttiva, è stato, per

¹⁵⁰ Cfr. ancora GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, cit., p. 7.

¹⁵¹ Così in MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 962 e in SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 127. Si rinvia al problema dell'autonoma tutelabilità dei pezzi di ricambio *infra* al § 3.4.

quanto se ne sa, dovuto proprio alle difficoltà riscontrate in sede comunitaria, di trovare un'intesa su questo punto¹⁵².

Per tornare alla definizione di prodotto si precisa che rientrano nella stessa gli imballaggi, il c.d. *packaging*; le presentazioni, c.d. *get-ups*; i simboli grafici, come gli indicatori di direzione, i tabelloni elettronici per aeroporti o stazioni ferroviarie ed infine i caratteri tipografici¹⁵³. Si è sottolineato, in proposito, l'utilità di queste precisazioni che, «in un settore importante e di grande rilievo per il consumatore, assicura al *graphic design* il beneficio della nuova legislazione»¹⁵⁴.

Da ultimo si osservi che l'unica esplicita esclusione dalla tutela riguarda i programmi per elaboratore. L'esclusione è stata motivata dalla necessità di evitare interferenze con la tutela specifica concessa a tali prodotti dalle legislazioni nazionali e dalla normativa comunitaria¹⁵⁵. Decisione questa che se,

¹⁵² Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 66, il problema della tutela della componente di un prodotto complesso «è stato uno dei nodi più intricati dell'esperienza giurisprudenziale e del dibattito dottrinale degli ultimi anni, in tema di tutela della forma». Si veda *infra* § 3.4.

¹⁵³ Il Libro Verde, fornendo alcuni esempi di prodotti tutelabili, cita, oltre all'ipotesi tradizionale degli insiemi di oggetti, come «il servizio da caffè», anche le composizioni, in particolare si vogliono tutelare i c.d. *multiples* nel disegno d'arredamento, come le cucine componibili, gli arredi di negozi, di camere d'albergo, di bar, ecc.

¹⁵⁴ Questa considerazione circa l'opportunità della precisazione è di SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 127.

¹⁵⁵ La Direttiva non esclude invece la proteggibilità delle forme dei prodotti a semiconduttori, al contrario della norma contenuta nel progetto di regolamento sul disegno o modello comunitario. Mondini fa notare, a riguardo, che «il legislatore spiega questa discrasia sulla base della considerazione che la direttiva n. 87/54 CEE sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori non impedisce che le sue disposizioni vengano attuate dai paesi membri per il tramite della legge in tema di disegni e modelli» in MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 961.

ad alcuni, è apparsa criticabile anche in virtù della giustificazione addotta¹⁵⁶, da altri è stata ritenuta decisamente «opportuna». A tal proposito, si pensi a come in alcuni settori, la forma del prodotto possa essere realizzata attraverso un *computer* ed un programma per elaboratore; in casi del genere, la scelta del legislatore comunitario prima, e di quello nazionale poi, deve essere letta in senso favorevole circa la registrabilità della forma e/o del disegno come modello o disegno, e sfavorevole per il programma. Il programma ideato e poi utilizzato per disegnare la forma, infatti, secondo questa impostazione, potrà essere oggetto di diritto esclusivo soltanto sulla base del diritto d'autore (e/o del brevetto per invenzione, per la parte in cui si ammette il *software* a questo tipo di privativa)¹⁵⁷.

§ 3.3 - Registrazione e requisiti

Il primo regime moderno di registrazione si fa risalire a Napoleone che lo introdusse per tutelare i setaioli di Lione dall'imitazione dei disegni delle loro tappezzerie.

Questa forma di protezione, derivata dalla legislazione in tema di brevetti per invenzione, è caratteristica, ormai da

¹⁵⁶ Per SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., pp. 127-128, «non si vede perché il principio del cumulo delle tutele, che è presentato come un principio generale dalle proposte (cfr. art. 100 pr. Reg. e art. 17 pr. Dir.) dovrebbe conoscere un'eccezione» in questo caso particolare.

¹⁵⁷ In particolare si veda sul punto DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli»: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 67.

tempo, di tutti gli ordinamenti europei, ad eccezione del sistema francese¹⁵⁸. La motivazione principale è da ricercarsi nel vantaggio di determinare con certezza il momento a partire dal quale decorre la tutela e conseguentemente in quello di permettere alle imprese concorrenti di orientare i propri comportamenti sul mercato.

La registrazione consente, inoltre, di risolvere eventuali conflitti tra più creatori autonomi del medesimo disegno in favore di chi per primo ha depositato la domanda di registrazione. E così ben si comprende come, in questo caso, la scelta del legislatore comunitario di prevedere la registrazione, quale concreto strumento di tutela dei disegni e modelli, sia stata agevole e opportuna: anche se, come vedremo, nel Regolamento sul modello comunitario questa scelta è stata altrettanto opportunamente "temperata" dalla previsione di una tutela, sia pur più limitata (contro la sola copiatura e per un breve arco temporale), per i modelli comunitari non registrati, in modo da non lasciare del tutto "sguarnite" realtà che il pubblico concretamente percepiva come dotate di un valore che il mercato riconosce come tale e che legislatore ha inteso proteggere con la disciplina dei modelli.

¹⁵⁸ Nell'ordinamento francese, infatti, l'unico effetto attribuito al deposito del disegno è dato dal sorgere in capo al depositante di una presunzione di titolarità. Si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 962 in nota.

Al di fuori di quest'ultima ipotesi, la registrazione, cioè il deposito con certe formalità in un pubblico registro, rappresenta comunque la fattispecie costitutiva del diritto sul nuovo disegno o modello¹⁵⁹ e pertanto ne viene previsto l'obbligo dalla Direttiva. Nell'ordinamento italiano fino alle novità legislative di cui si è detto la tutela veniva accordata grazie alla "brevettazione", termine che è stato cancellato dal legislatore nazionale e sostituito con quello di "registrazione". Questa modifica, seppur di carattere terminologico, è stata intesa come primo segnale di «allontanamento dal sistema brevettuale»¹⁶⁰ e «allineamento del nostro sistema alla terminologia del resto del mondo»¹⁶¹.

Per quanto concerne il contenuto delle norme circa l'istituto della registrazione, la Direttiva individua all'art. 2 l'ambito di applicazione delle disposizioni in essa contenute ai disegni e modelli per cui è stata concessa o domandata la registrazione presso gli uffici nazionali della proprietà industriale (in Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), o, laddove sia già istituito un sistema di tutela sovranazionale tra stati membri -è

¹⁵⁹ Vedi Dir. n. 98/71/CE, art. 3. Allo stesso modo, nel sistema italiano previgente, la brevettazione rappresentava il necessario presupposto per la tutela. Vedi art. 3, r.d. n. 1354/1941.

¹⁶⁰ Cfr. art. 20, d. lgs. n. 95/2001. Così GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., 887; GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, p. 62.

¹⁶¹ Così come negli altri ordinamenti, ora la parola "brevetto" viene riservata al mondo delle invenzioni, si veda DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 65.

il caso di Belgio, Olanda e Lussemburgo-, all'organo preposto da tale sistema¹⁶².

Si noti che la Direttiva, in ossequio alla sua natura sussidiaria, lascia liberi i destinatari di decidere modi, forme e costi della procedura di registrazione e di rinnovo¹⁶³. Agli Stati membri è anche lasciata piena libertà di organizzare le procedure di registrazione come meglio credono: la scelta consiste nella possibilità di far precedere la registrazione da un esame preventivo dell'Ufficio competente circa la sussistenza nel disegno e modello depositato dei requisiti di registrabilità ovvero di concedere la registrazione sulla base della mera regolarità formale della domanda, rinviando eventualmente l'accertamento della validità ad un successivo contenzioso giudiziario. La seconda soluzione, accolta dal nostro ordinamento e già caratteristica del sistema italiano previgente¹⁶⁴, è

¹⁶² La normativa trova altresì applicazione ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali con effetti nel territorio dello Stato membro (con la l. n. 60 /1987 è stata introdotta anche nel sistema italiano la possibilità di ricorrere al deposito internazionale dei disegni o modelli ornamentali, ai sensi della convenzione dell'Aia del 6 novembre 1925. Tale deposito, che può avvenire sia direttamente presso l'ufficio internazionale dell'OMPI a Ginevra, sia presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, non determina tuttavia, il sorgere di una privativa sovranazionale ma gli effetti di una pluralità di depositi nazionali, ciascuno disciplinato dalla relativa legge e con effetti limitati al territorio del paese designato. Si vedano, UBERTAZZI, in *Nuove leggi civili comm.*, 1988, p. 557 e ss., per ampio commento a l. n. 60/1987 e MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 963.

¹⁶³ Il sesto considerando della direttiva avverte, appunto, che gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione.

¹⁶⁴ Il procedimento di brevettazione era ridotto ad un mero controllo sulla regolarità formale del deposito, non avendo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la competenza per verificare la novità e l'originalità del modello. Cfr. SARTI *La tutela dell'estetica*, cit., p. 166; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 964.

del resto la più conforme alle esigenze di celerità della procedura manifestate dall'industria¹⁶⁵.

Sempre rispondente alla portata sussidiaria della Direttiva è, infine, l'ultimo paragrafo dell'art. 2 della Direttiva stessa, che, sostanzialmente, concede ai destinatari (cioè agli Stati membri) la possibilità di prevedere o meno una tutela interinale al disegno o modello nel tempo che decorre dal momento della pubblicazione della domanda sino alla conclusione della procedura di registrazione. Al riguardo, la legge invenzioni già prevedeva la protezione provvisoria della domanda di brevetto, da un lato disponendo che gli effetti del brevetto decorrano dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico (art. 4 l. inv.), dall'altro e soprattutto concedendo al titolare della domanda accessibile al pubblico la facoltà di domandare provvedimenti cautelari – descrizione, sequestro, inhibitoria – in sua difesa (cfr. art. 83-bis l. inv. come modificato dal d. lgs. n. 198 del 1996)¹⁶⁶.

Nel Libro Verde, auspicando una procedura di registra-

¹⁶⁵ Per SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 148, questa seconda soluzione sarà probabilmente preferita anche dagli ordinamenti nazionali che in precedenza applicavano la procedura di esame preventivo, sia perché la stessa si è rivelata poco convincente, sia perché la nuova soluzione corrisponde a quella prevista per il disegno o modello comunitario. Si noti che anche in materia di brevetti per invenzione il sistema di rilascio del brevetto previsto da sempre nell'ordinamento italiano è quello senza esame. Si veda VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, III ed., Milano 2000, pp. 353-356.

¹⁶⁶ Per quest'ultima considerazione si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 964-965.

zione al tempo stesso rapida ed economica, si proponeva di tutelare, per ridurre al minimo le spese dei richiedenti, fino a cento disegni connessi, attraverso un solo atto di registrazione¹⁶⁷, e così era anche previsto dall'art. 6 l. mod. dopo la novella del 2001¹⁶⁸. L'art. 39 CPI oggi prevede che con una sola domanda possa essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe¹⁶⁹.

Infine, in svariati sistemi europei, tra cui il nostro, la registrazione conferisce altresì al disegno o modello una *presunzione di validità*, nel senso che l'onere di dimostrare la nullità o la decadenza della privativa concessa spetterà a chi la impugna, e la medesima efficacia è attribuita dal regolamento alla registrazione del disegno o modello comunitario.

L'art. 31 CPI¹⁷⁰ dopo aver sancito che la protezione dei disegni e modelli avviene attraverso la registrazione, individua i requisiti per la protezione stessa: si tratta della novità e del ca-

¹⁶⁷ Cfr. "Libro Verde" della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, cit., p. 242.

¹⁶⁸ Questa previsione era d'altra parte contenuta già nello stesso articolo, a seguito delle modifiche intervenute con l. n. 60/1987. In precedenza, invece, la legge modelli poneva il limite di cinquanta modelli e richiedeva che i modelli costituissero "un tutto o una serie omogenea".

¹⁶⁹ Si intende la classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 e successive modificazioni, ratificato con l.22 maggio 1974, n. 348.

¹⁷⁰ Nello stesso senso sia la l. mod, che la direttiva. L'art . 5 n. 1, l. mod., a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 95/2001, disponeva infatti che «*possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale*». Mentre l'art. 3, n. 2 della Direttiva n. 98/71/ CE recita: «*I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale*».

rattere individuale. La soluzione, dunque, accolta dal legislatore comunitario, e fatta propria da quello nazionale, prevede la tutela solo a seguito di una duplice verifica, la prima riguardante la novità del disegno o modello, la seconda relativa al suo "carattere individuale".

A questa soluzione si è giunti dopo molteplici difficoltà¹⁷¹ dovute *in primis* alla necessità di rinvenire requisiti che facessero da «filtro di una certa consistenza all'accesso alla tutela», considerata l'ampiezza della definizione giuridica di disegno e modello e l'eterogeneità delle fattispecie comprese nella stessa¹⁷². Una seconda difficoltà è risultata dalla volontà di offrire, almeno per il disegno o modello comunitario, due tipi di tutela: l'uno tradizionale, collegato alla registrazione presso l'Ufficio dell'armonizzazione per il mercato interno di Alicante, di lunga durata (fino a venticinque anni) e con un buon livello di certezza giuridica, l'altro, svincolato da ogni formalità, di breve durata (tre anni), essenzialmente destinato ai prodotti con breve durata di vita sul mercato, nascente con la divulgazione

¹⁷¹ Tra gli altri, per MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 965, il compito del legislatore comunitario di individuazione dei requisiti appariva "particolarmente delicato".

¹⁷² Si vedano MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 965; SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 128. L'autore precisa che «Con la soppressione dell'operazione di etichettatura» della forma in "funzionale", "estetica", "artistica", presente negli ordinamenti nazionali «la formulazione dei requisiti per le forme da tutelare è diventata più ardua, dovendo essere unitaria e trovare applicazione alla generalità delle possibili forme di prodotti».

al pubblico della forma del prodotto.

Naturalmente, la necessità di formulare requisiti validi per entrambi i tipi di tutela ha notevolmente complicato il compito sul piano tecnico¹⁷³. In questa situazione appariva difficile trovare una soluzione: e questo spiega perché è questa una delle parti della Direttiva su cui, nei vari testi che si sono susseguiti, si è registrato il maggior numero di interventi di modifica.

Il Libro Verde¹⁷⁴ prevedeva che il disegno o modello possedesse un unico requisito, il cosiddetto "carattere distintivo". Nel commento¹⁷⁵ si precisava, però, che l'applicazione di questo requisito avrebbe dato luogo ad una doppia verifica, da condursi sempre rispetto all'insieme dei disegni e modelli noti agli specialisti nella Comunità: quella dell'assenza di disegni o modelli identici o sostanzialmente simili e quella dell'attitudine del disegno o modello in questione ad essere distinto dagli altri ad opera del consumatore per l'impressione visiva globale da esso prodotta. Queste idee incontrarono una serie di critiche. La terminologia usata venne criticata per la confusione che poteva creare con il requisito omonimo del diritto dei marchi.

¹⁷³ Per seguire l'evoluzione del pensiero della Commissione può essere interessante confrontare le soluzioni avanzate nel Libro Verde con quelle avanzate nelle proposte ufficiali, si veda SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 128 e ss.

¹⁷⁴ Vedi art. 4 dell'avanprogetto di regolamento.

¹⁷⁵ Vedi Libro Verde, capitolo 5, punti 5.5.4 -5.5.9.

L'unicità del requisito era contraddetta dalla doppia operazione di verifica suggerita dallo stesso Libro Verde, che faceva pensare piuttosto a due requisiti distinti. Ci furono poi obiezioni di natura teorica motivate dalla supposta inadeguatezza della scelta di un criterio non assoluto; obiezioni di natura politica, per le possibili reazioni dei Paesi terzi; ed anche obiezioni di natura legale, considerato il rischio di contenziosi sul problema di definire la cerchia di disegni o modelli aventi rilevanza.

Ma era soprattutto il fatto di aver scelto il consumatore come termine di riferimento per la seconda verifica ad essere criticata, auspicando la maggioranza degli osservatori piuttosto il ricorso alla figura dello specialista in *design*.

La Commissione, dopo approfondita riflessione, modificò la sua posizione nelle proposte ufficiali. Venne abbandonato così il "carattere distintivo" e finalmente introdotti i due requisiti della "novità" e dell'"individualità"¹⁷⁶.

Individuati i requisiti, la Commissione si trovò di fronte alla scelta di attribuire carattere assoluto o relativo ai medesimi, ed in particolare di decidere se fosse meglio considerare la totalità delle forme conosciute e sviluppate dall'umanità in tutti i tempi e luoghi, oppure prendere in conto solo determinate classi di forme, ad esempio quelle divulgate all'interno di un

¹⁷⁶ SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., pp. 128-129.

dato territorio e durante un certo periodo di tempo, quelle note ad una determinata categoria di persone, oppure che rispondono a determinate condizioni obiettive.

Di fronte a queste esigenze contraddittorie la Commissione ha operato una scelta tendente a minimizzare gli inconvenienti e a massimizzare i vantaggi di entrambi gli approcci.

Le ragioni che militano in favore di requisiti di carattere relativo (nel senso che si è detto) derivano dalla considerazione che in materia di *design* spesso si ricorre alla ripresa di motivi e stili appartenenti al passato e a culture esotiche o primitive rispetto alla nostra¹⁷⁷. Per offrire una tutela anche a queste forme sembra dunque necessario «modulare opportunamente le limitazioni temporali e geografiche delle anteriorità»¹⁷⁸, il che non sarebbe consentito da un requisito di carattere assoluto¹⁷⁹. Dal punto di vista giuridico, inoltre, i requisiti di carattere relativo permettono alle imprese di confidare, con un certo

¹⁷⁷ Si è detto che è indispensabile tener conto di questi fenomeni positivi sia per la loro validità culturale sia per l'arricchimento delle scelte e del gusto dei consumatori. Cfr. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., pp. 130 e ss. Inoltre, l'esigenza di novità assoluta del trovato tecnico, in materia di invenzioni è in questo ambito meno evidente, presentando "il tesoro di forme accumulato dall'umanità una notevole differenza strutturale rispetto allo stato della tecnica".

¹⁷⁸ Così per SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 131; in senso contrario, DI CATALDO – SARTI – SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 58, che notano che il design non si limita a riprendere pedissequamente forme del passato, ma le adatta alla struttura dei nuovi prodotti e dei gusti moderni, dando comunque vita a forme diverse dalle precedenti. Un regime di novità assoluta non sarebbe quindi d'ostacolo alla tutelabilità di forme del passato riadattate.

¹⁷⁹ Cfr. la relazione alla proposta di Regolamento sub art. 6 e SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 130.

grado di sicurezza, sulla validità della tutela loro concessa. Infatti, in materia di disegni e modelli individuare le anteriorità invalidanti non sarebbe altrettanto semplice, come per le invenzioni, considerata la sterminata mole di materiale che sarebbe necessario prendere in considerazione¹⁸⁰; con queste limitazioni, in particolare, si riduce il rischio per colui che invoca un disegno o modello contro un contraffattore di vedersi opposta da quest'ultimo una "*obscure prior art*", ossia un'antiorità individuata a prezzo di affannose ricerche in fonti lontane nel tempo o nello spazio, probabilmente del tutto ignota al titolare, ma utilizzabile da parte del contraffattore come arma per sfuggire alla condanna.

Esistono tuttavia anche validi argomenti a favore dei requisiti di carattere "assoluto". Tali requisiti favoriscono lo sviluppo di disegni e modelli originali rispetto all'attività di copia o d'imitazione. Poiché il disegno o modello sarebbe vulnerabile rispetto a qualsiasi anteriorità, solo coloro che hanno sviluppato il loro disegno o modello in via autonoma godranno di una ragionevole garanzia che esso sia valido (il termine ragionevole tiene conto dell'ipotesi ineliminabile di risultati identici o eccessivamente simili realizzati casualmente in via autonoma).

¹⁸⁰ Considerando alcuni settori, come quello dell'industria tessile, il compito sarebbe ancora più arduo. Cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 967.

ma). Essi sono inoltre un'arma contro l'appropriazione abusiva, da parte di *designers* poco scrupolosi, di disegni o modelli originali sviluppati al di fuori del territorio coperto da requisiti di carattere relativo: anche se a questo inconveniente il legislatore comunitario ha ovviato prevedendo un meccanismo di rivendicazione del modello registrato da soggetto diverso dall'autore o comunque dall'avente diritto. A livello politico, inoltre, essi avrebbero evitato l'impressione che l'Unione europea voglia chiudersi all'interno dei suoi confini, non riconoscendo alcun valore a creazioni prodotte in altre aree del mondo.

Da ultimo, prima di passare all'analisi dei singoli requisiti e verificare il carattere che il legislatore ha voluto attribuire loro, si noti che per il controllo dell'esistenza e della conformità dei requisiti la data a cui fare riferimento è quella di deposito della domanda di registrazione¹⁸¹ o, se è stato invocato un diritto di priorità, la data anteriore della priorità¹⁸².

¹⁸¹ Analogamente la data di riferimento in tema di invenzioni è quella di deposito della domanda di brevettazione.

¹⁸² L'istituto del diritto di priorità è previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi e consente a colui che intende depositare una domanda di disegno o modello (o di altra privativa) in una pluralità di stati aderenti alla convenzione, di ovviare agli inconvenienti derivanti dall'impossibilità di provvedere al deposito di un'unica domanda. Depositata la prima domanda, gli viene dunque concesso un periodo di franchigia che per i disegni e modelli è di sei mesi, per provvedere al deposito negli altri stati. Le domande depositate entro tale periodo retroagiranno alla data del primo deposito.

3.3.1 - Novità e divulgazione

Gli artt. 32 e 34 CPI riproducono rispettivamente il testo degli artt. 5-*bis* e 5-*quater* della legge modelli.

Al requisito della novità, così come era già delineato dall' art. 6 della direttiva e appunto dagli artt. 5-*bis* e 5-*quater* della legge modelli, si è giunti dopo la valutazione delle soluzioni offerte dalle legislazioni europee in materia. Se da un lato l'unico ed ovvio requisito comune a tutti gli ordinamenti era appunto quello della novità, non vi era tuttavia uniformità circa il modo di intenderla «né per gradiente, né per riferimento spaziale»¹⁸³. Alcuni ordinamenti accoglievano il sistema della cosiddetta novità assoluta, secondo il quale le anteriorità, ovunque divulgate prima della domanda, nel Paese o all'estero, toglievano novità al disegno o modello. Altri ordinamenti optavano invece per un regime di novità relativa, limitando nello spazio o nel tempo lo spettro delle anteriorità da prendere in considerazione ai fini della formulazione del giudizio di novità. Quanto poi al grado di differenziazione rispetto alle anteriorità rilevanti, se in alcuni sistemi ci si accontentava, in sostanza, che il disegno o modello fosse diverso rispetto a quanto già

¹⁸³ Così MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 965.

conosciuto (novità estrinseca)¹⁸⁴, altri richiedevano un *quid pluris* rappresentato in molti casi dalla presenza di un determinato contributo creativo da parte del suo autore (originalità)¹⁸⁵.

Del resto non si è mancato di sottolineare come, anche nel nostro ordinamento nazionale previgente, la valutazione del requisito della novità non fosse del tutto agevole e come le posizioni della dottrina e giurisprudenza fossero contrastanti. La legislazione italiana in tema di disegni e modelli ornamentali accoglieva infatti, mediante il rinvio alla legge invenzioni, in particolare all'art. 14 l. inv., un regime di novità assoluta, intesa come diversità del modello non solo dalle anteriorità effettivamente conosciute o conoscibili dal creatore, ma da tutte quelle divulgate prima della data di deposito o di priorità, anche se si ammetteva, in termini piuttosto generici e imprecisi, che questo requisito dovesse essere inteso in senso «meno rigoroso che nel campo delle invenzioni e dei modelli di utilità»¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Anche in Italia parte della giurisprudenza ha sostenuto la necessità della sola novità estrinseca per la validità di un diritto di brevetto per modello, si veda Cass. 4 febbraio 1987 n. 993, in *Giur. it.*, 1988, I, p. 856, in merito ad un nuovo tipo di tessuto. *Contra*, si veda DI CATALDO, *L'imitazione servile*, cit., p. 137 che ritiene questa interpretazione in contrasto sia con "l'aggancio testuale", sia con i principi generali del diritto della proprietà industriale.

¹⁸⁵ MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 965. Per una dettagliata panoramica delle soluzioni adottate nei diversi paesi si rinvia a BENUSSI, *Disegno e modello ornamentale in diritto comparato*, p. 28.

¹⁸⁶ Se, infatti, nel caso delle invenzioni, l'eccezione è limitata alle esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute, ai sensi della Convenzione di Parigi del 1928, per i modelli ornamentali la deroga si estende alla divulgazione avvenuta in qualsiasi tipo di esposizione purché ufficiale o ufficialmente riconosciuta. (cfr. art. 18-bis del r.d. n. 1354/1943). Così GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 407; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 971-972; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, cit., p. 98.

In dottrina si era peraltro anche sostenuta una nozione di novità relativa, almeno nel senso che «il requisito della novità va inteso in termini relativi, nel senso che sono distruttive della novità solo le anteriorità che si collocano nello stesso settore merceologico, o in settori vicini»¹⁸⁷ ed anche la giurisprudenza, in apparente contrasto con il dato normativo, già da tempo relativizzava nel medesimo senso il requisito della novità in materia di modelli ornamentali, sostenendo che l'indagine dovesse svolgersi con esclusivo riferimento allo specifico settore merceologico interessato e a quelli vicini e, comunque, in termini assai meno rigorosi che per l'invenzione industriale¹⁸⁸.

Talvolta, quindi, il requisito in esame veniva valutato in termini meno rigidi che sembravano accontentarsi di una "novità attenuata", ammettendo la protezione delle forme «che riprendono linee e motivi già utilizzati in settori merceologicamente diversi»¹⁸⁹; o «che realizzano la combinazione armonica

secondo cui la novità veniva valutata in termini solo "apparentemente" meno rigidi.

¹⁸⁷ Si veda VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, III ed, cit., p. 482.

¹⁸⁸ Si è ritenuto comunque che questa conclusione avesse una base testuale nel combinato disposto degli artt. 5 l. mod. e dell'art. 4 del regolamento di esecuzione, dai quali si ricaverebbe «che l'esclusiva accordata dai brevetti per disegni e modelli ornamentali riguarda soltanto i prodotti indicati nella domanda e che non osta alla brevettabilità di un certo prodotto l'esistenza di anteriorità relative a prodotti di genere diverso» Così Trib. Monza, 12 giugno 1971, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p. 126.

Si disse anche che non occorre che i disegni o modelli presentassero una completa diversità dai precedenti in quanto «una novità assoluta non appare giustificabile per forme estetiche che non recano in sé una forte impronta di individualità»: si vedano Cass. 4 agosto 1965, n. 1869 in *Dir. aut.*, 1966, p. 113, Trib. Milano 14 settembre 1981 in *Foro Pad.*, 1981, I, p. 267.

¹⁸⁹ Cfr. Trib. Milano, 22 ottobre 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 1234; e ancora Trib. Monza, 12 giugno 1971, *ivi*, 1972, p. 126.

di soluzioni già note nel settore»¹⁹⁰; ovvero «che consistono nella rielaborazione originale di temi classici del passato»¹⁹¹. La novità, per altri ancora, doveva essere considerata relativa in rapporto al settore merceologico e assoluta sotto il profilo geografico-territoriale¹⁹².

La Direttiva sembrerebbe ora escludere l'idea che la novità debba intendersi come assoluta, sia sotto il profilo merceologico, sia sotto quello territoriale¹⁹³, in particolare per questo secondo aspetto sulla base del rilievo che, se fosse stata accolta una nozione di novità assoluta, le imprese avrebbero corso il continuo rischio di vedersi opporre, con efficacia invalidante, disegni divulgati o registrati in qualche remoto paese, ovvero diffusi in un recente passato, ma di cui il mercato ha ormai completamente perduto il ricordo; essa inoltre, come

¹⁹⁰ Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, p. 177; Trib. Milano, 17 luglio 1986, *ivi*, 1986, p. 622.

¹⁹¹ Cfr. App. Milano, 24 settembre 1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, p. 704; Trib. Bologna, 16 maggio 1974, *ivi*, 1974, p. 551

¹⁹² Si veda in dottrina MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit., p. 81; in giurisprudenza, in materia di novità relativa al settore merceologico, si veda App. Milano 15 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3268.

Le creazioni potevano differire nell'aspetto da quelle anteriori in misura non assoluta, ma dovevano differire dalla forma standardizzata dei prodotti del settore merceologico cui appartenevano in misura sufficiente. Si veda Trib. Roma 21 maggio 1979 in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1196 "dove è stata esclusa la presenza della novità in quanto trattatasi di idea diffusa nel settore, sulla base della comune esperienza di vita".

¹⁹³ Si vedano DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 68, per cui «nella nuova normativa è presente una disciplina più soff, che esclude la novità assoluta»; per MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 967: «La Direttiva accoglie una nozione di novità solo apparentemente assoluta, ma in realtà relativizza il requisito, escludendo dal novero delle anteriorità rilevanti tutte quelle sconosciute, o presumibili tali, dagli esperti che all'interno della Comunità operano nel settore dei prodotti cui il disegno verrebbe associato».

A fondamento di questa scelta sembrano esservi le ragioni già indicate *supra*.

pure è stato rilevato, ha cercato di ridurre eventuali inconvenienti «introducendo un gradiente minimo di differenziazione necessario per affermare la novità di un disegno o modello: solo anticipazioni identiche o quasi identiche distruggono la novità»¹⁹⁴.

Dunque, la Direttiva all'art. 4 (e l'art. 5 bis introdotto nella legge modelli dal d. lgs. n. 95/2001, così come il corrispondente art. 32 CPI) fornisce la nozione di novità sancendo che un disegno o modello è nuovo, se anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero alla data di priorità, non sono stati divulgati modelli o disegni ad esso identici. Per novità si intende pertanto l'assenza di divulgazione del disegno o modello, divulgazione che viene delineata in termini di accessibilità al pubblico¹⁹⁵.

La nozione di divulgazione¹⁹⁶ è data dall'art. 34 CPI, già art. 5-*quater* della legge modelli, introdotto con il d. lgs. n. 95/2001, che riproduce l'art. 6 della direttiva, ai sensi del quale un «disegno o modello si considera divulgato se è stato

¹⁹⁴ Così SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 131.

¹⁹⁵ DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 68.

¹⁹⁶ MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 967, critica l'utilizzo di questo termine «perché sembra alludere non all'insieme dei fatti distruttivi della novità, ma alla sola divulgazione del disegno o modello ad opera del suo creatore in data anteriore al deposito».

pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o in altro modo reso pubblico». In base alla stessa norma, inoltre, non tutti i disegni e modelli, comunque e ovunque divulgati, hanno carattere distruttivo della novità, ma solo quelli che, all'epoca della presentazione della domanda (ovvero della priorità) potevano «ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella comunità, nel corso della normale attività commerciale»¹⁹⁷. Affinché le anteriorità così circoscritte assumano concreta portata invalidante, si è detto, devono, ai sensi della norma in esame, essere state divulgate, ossia rese pubbliche. Secondo la Direttiva, questo può avvenire anzitutto a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione da parte del competente ufficio che, iscrivendo l'oggetto del deposito nel relativo registro, consente a chiunque di prenderne conoscenza. L'ordinamento italiano pur prevedendo come regola generale l'immediata pubblicazione della domanda, concede al titolare la facoltà di mantenere il deposito in regime di segreto per un certo periodo di tempo¹⁹⁸.

¹⁹⁷ SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 755 ritiene "sintomatica" questa nozione di divulgazione secondo cui... non assumono rilievo le pubblicazioni dei disegni o modelli derivanti da fatti che non potevano ragionevolmente essere conosciuti.

¹⁹⁸ L'art. 10, comma 1, l. mod. stabilisce che la domanda di brevetto sia posta a disposizione del pubblico immediatamente dopo il deposito. Il richiedente ha però la facoltà di escludere la accessibilità per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per quel che riguarda i fatti tipicamente idonei a rendere pubblica l'anteriorità, si devono prendere in considerazione la presentazione del disegno o modello in una fiera, la sua pubblicazione in un catalogo, la sua offerta pubblica a potenziali produttori o più semplicemente la messa in vendita sul mercato del prodotto incorporante il disegno o modello. Ulteriori modi possibili di divulgazione, sono, poi, l'insegnamento del disegno o modello in questione in una scuola professionale, oppure la sua presentazione in uno spettacolo televisivo. È infine ovviamente da considerare come divulgato al pubblico un disegno o modello di dominio pubblico¹⁹⁹.

Per quanto concerne la presenza di anteriorità, non distruttive della novità stessa, la nuova disciplina individua una serie di casi²⁰⁰ su cui occorre soffermarsi.

Innanzitutto, si veda ancora il comma 1 dell'art. 34 CPI, già art. 5-*quater* della legge modelli. Il legislatore esclude dal novero delle anteriorità invalidanti «gli eventi che non possono ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità nel corso della

¹⁹⁹ Si pensi, ad esempio, a forme di prodotti divenute banali o tradizionali; a reperti archeologici; ad opere d'arte pura o applicata non più protette dal diritto d'autore; a disegni o modelli che appartengono alla cultura o al folklore di nazioni o gruppi etnici, cfr. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 135.

²⁰⁰ Di questi casi, alcuni sono nuovi e interessanti, altri meno, come osserva DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli»: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 68.

normale attività commerciale». Questa norma non è lontana dall'assetto anteriore, anche se comporta alcune difficoltà interpretative. Essa si applica, probabilmente, quando un disegno o un modello, creato da un *designer* operante all'interno dell'Unione Europea, ha dei precedenti solo in ambiti territoriali assolutamente lontani o comunque in mercati distanti da quello del prodotto o dei prodotti a cui il disegno o modello verrà associato²⁰¹.

D'altra parte, però, si è osservato che in presenza di un'anticipazione piena e precisa in un'altra parte del mondo sarà probabilmente difficile dire che gli ambienti specializzati del settore interessato non ne fossero a conoscenza. Soprattutto se si considera il riferimento alle conoscenze, reali o presunte, «degli ambienti specializzati operanti nella comunità nel settore pertinente», conoscenze che si estendono potenzialmente, per effetto dell'internazionalizzazione dei mercati e dei moderni mezzi di comunicazione, all'intero territorio mondiale. Dovranno considerarsi anteriorità invalidanti, a titolo esempli-

²⁰¹ Per l'interpretazione seguita, cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 968 e DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 70 che osserva come in materia di invenzioni viga il principio assolutamente opposto: qualunque anteriorità realizzata in qualunque parte del mondo, purché accessibile al pubblico, è distruttiva della novità. La spiegazione viene ravvisata nel fatto che il mondo dell'estetica è molto più frammentato del mondo della tecnica; e, soprattutto, nel fatto che dal punto di vista economico, gli interessi che portano alla diffusione delle innovazioni tecnologiche sono ben più consistenti ed hanno un'efficacia maggiore di quanto non accada sul fronte dell'estetica; qui le novità si muovono in maniera complessivamente forse meno completa e meno rapida.

ficativo, quelle divulgate nel corso di fiere ed esposizioni di una certa importanza svoltesi in paesi extracomunitari, quelle pubblicate su riviste specializzate straniere distribuite anche nell'Unione, ovvero diffuse mediante trasmissione televisive o attraverso internet. Sulla base di questa interpretazione della norma, si dovrebbe allora ritenere che, quando si utilizzino motivi di altri mondi e/o di altri tempi, la novità sussiste purché vi sia un minimo di adattamento o di modificazione²⁰².

Analizzando, ora, il secondo comma dello stesso articolo, sembra venga qui codificata una regola che probabilmente vigeva anche prima²⁰³, in quanto ricavabile dalla disciplina delle invenzioni²⁰⁴. L'art. 34, comma 2 CPI, già art. 5 *quater*, comma 2, l. mod., sancisce che «*il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza*».

²⁰² A questa conclusione giunge DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 70 che tuttavia ritiene che "un minimo di adattamento o di modificazione" fosse già richiesto anche nell'applicazione della normativa previgente. In giurisprudenza si veda, ad esempio, Trib. Firenze 18 agosto 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1148, a proposito del c.d. intreccio di Vienna, utilizzato come elemento decorativo per tessuti e pelli; Cass. 28 ottobre 1983, n. 6382, *ivi*, 1983, n. 1604, a proposito di maniglie realizzate con elementi decorativi tratti dall'arte classica. Si vedano anche Trib. Milano 27 febbraio 1989, *ivi*, 1989, n. 2484, e App. Milano 24 settembre 1991, *ivi*, 1991, n. 2704.

²⁰³ In giurisprudenza questa norma è stata applicata in riferimento ad un modello d'utilità dalla Pret. Milano, ord. 23 luglio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 709 e ss.

²⁰⁴ Così GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 888; DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 68. La disciplina delle invenzioni è applicabile anche ai modelli, in virtù del richiamo dell'art. 1 l. mod., lasciato invariato dalla riforma.

A tale disposizione si attribuisce comunemente la finalità di salvaguardare le attività di progettazione e di sperimentazione del *designer*, che normalmente si avvale della collaborazione di terzi, dipendenti o indipendenti. In effetti, se la divulgazione a costoro precludesse la successiva possibilità di registrare il disegno o il modello, il creatore si troverebbe costretto a lavorare in assoluta autonomia e isolamento²⁰⁵.

Un'ipotesi di non divulgazione assolutamente nuova, addirittura indicata come "l'innovazione più significativa del nuovo testo in tema di novità"²⁰⁶, è poi quella prevista dal terzo comma dell'art. 34 CPI, già 5-*quater* l. mod., che sancisce il principio per cui la divulgazione del disegno o modello ad opera dell'autore, del suo avente causa, ovvero ad opera di terzi, non preclude la possibilità della successiva valida registrazione del disegno o modello, purché essa avvenga entro dodici mesi dal momento di tale predivulgazione: in altre parole, si prevede un "periodo di grazia" della durata di un anno entro il quale la divulgazione ad opera dell'autore non ha effetti invalidanti.

²⁰⁵ Si vedano: MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 970 e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, III ed, cit., pp. 340-341, in cui si dice, che, in materia di invenzioni, la necessità di assoluta segretezza dell'invenzione entra in conflitto con le esigenze di sperimentazione, pertanto a salvaguardia di tali esigenze si ritiene che non vi sia perdita della novità quando l'invenzione venga comunicata a terzi sotto vincolo di segreto.

²⁰⁶ Così per DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 71; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 971.

Questa norma non rappresenta in realtà una novità assoluta, dato che una regola di questo tipo, ancorché diversamente delimitata, ha sempre avuto un suo spazio nei sistemi brevettuali, anche a livello convenzionale, almeno limitatamente alla c.d. esposizione in fiera, e cioè con limiti oggettivi che lo scorrere del tempo ha reso sempre meno giustificabili²⁰⁷.

Questa norma viene così incontro a forti esigenze di protezione a favore degli autori che “avvertitamente o inavvertitamente” diffondono immagini o notizie delle loro opere, dei loro disegni, dei loro modelli, prima del deposito della domanda di registrazione, e consente al titolare del disegno o modello di valutare le probabilità di successo della nuova forma sul mercato prima di procedere alla sua registrazione; come tale, anch'essa assume una significativa valenza sistematica, sempre nella prospettiva di una tutela del valore che concretamente la forma rappresenta sul mercato.

La norma permette di individuare, inoltre, una serie di

²⁰⁷ Tuttavia in materia di invenzioni il legislatore europeo non ha finora mai proposto una regola che conceda all'inventore un generale periodo di grazia, ma l'idea che la disciplina brevettuale europea avrebbe tutto da guadagnare dall'introduzione di una regola del genere è assai diffusa, vedi sul punto le considerazioni di W. CORNISH, *Intellectual property*, IV ediz., London 1999, p. 181 e ss., ed ora, da noi, di GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano 2001, p. 82.

Al contrario, nel sistema statunitense viene da sempre concesso all'inventore un periodo di grazia “piuttosto generoso” di un anno: si vedano D. CHISUM, *On patents*, New York- San Francisco, Chapter 6, e R.P. MERGES, *Patent Law and Policy*, II ediz., Charlottesville, 1997, p. 283 e ss. Si noti, inoltre, che l'AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) ha, già da qualche tempo, elaborato la proposta di introdurre un periodo di grazia di 12 mesi, si veda a tal proposito: www.aiippi.net ed in particolare la pagina dedicata al seminario AIPPI svoltosi a Ginevra il 29 ed il 30 gennaio 2004, riguardante la previsione del periodo di grazia all'art. 9 del Substantive Patent Law Treaty, attualmente in corso di elaborazione.

fatti che non tolgono novità alla successiva registrazione: si considerino non solo la predivulgazione propriamente detta, ad opera del creatore o dell'avente diritto, ma anche la comunicazione del disegno o modello da parte di terzi, se avvenuta sulla base di informazioni o atti del creatore o avente diritto ed altresì la divulgazione provocata da un comportamento doloso di terzi, come nel caso di furto, di spionaggio industriale o di violazione di segreto da parte di un dipendente. Sembra pertanto che si possa sostenere che qualsiasi divulgazione del disegno o del modello che possa in qualche modo, direttamente o indirettamente, essere collegata al creatore o all'avente diritto, sia inidonea a togliere novità alla forma registrata entro l'anno successivo.

Un'ulteriore ipotesi, nuova, è quella, del quarto comma, in cui l'accessibilità del modello al pubblico è stata realizzata, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, attraverso un abuso nei confronti dell'autore del disegno o modello o del suo avente causa. È un'ipotesi che ricalca molto da vicino l'abuso evidente dell'art. 47 CPI: anche la novità dell'invenzione viene infatti "salvata" quando la predivulgazione è avvenuta per un abuso evidente ai danni dell'inventore, ma in questo caso il termine è di sei mesi. Si è

osservato che tuttavia questa disciplina potrebbe rivelarsi in concreto poco importante²⁰⁸.

Infine, ancora in materia di novità, si noti che il giudizio di novità è un giudizio di sostanziale identità o non identità del modello con ciascuna delle anteriorità preesistenti²⁰⁹.

In riferimento a questo giudizio di identità il legislatore precisa, all'art. 32 CPI, già art. 5-bis l. mod., che l'identità tra il modello della cui valida registrazione ci si interroga e un modello anteriore non è esclusa dalla presenza di "dettagli irrilevanti". Può sembrare una precisazione scontata: tuttavia questa indicazione specifica del legislatore è da considerarsi opportuna. Si è presentato, infatti, un problema analogo in materia di marchi per cui si ha sempre contraffazione in presenza di marchi identici per prodotti identici, senza che si esiga la presenza di un rischio di confusione. E da quando questa norma è stata inserita il problema se l'identità sia solo totale ed assoluta o compatibile con la presenza di dettagli (diversi ma) irrilevanti, è problema ripetutamente riemerso, probabil-

²⁰⁸ DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 69. L'autore nota che la differenza, forse più appariscente, tra questa norma e quella in materia di invenzioni, sta nella mancanza dell'aggettivo "evidente" parlando di "abuso", il che sembra comunque poco significativo, visto che «non si è mai capito quale fosse il senso esatto di questo aggettivo».

²⁰⁹ Le anteriorità devono essere poste a confronto con il nuovo disegno o modello isolatamente ciascuna dall'altra, senza che le si combini in un mosaico unitario. Una regola di questo tipo viene comunemente affermata in tema di invenzioni, affermandosi poi che il "mosaico" viene invece preso in considerazione ai fini del giudizio di originalità. Si veda DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 72.

mente senza ragione, perché, «l'unica idea ragionevole è che l'identità sia compatibile con dettagli diversi ma irrilevanti»²¹⁰.

Resta da precisare quale sia la linea di demarcazione tra i "dettagli irrilevanti" e i "dettagli rilevanti". Nella proposta di Direttiva si era detto che per poter affermare la novità di una forma sarà sufficiente «una modificazione sensibile di una dimensione, o del colore, o di un'altra caratteristica formale, o anche di un'applicazione senza modifiche su un prodotto diverso da quello che incorporava la forma precedente»²¹¹. Quest'indicazione non è stata ripresa nel testo finale varato dal legislatore comunitario, direi opportunamente: sembra infatti logico rifarsi anche qui alla percezione del pubblico, nel senso che saranno da ritenere irrilevanti le modifiche che non solo non incidono sull'impressione generale, ma che il pubblico non coglie neppure come tali, ossia che sfuggono o passano inosservate alla percezione del consumatore informato.

²¹⁰ A questa considerazione giunge DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. pp. 72-73.

²¹¹ La ripresa di caratteristiche formali, anche senza alcuna variazione, può talvolta costituire un'operazione di *design* degna di tutela. Si pensi alle applicazioni di opere pittoriche note su un tessuto. Viene comunque auspicata una precisazione testuale per coprire con certezza questa possibilità da SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 135.

3.3.2 - Il carattere individuale

Il secondo requisito di validità della registrazione, previsto oggi dall'art. 33 CPI, è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 5-ter del d. lgs. n. 95/2001, Esso è definito con l'espressione "carattere individuale"²¹² e sussiste in un disegno o modello «se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore» da qualsiasi disegno o modello anteriore²¹³.

In sede di stesura del Libro Verde e della Direttiva, il legislatore, conscio della necessità di sottoporre il disegno o il modello nuovo ad una "seconda prova" ai fini della sua tutela, ha cioè ritenuto di dovere identificare questo ulteriore elemento nella capacità del disegno o modello di differenziarsi agli occhi del consumatore, in modo sufficientemente qualificato, da ogni altro disegno e modello noto. In questo modo, la norma mira ad escludere dall'accesso alla protezione tutti i disegni e modelli che, pur differenziandosi rispetto ai disegni e ai modelli già noti, suscitino comunque, nel consumatore infor-

²¹² Cfr. *supra* a proposito dell'elaborazione, in sede comunitaria, di questo requisito.

²¹³ Si deve intendere per modello anteriore: «qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi una priorità, prima della data di quest'ultima».

mato, per le somiglianze con questi, una sensazione di *deja vu*²¹⁴.

È sin d'ora evidente il radicale mutamento rispetto alla nozione previgente nell'ordinamento italiano che individuava nell'espressione "speciale ornamento" il criterio per la proteggibilità del modello ornamentale²¹⁵. Dal dettato legislativo risulta la totale indifferenza di una caratterizzazione delle forme considerate in termini di ornamentalità, dato che il "carattere individuale", pur senza escludere quell'elemento, non lo evoca minimamente²¹⁶.

Non è mutata, invece, la difficoltà interpretativa nell'intendere la formulazione della norma, allora come oggi.

Innanzitutto la norma fa espresso riferimento all'"impressione generale", «non esigendo né consentendo un'analisi di dettaglio». Il dato testuale propone quindi un criterio le cui conseguenze interpretative non sono facili da prefigurare e, così taluno all'indomani dell'entrata in vigore della

²¹⁴ Cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 972.

²¹⁵ Il vecchio art. 5 prevedeva che potessero costituire oggetto di brevetto per disegni o modelli ornamentali i nuovi modelli atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento. Si veda DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 73, che osserva, peraltro, che la presenza del criterio dello "speciale ornamento" è rimasta inavvertita almeno fino alla fine degli anni Settanta. La giurisprudenza, in buona parte delle sentenze dell'epoca, tendeva a ritenere che l'unico requisito di brevettabilità fosse la novità.

²¹⁶ In dottrina si è osservato che questo requisito altro non sia che un carattere distintivo, riferito, però, all'utilizzatore informato e non al consumatore medio, come avviene in generale in materia di confondibilità e di segni distintivi, così in VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, IV ed, cit., p. 59.

nuova disciplina ha immaginato che l'impressione generale avrebbe portato probabilmente in certi casi ad un ampliamento dell'area di registrazione ed in altri ad una restrizione²¹⁷. Già da quanto sin qui riferito, la norma mostra la sua potenziale ambiguità, essendo il frutto di un compromesso fra chi desiderava mantenere alta la soglia di tutelabilità e chi per contro voleva abbassarla²¹⁸.

Alcuni autori partendo dall'interpretazione "del canone dell'utilizzatore informato" sono giunti a ritenere vi sia un "innalzamento della protezione", quando si consideri che questo soggetto sia capace di formarsi un'impressione generale diversa soltanto quando il disegno o modello possiede una configurazione particolarmente innovativa rispetto agli orientamenti stilistici precedenti. E in dottrina, chi ha espresso una motivata preferenza per questa impostazione ha rilevato come solo richiedendo un certo gradiente di originalità estetica si potrebbe coordinare la nuova normativa, che conferirebbe un monopolio limitato nel tempo, con il divieto di imitazione servile

²¹⁷ DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 74.

²¹⁸ Sull'ambiguità del dettato legislativo, cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, IV ed, cit., p. 59; RICOLFI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza*, cit., p. 1663.

confusoria, posta invece a protezione della forma del prodotto senza limiti di tempo²¹⁹.

È però evidente come questa soluzione rappresenti una forzatura, che contraddice tutta l'impostazione sistematica data dal legislatore comunitario, perché accantona proprio le esigenze di tutela dei valori di mercato della forma che stanno alla base della nuova disciplina (e oggi rappresentano, in generale, uno degli assi portanti del Codice). L'unica soluzione compatibile con questa impostazione pare dunque quella che, all'opposto, ha ravvisato nel nuovo criterio una soglia di accesso alla tutela non particolarmente severa²²⁰, sostenendo questa conclusione con una serie di argomentazioni: innanzitutto per la scelta dell'utilizzatore informato come parametro di riferimento; per le intenzioni del legislatore comunitario, espresse nei lavori preparatori e nella lettera della norma, così come formulata nel testo finale²²¹; per la previsione secondo

²¹⁹ In questo senso, FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., pp. 280-281. Per RICOLFI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza*, cit., p. 1663, si tratta di opinione degna di nota, sia per l'indubbio rilievo delle ragioni addotte a suo favore sia perché chi l'ha formulata ha partecipato ai lavori della Commissione che ha redatto l'articolato del d. lgs. n. 95/2001.

²²⁰ In dottrina si vedano: MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 974 e ss.; GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 889; SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in AA. VV., *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, pp. 249 e ss. e spec. a p. 252.

²²¹ Se, infatti, nell'ultima proposta di Direttiva si prevedeva che l'impressione generale suscitata dai disegni in conflitto dovesse differire "in modo significativo", nel testo finale quest'ultimo inciso è stato tuttavia eliminato, con l'espressa finalità di abbassare il gradiente di diversità necessario per la valida registrazione. Si noti, tuttavia che nel tredicesimo considerando è rimasto, nonostante le richieste di espunzione avanzate dal Consiglio, il riferimento alla necessità che l'accertamento del carattere individuale del disegno o modello sia fondato su una "chiara" differenza tra l'impressione generale dei disegni o modelli in conflitto. Questo apparente contrasto,

cui nel valutare la sussistenza di questo requisito si deve tener conto del «*marginе di libertà di cui l'attore beneficia nel realizzare il disegno o modello*»²²², previsione quest'ultima che accentua «*l'allargamento verso il basso delle forme tutelabili come modello*»²²³; e appunto per la maggiore coerenza di tale soluzione con “le opzioni di vertice” del legislatore comunitario, che pare aver voluto adottare un approccio cosiddetto di mercato²²⁴.

Un particolare approfondimento, proprio nella prospettiva del raggiungimento di un equilibrio di mercato basato sulla considerazione del valore concretamente percepito delle forme, merita proprio la previsione che codifica la dottrina della

in cui si rispecchiano una volta di più i conflitti tra opposti interessi che hanno caratterizzato l'emanazione della Direttiva, sembra comunque potere essere utilizzato per impedire interpretazioni del requisito che conducano a graduare eccessivamente verso il basso la soglia di accesso alla privativa. Si noti infine che, sempre nell'ottica di una attenuazione della severità del requisito, è stato eliminato dal testo definitivo l'inciso, contenuto nella prima proposta, secondo cui «*ai fini dell'accertamento dell'individualità agli elementi comuni va attribuita in linea di principio maggiore rilevanza che alle differenze*». Cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 975.

²²² Cfr. art. 5-ter, comma 2, l. mod.

²²³ In questo senso: GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, pp. 889-890 che precisa che la «*conseguenza necessaria di questo allargamento consiste nella possibilità di registrazione di forme sia come modelli, sia come marchi*». Si rimanda al capitolo IV; DI CATALDO, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 76; RICOLFI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza*, cit., p. 1663; FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., pp. 280-281.

²²⁴ Si rimanda alle osservazioni svolte supra al capitolo 3. Cfr. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p.755 e ss., secondo cui, il legislatore «*consapevolmente evita di ricalcare parametri di originalità elevati come quelli tipici delle protezioni brevettuali, per ricollegare la tutela più che alla manifestazione della creatività dell'autore alla percezione del pubblico ovvero all'apprezzamento di quelle specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso la comunità degli utilizzatori*».

cosiddetta *crowded art*²²⁵, già accolta dal sistema previgente, in relazione all'accertamento della sussistenza dello speciale ornamento, secondo cui nei settori in cui convivono numerosi prodotti dalle forme simili anche differenze modeste rispetto alle forme preesistenti possono dare luogo ad un valido modello²²⁶. Si è infatti osservato che anche in questo caso l'interpretazione di questa norma più sistematicamente corretta impone di ritenere che essa intenda riferirsi sia alla libertà tecnica, di cui l'autore può fruire nel momento in cui propone di diversificare una forma rispetto alle precedenti, sia alla "libertà estetica", considerando il fatto che "la pressione del gusto" può rendere difficile, in settori affollati, l'allontanamento dalle forme preesistenti²²⁷, ancora una volta enfatizzando la percezione del pubblico come elemento centrale dell'equilibrio d'interessi perseguito dal legislatore. Né va dimenticato che comunque il carattere individuale deve sussistere, ossia che comunque l'impressione prodotta dalla nuova forma deve essere concretamente percepita come diversa da

²²⁵ Vedi *supra* §3.1.

²²⁶ Per la giurisprudenza anteriore alla novella del 2001, fra le altre App. Milano, 6 ottobre 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 123 e ss; Trib. Torino, 13 luglio 1995, *ivi*, 1995, 1136 e ss. e App. Milano, 24 settembre 1991, *ivi*, 704 e ss. Per la giurisprudenza successiva Trib. Milano, 21 giugno 2007, in materia di orologi; Trib. Milano, 27 luglio 2005 (ord.) relativamente a disegni per camicie da uomo; e Trib. Roma, 12 febbraio 2003 (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 146 e ss., 4791, relativa a un colapasta.

²²⁷ Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 76. L'autore prevede che solo una riflessione attenta che accompagni e commenti l'attività dei giudici "potrà dirci meglio quali sono le vie più ragionevoli per proporre un'interpretazione accettabile".

quella generata da quelle precedenti, cosicché è sempre al punto di vista dell'utilizzatore informato (e quindi del mercato) che si deve fare riferimento nel valutare la sussistenza del requisito di protezione.

Più che di un abbassamento della soglia di tutelabilità, si dovrebbe dunque parlare di un adattamento di essa all'apprezzamento del mercato, che non riguarda solo l'estetica e che dovrebbe consentire quindi, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, l'astratta registrabilità anche delle forme meramente gradevoli (e qui effettivamente si può parlare di abbassamento della soglia), ma soprattutto di quelle gratuite o arbitrarie e dunque prive del minimo pregio estetico²²⁸. In effetti, in coerenza con l'approccio economico-concorrenziale della materia, anche forme volutamente brutte o sconcertanti dovrebbero ritenersi tutelabili, perché, provocando il consumatore, potrebbero godere di un certo successo sul mercato²²⁹.

Conforme a tale orientamento, secondo cui la disciplina introdotta nel 2001 avrebbe abbassato la soglia di accesso alla protezione, è anche la giurisprudenza di merito oggi maggioritaria: si vedano, tra le altre, alcune pronunce del Tribunale di

²²⁸ MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 959-960.

²²⁹ Cfr. Libro Verde, § 5.4.4.2, p. 61 e MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 960.

Udine e di quello di Napoli secondo cui «*la nuova disciplina ... ha senz'altro ridotto, e non aumentato, il grado di originalità richiesto per accedere alla speciale tutela che ora è assicurata dalla registrazione del modello*»; del Tribunale di Venezia secondo cui «*La nuova normativa introduce una modalità di accesso alla protezione non particolarmente severa, che si risolve in un abbassamento della soglia di registrabilità delle forme tutelabili come modello[...]*»; e, con maggiore consapevolezza della reale portata della riforma e del suo carattere *market oriented* (ma anche dell'equilibrio d'interessi tra esclusive e concorrenza ad essa sottostante), del Tribunale di Milano secondo cui «*il requisito del 'carattere individuale' previsto dall'art. 33 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, appare meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (così dovendo interpretarsi il requisito dello 'speciale ornamento'), sicché l'ambito delle forme tutelabili risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte d'acquisto del consumatore finale. Tuttavia la necessità di garantire comunque la concorrenza impone all'interprete una rigorosa valutazione del limite di privativa attribuito*»²³⁰.

²³⁰ Cfr. Trib. Udine, ord. 28 gennaio 2002, in *Giur. it.*, 2002, 1662 e ss.; Trib. Napoli, 24 giugno 2004, (ord.); e Trib. Napoli, 23 dicembre 2004 (ord.); Trib. Venezia, ord. 31 agosto 2005; Trib. Milano, ord.

Detto questo, per poter giungere a risultati non equivoci e per evitare così di rimettere ogni valutazione all'apprezzamento soggettivo del giudice, può risultare in taluni casi opportuno condurre materialmente il giudizio sul carattere individuale del disegno o modello anche tenendo conto di indagini demoscopiche, ovvero mediante regole di esperienza giurisprudenziali del tutto analoghe a quelle di cui si serve la giurisprudenza in tema di segni distintivi²³¹; anche se in dottrina un simile criterio di giudizio è stato criticato in relazione all'inopportunità di adottare requisiti di accesso alla privativa «significativamente imperniati sui criteri di confondibilità tra prodotti» e, dunque, «tipici della disciplina repressiva della concorrenza sleale e di quella in tema di marchi»²³².

10 novembre 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale-Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 145, p. 211; Trib. Bologna, 21 giugno 2010, inedita.

²³¹ Così suggerisce MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 974. In tema di segni distintivi si veda VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, III ed., cit., pp. 197-198: La giurisprudenza consolidata afferma che il giudizio vada dato tenendo conto dell'impressione di insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare. «In particolare si dice che ai fini dell'accertamento della confondibilità si deve procedere all'esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti. Tuttavia, alla fase per così dire "intuitiva" della valutazione, dovrà accompagnarsene una di controllo, che non potrà prescindere da un esame più analitico delle somiglianze e delle diversità, anche solo per accertare quali elementi debbano ritenersi salienti e quali invece di minor rilievo. Su questa base il giudizio finale di impressione avrà più solido fondamento».

²³² Cfr. GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 81. Per quanto concerne la cumulabilità con la disciplina dei segni distintivi, si rimanda al capitolo IV.

3.3.3 – L'utilizzatore informato

Ai sensi dell'art. 33 CPI il giudizio di differente impressione generale va condotto sulla base dell'impressione dell'utilizzatore informato, figura che, quando è stata introdotta con la direttiva del 1998, nonostante le indicazioni a livello comunitario, risultava piuttosto imprecisa²³³. Tuttavia la scelta, quale parametro di riferimento, dell'utilizzatore del prodotto in cui è incorporato il disegno o modello, appariva coerente con il peculiare approccio alla materia della Direttiva: se infatti essa intendeva, in ultima analisi, tutelare il "valore economico" dell'aspetto esteriore del prodotto, diveniva inevitabile che la sua meritevolezza dovesse essere valutata a livello di mercato, come capacità di colpire gli occhi dell'utilizzatore e di suscitare l'attenzione²³⁴. Altrettanto coerente con il suddetto approccio è condurre un simile giudizio non mediante un esame minuzioso ed analitico delle singole differenze ma sulla base del "colpo d'occhio", in ossequio a quello che è, inevitabil-

²³³ Per SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., pp. 144 e ss., solo una giurisprudenza copiosa potrà precisarla così come è avvenuto, in materia di invenzioni, per la nozione altrettanto ideale di "uomo del mestiere". Essa sembra tuttavia realizzare un giusto equilibrio tra l'esigenza di tener conto dell'impressione dell'utilizzatore del prodotto, nei confronti del quale il valore commerciale della forma va misurato, e l'esigenza di una sufficiente informazione per apprezzare il valore innovativo di un *design*, che può non risultare evidente di primo acchito.

²³⁴ Così il Libro Verde, 5.5.6.2, p. 75 e SCORDAMAGLIA, *Il Libro Verde della Commissione CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, in *Foro It.*, 1994, IV, p. 357.

mente, il comune approccio del consumatore all'aspetto del prodotto.

L'identità di questa persona, si diceva, potrà variare in funzione del settore merceologico in questione; comunque dovrà necessariamente trattarsi di un utilizzatore del prodotto e possedere, almeno in parte, l'informazione e l'esperienza di *design* posseduta dall'esperto²³⁵. In dottrina si è così ravvisato l'utilizzatore informato ne «il destinatario del prodotto», che «*possiede una conoscenza media del settore merceologico del prodotto in questione*»²³⁶; e, anticipando l'orientamento, condivisibile, che oggi si sta consolidando in giurisprudenza, in colui che fa parte di un pubblico «informato e ragionevolmente avveduto», ma non certo di specialisti²³⁷.

Non si tratta dunque di un operatore professionale come il *designer* dei prodotti cui inerisce il disegno o modello, né di un consumatore medio: per utilizzatore informato si deve piuttosto intendere, come ha in effetti ritenuto la giurisprudenza, un consumatore finale, interessato alla forma del prodotto per

²³⁵ La Commissione ha precisato che, relativamente al settore merceologico di riferimento, "l'utilizzatore informato" potrà essere, in un caso, la massaia per prodotti venduti in supermarket, o, in un altro, l'operatore economico specializzato per prodotti sofisticati o ad alto contenuto tecnologico. Si veda SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., pp. 144-145.

²³⁶ MONDINI, *La Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, cit., pp. 974-975

²³⁷ GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., a p. 889 e DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Dir. Aut.*, 2001, 334 e ss. e spec. alle pp. 339-340; e GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 247.

avere maturato esperienza al suo utilizzo²³⁸, ovvero che abbia continua esperienza nell'utilizzo del prodotto²³⁹, e con ancor maggiore precisione un consumatore che abbia un'attenzione superiore alla media e che *«utilizza materialmente il prodotto nel quale è applicato o incorporato il disegno o modello»* e *«il cui grado di attenzione è notevolmente superiore alla media, in quanto non entra occasionalmente in contatto con i prodotti di un certo settore ma si tiene costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi»*²⁴⁰.

Nello stesso senso si è anche espressa la giurisprudenza comunitaria, che ha a sua volta affermato che *«l'aggettivo 'informato' suggerisce ... che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i*

²³⁸ Così per Trib. Milano, ord. 3 marzo 2004; Trib. Venezia, ord. 23 dicembre 2003; Trib. Roma, ord. 27 febbraio 2004; Trib. Roma, ord. 26 marzo 2004.

²³⁹ Cfr. Trib. Milano, ord. 4 maggio 2004; nello stesso senso anche Trib. Bologna, 23 aprile 2009... Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da una recentissima e ancora inedita pronuncia del Tribunale di Bologna del 21 giugno 2010.

²⁴⁰ Così per Trib. Venezia, 13 luglio 2005 in *Foro Italiano* 05/3503; nello stesso senso anche Trib. Venezia, 20 ottobre 2006, (ord.), 2007, 5109, 427 e ss.; Trib. Milano, 13 luglio 2006, secondo cui l'utilizzatore informato *«non è il consumatore medio ... bensì, nell'ambito del settore di mercato in esame, il consumatore capace di cogliere le differenze che normalmente sfuggono all'acquirente fornito di una conoscenza media dei prodotti»*;

Trib. Bari, 1° dicembre 2004 (ord.), che ha chiarito che *«utilizzatore informato di un modello è il destinatario del bene, cioè il consumatore finale che sia normalmente interessato alla forma dei prodotti in questione, ovvero il consumatore sensibile all'estetica dei beni di consumo»*.

prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza»²⁴¹.

§ 3.4 - Le esclusioni dalla tutela

L'art. 36 CPI prevede l'esclusione dalla tutela di quei disegni e modelli che, pur presentando i requisiti necessari per la registrazione, hanno caratteristiche particolari. Si tratta di vere e proprie eccezioni al sistema sin qui delineato, che riguardano le forme con valenza esclusivamente funzionale e le cosiddette forme di interconnessione.

La *ratio* di queste esclusioni va ricercata nel tentativo del legislatore comunitario e nazionale di evitare in capo al titolare un monopolio di lunga durata su un'idea innovativa²⁴².

3.4.1 - Le forme tecnicamente necessarie

L'art. 36, comma 1, CPI prevede che *«non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso»*. D'altra parte, l'art. 40 CPI consente la registrazione come disegno o modello, in presenza naturalmente dei requisiti di no-

²⁴¹ Si veda in particolare Trib. CE, 22 giugno 2010, T- 153/08.

²⁴² Così anche per GALLI-BOGNI, *I 'nuovi' livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione ed innovazione*, cit., 6 e ss.; cfr. anche GALLI, *L'attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 894.

vità e carattere individuale, anche di forme brevettabili come modello d'utilità.

Detto questo, l'interpretazione dell'art. 36 CPI (già art. 7-bis, comma 1 l. mod.), suggerita dalle indicazioni contenute nel Libro Verde²⁴³ non può escludere la registrazione di tutte le forme dotate di valore funzionale, ma il divieto opererà esclusivamente quando l'aspetto tecnico potrà essere raggiunto solo attraverso una determinata forma. Quando cioè l'aspetto tecnico, espressione di un concetto innovativo, può stare solo alla base di un'*unica forma*, questa potrà essere protetta soltanto come modello d'utilità: se così non fosse, infatti, si conseguirebbe una protezione di durata molto più lunga (di venticinque anni) rispetto a quella prevista per la monopolizzazione del concetto innovativo attraverso il brevetto come modello d'utilità²⁴⁴ (di dieci anni). Si tratta dunque delle cosiddette forme che siano al contempo utili ed inderogabili. In questo senso, in giurisprudenza, si è ritenuto che la conformazione esteriore di un contenitore di un liquido destinato alla vaporizzazione potesse essere validamente registrata in quanto «non

²⁴³ Cfr. Libro Verde, § 5.4.6.2, p. 62: «il disegno non può essere protetto se l'aspetto tecnico può essere raggiunto solo attraverso una determinata forma» e MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 977-978.

²⁴⁴ Così per GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 894. Cfr. anche AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., p. 251 che interpreta la norma nel senso di «escludere la protezione come modello soltanto nei rarissimi casi in cui per la realizzazione della stessa funzione il progettista non disponga di alcuno spazio creativo, o addirittura nel senso di escludere

essenziale e necessaria alla funzione attribuita all'oggetto o a singole parti di esso»²⁴⁵.

Viceversa, se lo stesso concetto innovativo può esplicarsi attraverso più forme (che siano nuove e dotate di carattere individuale) sarà consentito il cumulo di tutela ex art. 40 CPI, senza peraltro che la protezione come disegno modello di una di tali forme possa precludere la caduta in pubblico dominio delle altre, alla scadenza della protezione come modello d'utilità: e ciò implicitamente presuppone che il carattere individuale della forma tutelabile (o delle forme tutelabili) non dipenda – o non dipenda esclusivamente – dalle caratteristiche “utili”, non monopolizzabili come tali oltre la durata più limitata conseguibile con le privative brevettuali.

3.4.2 - Le forme di interconnessione

Il comma 2 dell'art. 36 CPI esclude dalla tutela come disegni o modelli le caratteristiche esterne del prodotto *«che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il*

dalla protezione soltanto le caratteristiche formali che costituiscono l'unico modo per realizzare una funzione tecnica».

²⁴⁵ Trib. Milano, 13 luglio 2006; cfr anche Trib. Torino, 15 luglio 2008, che, in relazione al disposto di cui all'art. 8 del Reg. CE n. 6/2002 (e cioè, come si è detto, della norma corrispondente all'art. 36 C.P.I. qui in discorso), ha ritenuto non meritasse di essere esclusa dalla registrazione come disegno o modello una forma (che, oltre ad essere stata appunto registrata, corrispondeva ai disegni allegati ad una domanda di brevetto per invenzione avente ad oggetto miscelatori dinamici) che non risultava *«dov(esse) essere necessariamente riprodotta secondo i disegni allegati al brevetto, perché potesse essere conseguita la funzione tecnica rivendicata»* dalla privativa e che quindi era derogabile sul piano funzionale.

disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione».

Il divieto riguarda le cosiddette “forme di interconnessione”, cioè le caratteristiche formali che consentono al prodotto di essere connesso con un altro²⁴⁶ e non, quindi, le altre caratteristiche del prodotto²⁴⁷.

Si noti, poi, che la portata di questa norma va oltre quella del primo comma, in quanto, per essere tutelate, le forme non devono essere dettate da ragioni tecniche, essendo sufficiente come unico presupposto la destinazione delle forme ad essere interconnesse.

La *ratio* della norma è quella «di evitare che la privativa sulla forma di uno dei prodotti destinati ad interagire si traduca in monopolio anche su altri prodotti, limitando la concor-

²⁴⁶ Per citare alcuni esempi, si pensi alle dimensioni del tubo di un aspirapolvere, o al meccanismo adottato per l'agganciamento del tubo di scarico di un autoveicolo, cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 979; SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., p. 146.

²⁴⁷ Il Comitato Economico e Sociale, nel parere del 22 febbraio 1995, si pronunciò espressamente in questo senso: «la portiera di una automobile è per forza di cose destinata ad essere incorporata nella carrozzeria e, di conseguenza, le sue dimensioni non possono essere oggetto di monopolio, ma la forma della portiera o la sua decorazione possono essere sicuramente protette», cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 979.

renza anche sul mercato di questi ultimi)»²⁴⁸. I produttori, monopolizzando le forme e le dimensioni dell'interconnessione ed escludendo così la compatibilità tra prodotti di marche diverse, creerebbero infatti ingiusti ostacoli alla concorrenza.

3.4.3 - L'eccezione dei sistemi modulari

L'art. 36, comma 2 CPI prevede però anche che «possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare».

Viene introdotta qui una deroga al principio di libera riproducibilità delle forme relative alle interconnessioni; in altre parole si tratta di "un'eccezione all'eccezione"²⁴⁹, con ritorno alla regola generale della protezione anche di singole parti di un prodotto.

In particolare, il quindicesimo considerando della direttiva prevede che «le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla

²⁴⁸ Così GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 894.

²⁴⁹ Tra gli altri, si vedano GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 895; GUGLIEMETTI G., *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, cit., p. 28.

tutela». Innanzitutto, dunque, i prodotti modulari, oggetto di questa norma, sono i «prodotti che sono destinati a combinarsi e collegarsi fra loro reciprocamente per dare vita ad un prodotto composto; si pensi ai giunti per ponteggi, alle serie di mobili od oggetti d'uso componibili (poltrone o sedie fra loro impilabili, scaffalature e contenitori modulari, bicchieri e piatti impilabili) e ai giochi, come il Meccano ed il Lego»²⁵⁰.

Il delicato tema della tutela dei prodotti modulari veniva in passato tradizionalmente affiancato a quello dei pezzi di ricambio, sulla base della convinzione che le soluzioni adottate in un caso si prestassero ad essere comuni anche all'altro, data l'identità delle due fattispecie²⁵¹. Ma questa conclusione è stata respinta dalla Corte di Cassazione in una delle sentenze rese nella vicenda giudiziaria della Lego opposta a terzi produttori di mattoncini compatibili²⁵², e da una parte della dottrina che ha specificato la differenza tra le fattispecie e l'ha definita "tipologica", nel senso che «mentre il pezzo di ricambio è qualcosa di strutturalmente ed ontologicamente diverso dal prodotto finito a cui accede, l'elemento del prodotto modulare costituisce esso stesso il prodotto. Dal punto di vista

²⁵⁰ Questa è la definizione data da FRASSI, *Imitazione servile e sistemi modulari*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 261.

²⁵¹ In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 19 luglio 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3064/1; App. Milano, 24 maggio 1996; App. Milano, 12 dicembre 1995; App. Venezia, 21 giugno 1997.

²⁵² Si tratta della famosa decisione della Cass., 9 marzo 1998, n. 2578, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 255 e ss. Con nota di FRASSI, *Imitazione servile e sistemi modulari*, cit., p. 260.

dell'organizzazione dei fattori di produzione, ciò significa che il terzo che fabbrica pezzi di ricambio normalmente non è nelle condizioni di potere operare sul mercato del prodotto finito, mentre chi produce elementi di un sistema modulare compatibili con il sistema altrui, sarebbe allo stesso modo in grado di produrre un'autonoma serie con caratteristiche proprie»²⁵³.

La *ratio* della norma va quindi ravvisata sulla base di motivazioni di natura concorrenziale: prevale infatti l'esigenza di evitare che i concorrenti si «procurino una comoda scorciatoia per entrare in un mercato particolare in cui il carattere innovativo dei disegni e dei modelli in questione è spesso costituito, ancorché non sempre, dal disegno di elementi che consentano interconnessioni indefinite con un determinato sistema»²⁵⁴. Inoltre, come è stato osservato anche in giurisprudenza, l'autonoma tutelabilità dei componenti nei sistemi modulari non conduce, contrariamente a quanto avviene in tema di forme di interconnessione, alla creazione di situazioni di ingiustificato monopolio, potendo evidentemente la funzione di reciproca compatibilità tra i prodotti «essere realizzata dal concorrente in una analoga serie componibile»²⁵⁵.

²⁵³ FRASSI, *Imitazione servile e sistemi modulari*, cit., p. 269.

²⁵⁴ FRASSI, *Imitazione servile e sistemi modulari*, cit., p. 269; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 980.

²⁵⁵ Così Cass., 9 marzo 1988 n. 2578, in *Riv. dir. ind.*, 1998, p. 260 e ss.

Si noti come l'esame delle varie fasi di formazione degli atti comunitari riveli che un ruolo decisivo nell'imporre per il disegno delle interconnessioni di prodotti modulari una soluzione diversa da quella adottata per le interconnessioni *tout court* è da attribuirsi ad una efficace azione di *lobbying* esercitata proprio dalla Lego, tanto che si è parlato con riferimento all'art. 7, comma 3 della Direttiva di una vera e propria "clausola Lego". Il principio espresso nella norma è apparso peraltro pienamente condivisibile a una parte della dottrina²⁵⁶, secondo cui la soluzione comunitaria, a cui si avvicina quella adottata dalla nostra Corte di Cassazione nel caso Lego, «coglie nella sostanza e con precisione, l'esigenza di tutela di forme che non possono, a rigore, qualificarsi come del tutto necessarie e interpreta restrittivamente l'esclusione dalla protezione dovuta al ricorrere di forme funzionali, in una prospettiva pienamente compatibile con il punto di vista *antitrust*»²⁵⁷.

Con riferimento ai sistemi modulari, si pone la questione della valida protezione delle forme che realizzano l'interconnessione attraverso la loro registrazione come marchio ovvero attraverso le norme in materia di concorrenza sleale. Tale problema risulta stringente quando la protezione de-

²⁵⁶Tra gli altri anche da MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 981.

²⁵⁷ Ancora FRASSI, *Imitazione servile e sistemi modulari*, cit., p. 272.

rivante dalla registrazione si sia temporalmente esaurita ovvero non sia mai stata richiesta.

Sul tema si era pronunciata, con la sopra richiamata sentenza del 1998, la Suprema Corte²⁵⁸, che si era schierata in senso favorevole alla tutela (sulla base del disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c. e quindi della clausola generale che fa divieto al concorrente del «vale(rsi) direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda»), rilevando come l'autonoma protezione dei componenti dei sistemi modulari non conduca alla creazione di situazioni di ingiustificato monopolio, potendo la funzione della reciproca compatibilità tra prodotti «essere realizzata dal concorrente in una analoga serie componibile» e affermando altresì che invece «non si può, salvo non sia inevitabile per ripetere la funzione, pretendere di mettere in commercio prodotti compatibili» con quelli del concorrente «perché ciò, contrariamente alla logica del divieto di concorrenza sleale, gli consentirebbe di avvantaggiarsi, oltre che della idea alla base del sistema modulare altrui, anche di quanto, sfruttando quella idea, il concorrente è riuscito a conseguire in termini di avviamento».

²⁵⁸ Cfr. Cass., 9 marzo 1998, n. 2598, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 260 s. e in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 28 s.

Nel senso dell'illiceità dell'adozione del medesimo sistema di connessione modulare da parte del concorrente – sulla base delle norme in materia di concorrenza sleale e più specificamente dell'art. 2598, n. 1 c.c., che vieta l'imitazione confusoria di forme dotate di capacità distintiva, anziché dell'art. 2598, n. 3 c.c, richiamato dalla Suprema Corte – si era espresso anche il Tribunale di Torino²⁵⁹, affermando che “costituisce atto di concorrenza sleale per imitazione servile di un sistema modulare di mattoncini per giochi di costruzione l'adozione del medesimo sistema di connessione meccanica, determinato da elementi di identica misura, in quanto il consumatore può ritenere che quegli elementi facciano parte del gioco imitato, in quanto combinabili con esse, provenendo dal medesimo produttore”. Sul tema è tuttavia nuovamente intervenuta nel 2008 la Suprema Corte²⁶⁰, la quale, con un netto mutamento di orientamento rispetto alla pronuncia di dieci anni prima, ha negato la protezione, affermando che “In tema di concorrenza sleale, la produzione di elementi modulari compatibili con quelli già in distribuzione da parte di impresa concorrente non integra un comportamento idoneo a creare confusione sulla loro provenienza, perché l'interconnettività fra sistemi modulari compatibili rappresenta un'utilità che giustifica pienamente

²⁵⁹ Trib. Torino, 15 marzo 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 706 e ss.

²⁶⁰ Cass., 29 febbraio 2008, n. 5437, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 60 s.

la concorrenziale e millimetrica riproduzione degli elementi di connessione rientrando nella categoria delle forme funzionali all'uso del prodotto". Con riferimento alla possibilità per l'imitatore di apportare 'varianti', la Suprema Corte ha affermato che "anche una variante solo millimetrica degli elementi modulari non risulterebbe innocua" essendo evidente che, se si precludesse la compatibilità tra sistemi modulari di diversa produzione "il produttore che abbia goduto in passato di un diritto di esclusiva (sul sistema modulare; nel caso di specie si trattava del mattoncino Lego, oggetto di brevetto: n.d.r.) procrastinerebbe gli effetti nel mercato degli elementi modulari integrativi".

Infine, sulla possibilità di registrare come marchi le forme di interconnessione (proprio con riferimento a soliti mattoncini Lego) si è pronunciata recentissimamente la Corte di Giustizia²⁶¹, ritenendo tale strada preclusa in forza dell'impedimento alla registrazione (di cui all'art. 9 del Codice della Proprietà Industriale e dell'art. 7, 1° comma lett. e del Regolamento n. 40/94 CE) che si pone per "la forma necessaria per conseguire un risultato tecnico".

²⁶¹ Corte Giust. CE, 14 settembre 2010, C-48/09 Lego

3.4.4 - Il problema dei pezzi di ricambio e la clausola di riparazione

In materia di disegni e modelli, già a partire dalle proposte di regolamentazione comunitaria, ha preso il via un'accesa polemica legata al problema settoriale dei pezzi di ricambio per autovetture²⁶².

I contrasti, derivanti dagli opposti interessi dell'industria automobilistica e dei produttori indipendenti di ricambi, sono stati tali da influire in modo determinante sull'iter di elaborazione dei progetti comunitari, provocando ritardi e difficoltà che ostacolarono l'approvazione della direttiva²⁶³.

Il legislatore comunitario, comunque, non trovando un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, non ha risolto, ma rimandato la questione ad un intervento futuro²⁶⁴. E così l'art 14 della Direttiva, in via transitoria, ha dettato due regole diverse: da un lato prevedendo che fino all'adozione delle modifiche della dir. di cui all'art. 18, gli Stati membri mantengano in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinare

²⁶² Questo problema ha dominato tanto le discussioni che hanno preceduto l'adozione delle proposte da parte della Commissione quanto l'elaborazione di un primo parere del Comitato economico e sociale (del 6 luglio 1994- Doc. CES 849/94) ed i lavori svolti nelle commissioni del Parlamento europeo.

²⁶³ Sull'iter dei lavori preparatori in materia di pezzi di ricambio, si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 982.

²⁶⁴ GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 895; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 981.

l'aspetto originario; dall'altro consentendo agli Stati membri di introdurre modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.

Il problema spinoso della tutelabilità dei pezzi di ricambio, inerente alla possibilità che la forma della parte che concorre a formare il prodotto complesso possa essere registrata, una volta valutata in concreto la sussistenza dei requisiti di validità, ha comunque impegnato lungamente dottrina e giurisprudenza anche nella vigenza della disciplina precedente.

Le argomentazioni delle tesi contrapposte possono essere sintetizzate come segue.

In particolare in ambito di ricambi per autoveicoli, in base ad una tesi, favorevole ai produttori dei ricambi originali, si sosteneva che non esistessero nel nostro ordinamento ostacoli normativi alla brevettabilità in astratto come modelli ornamentali dei componenti esterni di autoveicoli (i c.d. *body panels*), trattandosi di prodotti industriali aventi un autonomo mercato diverso da quello dei prodotti complessi²⁶⁵. Secondo questa impostazione, condivisa da una parte della giurisprudenza di merito, la tutelabilità delle parti staccate della carrozzeria do-

²⁶⁵ In dottrina hanno sostenuto questa tesi, tra gli altri, FRANCESCHELLI, *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizioni dominanti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 176 e ss.; SARTI, *La tutela dell'estetica sul prodotto industriale*, cit., p. 141 e ss.; ZORZI, *La tutelabilità della forma dei pezzi di ricambio*, in *Contratto e impresa*, 1994, p. 14 e ss.

veva quindi essere verificata in concreto mediante l'accertamento dei normali requisiti di validità ed in particolare dello "speciale ornamento"²⁶⁶.

I sostenitori della tesi opposta, favorevole alla posizione dei produttori indipendenti dei pezzi di ricambio, contestavano invece la stessa ammissibilità astratta della tutela come modelli ornamentali delle parti staccate dalla carrozzeria, sul presupposto che queste, in quanto parti di un prodotto complesso, non sarebbero suscettibili di un apprezzamento estetico distinto e ulteriore rispetto a quello del prodotto cui accedono²⁶⁷. Si osservava, inoltre, che la brevettazione delle parti staccate avrebbe avuto l'effetto di attribuire alla case automobilistiche un'ingiustificata posizione di monopolio impedendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei pezzi di ricambio²⁶⁸.

I contrasti così delineati non si risolsero neppure quando, da un certo momento in poi, si affermò, nella giurisprudenza di

²⁶⁶ In giurisprudenza, a favore della brevettabilità come modelli ornamentali delle parti staccate di autovettura si sono pronunciati, tra gli altri, Trib. Milano, 8 maggio 1995, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 395; App. Torino, 14 luglio 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 61; Trib. Milano, 10 marzo 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p. 92; Trib. Torino, 19 giugno 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 337.

²⁶⁷ In questo senso FLORIDIA - LAMANDINI, *Privative industriali e artt. 30, 36 e 86 del Trattato: la Corte di giustizia può risolvere la vexata quaestio dei pezzi di ricambio*, in *Contratto e impresa Europa*, 1998, p. 128 e ss.; VIGNALE, *Sui pezzi di ricambio come parte autonomamente brevettabile*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 3; ROSSI, *Brevettabilità quali modelli ornamentali di parti di carrozzeria e discrezionalità del giudice*, in *Contratto e impresa Europa*, 1998, p. 71 e ss.

²⁶⁸ MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 982.

legittimità, un orientamento favorevole a quest'ultima tesi. Si noti in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione del 1996, in cui si affermava che l'esistenza della funzione estetica che costituisce il presupposto della tutela come modello ornamentale «non può essere riconosciuta in capo a quelle parti dell'insieme, la cui forma è tale perché è forma dell'insieme, ovvero è necessitata dal fatto di essere per l'appunto parte dell'insieme»²⁶⁹.

Quest'orientamento era stato ribadito dalla Corte di Cassazione in una decisione emanata immediatamente a ridosso della modifica legislativa del 2001, secondo cui: *«il valore estetico di una parte è almeno in via di principio, elemento del medesimo pregio che caratterizza un insieme rispondente ad una unitaria progettazione industriale, nella quale una linea di disegno industriale costituisce unica e coerente scelta di mercato...non rispondendo... l'idea del componente ad una diversa idea progettuale non si può individuare in essa una qualità ornamentale nel senso voluto dalla legge»*²⁷⁰.

²⁶⁹ Cass., 24 luglio 1996, n. 66444, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 3 e in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, p. 71 e ss., nella cui ampia nota si dà conto dei termini del dibattito e dei diversi orientamenti emersi al riguardo sia in giurisprudenza, sia in dottrina. Cfr. FRASSI, *Nota di commento a Cass. 24 luglio 1996, n. 6644*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, p. 819.

²⁷⁰ Cass., 3 gennaio 2001, n. 60, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, p. 225. In dottrina si è detto che nonostante le conclusioni della Corte siano condivisibili, non altrettanto potrebbe dirsi in merito al percorso argomentativo usato: non convincono gli argomenti della diversità letterale degli artt. 2 e 5 del vecchio testo della l. mod.; e della mancanza di industrialità. Al riguardo cfr. FRASSI, *Nota di commento a Cass. 24 luglio 1996, n. 6644*, cit., p. 819; DI CATALDO, *Il problema della tutela giuridica dei pezzi di ricambio*, in *Europa e diritto privato*, 1998, p. 793.

Tuttavia, a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 98/71/CE²⁷¹, per individuare la disciplina applicabile ai pezzi di ricambio, da una parte sembra ci si possa riferire a dati testuali precisi (si è parlato in proposito di "disciplina definitiva"²⁷²); dall'altra, però, vi sono norme "transitorie" che hanno carattere parzialmente derogatorio rispetto alle prime.

Alcune norme sostanziali, infatti, quali l'art. 31 e l'art. 35 CPI parrebbero fondare "inequivocabilmente la possibilità di proteggere attraverso la registrazione parti staccate di prodotti complessi"²⁷³, sempre che essi siano visibili nel corso della normale utilizzazione e dotati degli ordinari requisiti, mentre l'art. 241 CPI (corrispondente all'art. 27 del d. lgs. 95/2001), norma transitoria, prevede la cosiddetta "clausola di riparazione", disponendo che i diritti esclusivi sui componenti non possono essere esercitati per vietare ai terzi la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinare l'aspetto originario.

²⁷¹ Sono state sollevate perplessità circa il modo con cui il d. lgs. n. 95/2001 ha dato attuazione alle prescrizioni della Direttiva, a tal proposito si veda GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 896.

²⁷² FRASSI, *Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, p. 97; GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, cit., p. 6.

²⁷³ FRASSI, *Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, cit., p. 97.

Il carattere transitorio della clausola non deve però indurre a svalutarne l'importanza, dato che tale norma transitoria sarà molto probabilmente destinata a divenire definitiva²⁷⁴.

Numerosi contributi si sono così concentrati sull'analisi della cosiddetta "clausola di riparazione". Questa norma è stata infatti oggetto delle critiche più disparate, che vanno dalla constatazione di un sostanziale diniego di tutela in spregio ai principi fondamentali del diritto industriale, alla protesta per una protezione ritenuta infondata, in violazione dei diritti della concorrenza e dei consumatori²⁷⁵; da altri essa è stata invece accolta favorevolmente.

In effetti, l'art. 241 CPI non prevede un'esclusione dalla registrazione della parte del prodotto. Al contrario, la norma presuppone che il componente, in applicazione delle disposizioni contenute nella disciplina definitiva, sia stato registrato e che il titolare goda quindi dei diritti esclusivi attribuiti dalla legge, e stabilisce soltanto che tali diritti in determinate circo-

²⁷⁴ Nel dicembre 2007 il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione di modifica della direttiva 98/71/CE che prevede che l'esenzione prevista dalla "clausola di riparazione" sia estesa a tutti i paesi membri. Le legislazioni di Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia e Svezia tuttora prevedono che i componenti di un prodotto complesso possano essere protetti, senza limiti particolari, come modello o design, mentre la Grecia prevede una protezione limitata a cinque anni. Ciò comporta che in tali paesi, a differenza dell'Italia e dei restanti paesi dell'Unione Europea, componenti "non originali" non possano essere prodotte e commercializzate in assoluto.

²⁷⁵ In particolare BEIER, *La tutela dei pezzi di ricambio nelle proposte per un diritto europeo dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, p. 505, conclude per l'incompatibilità della "clausola di riparazione" con i principi del diritto industriale.

stanze non possano essere esercitati. Questa norma derogatoria, di stretta interpretazione, introduce dunque «una forma di utilizzazione libera o uso lecito del modello: ossia un'eccezione ai diritti esclusivi, che copre tutte le forme di sfruttamento del modello in funzione di ricambio e ai fini di riparazione per ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso, incluse la fabbricazione e la commercializzazione dei componenti in funzione di tale uso»²⁷⁶.

La giurisprudenza, nelle prime due decisioni in materia di clausola di riparazione, si è posta il problema di determinare la regola sostanziale che sta alla base della deroga. Infatti le pronunce²⁷⁷, riguardanti rispettivamente il caso di gusci destinati a ricoprire telefoni cellulari e quello di cerchi per autovettura, dopo aver riconosciuto la natura derogatoria della clausola, hanno individuato la diversità tipologica a cui corrisponde, sul piano normativo, la diversità di trattamento nella differenziazione tra parti prodotte per la riparazione di un prodotto complesso, la cui fabbricazione e commercializzazione è libera perché devono necessariamente ricostruire l'unità formale originaria; e parti accessorie che sono fungibili o sostitui-

²⁷⁶ Questa impostazione è proposta da GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, cit., p. 15; ribadita da FRASSI, *Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, cit., p. 99.

²⁷⁷ Si veda Cass., 27 marzo 2003, n. 21162 e Trib. Firenze, ord. 15 aprile 2003, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, p. 89 e ss. con commento di FRASSI.

bili perché destinate ad apportare un contributo estetico autonomo, che quindi può anche essere diverso da quello della parte che sostituiscono.

Si è obiettato, però, in dottrina che a questa chiara distinzione astratta fra ricambio ed accessorio non segue nella prassi un'altrettanto chiara distinzione delle due tipologie. In effetti, si pensi, ad esempio, al campo dell'autovettura: quasi tutti gli accessori trovano un corrispondente nella dotazione di base del modello²⁷⁸; se ci si riferisce a tale distinzione e si conclude per la proteggibilità degli accessori, ma non dei ricambi, si accetterebbe che il mercato dei fabbricanti di cerchi corrispondenti agli originali presenti un grado di liberalizzazione maggiore di quello previsto per i produttori di cerchi accessori: il che desterebbe «*più di una perplessità alla luce dell'identità della problematica sostanziale nelle due ipotesi*»²⁷⁹.

Proprio nel caso dei cerchioni, infatti, è discutibile se nella nozione di "ricambio" rientri solo la fornitura di un numero di ruote sino a 3, ovvero se la clausola di riparazione possa riguardare anche l'intero set. La questione è obiettivamente complessa, nel senso che, ove si accogliesse la tesi sopra sostenuta per cui l'aspetto "originario" del prodotto che il ri-

²⁷⁸ Per citare solo alcuni esempi, si pensi al volante di serie ed a quelli sportivi; ai cerchioni del modello che esce dalle linee di produzione e a quelli costituenti *optional* scelti dal cliente.

²⁷⁹ FRASSI, *Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, cit., p. 100.

cambio è destinato a ripristinare è quello con cui il prodotto viene acquistato (indipendentemente dal fatto che i cerchi siano rimessi alla scelta da parte del cliente), allora dovrebbe ritenersi che anche la fornitura di un intero set di cerchioni di foggia corrispondente a quelli originariamente montati sull'auto rientri nella nozione di ricambio, rimanendo esclusivamente preclusa la fornitura di un set completo *ex novo*, da essere montato su un veicolo nuovo, oppure su un veicolo che originariamente aveva cerchioni di tipo diverso. Del resto, i ricambi sostituiscono in generale "*in toto*" il pezzo originale, cosicché si potrebbe immaginare che ciò possa avvenire anche per le ruote, indipendentemente dal fatto che queste siano quattro e non una sola. Se però si pone mente alla *ratio* (ed invero anche alla lettera) della norma di cui all'art. 241 del Codice e alla corrispondente norma del Regolamento comunitario, che individuano quale attività contro la quale i diritti di esclusiva sul disegno e modello non possono essere fatti valere quella de "*la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto*", risulta evidente come sia appunto la *finalità di riparazione* l'elemento dirimente, e cioè che il limite di liceità segnato dalla norma sia rappresentato dalla fornitura di componenti destinati a sostituire esclusivamente quelli originali guasti: tanto che al riguardo si potrebbe addirittura osservare che la clausola di riparazione non si ap-

plicherrebbe a componenti destinati fisiologicamente a consumarsi nel corso della vita del prodotto complesso. In questa prospettiva, non si potrebbe determinare a priori il numero di pezzi che sarebbe legittimo fornire al cliente finale, dal momento che la legittimità della condotta dipende da quanti siano, nel caso di specie, i pezzi effettivamente guasti (1, 2, 3 o addirittura 4).

Queste pronunce, comunque, hanno individuato correttamente che il punto fondamentale per l'applicazione dell'art. 27 (oggi 241 CPI) riguarda l'interpretazione della condizione «...della riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario»²⁸⁰. E così si è detto che si dovrà intendere tale concetto nel senso che, *«laddove non vi è la necessità di un'identità assoluta del componente del prodotto complesso alla parte originaria sostituita imposta dal fine di ripristinare l'aspetto e la linea originari, lì l'esclusiva data dalla registrazione del disegno o modello della singola parte può trovare spazio di applicazione»*²⁸¹.

²⁸⁰ GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, cit., osserva che l'art. 27 non parla, del resto, di "pezzi di ricambio".

²⁸¹ Così per FRASSI, *Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, cit., p. 101 e per GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, cit., pp. 18-20.

§ 3.5 - I diritti nascenti dalla registrazione

L'art. 41 CPI (corrispondente all'art. 8-bis, comma 1 e 2 l. mod. e introdotto con il d. lgs. n. 95/2001, il cui testo è identico all'art. 12 della Dir. n. 98/71/CE) concerne il contenuto della protezione.

In particolare, il comma 1 individua i diritti economici nascenti dalla registrazione del disegno o modello nella esclusiva utilizzazione del titolare e nel potere di vietare a terzi l'utilizzo senza il suo consenso.

La norma in esame illustra, poi, al comma 2, il contenuto del diritto di esclusiva e fornisce un'elencazione ampia seppur a titolo esemplificativo di ciò che il titolare può vietare ai terzi, ossia la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego dei prodotti in cui il disegno o modello è incorporato o applicato, nonché la loro detenzione a tali fini.

Tale elencazione, rispetto a quella contenuta in materia di invenzioni, aggiungeva l'espresso riconoscimento dell'illiceità dell'esportazione, dell'offerta in vendita e della detenzione a fini commerciali. Ma si è osservato che la portata

innovativa di queste aggiunte è piuttosto limitata, trattandosi di ipotesi già vagliate dalla giurisprudenza²⁸².

Per quanto riguarda, invece, la questione del mero transito sul territorio di beni incorporanti disegni o modelli registrati, si osserva che nella norma non viene presa espressa posizione²⁸³.

In ordine all' estensione della protezione, ai sensi dell'art. 41 CPI, poi, la tutela non deve essere limitata ai disegni e modelli identici a quelli registrati, ma va estesa a «qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa».

L'intento del legislatore sembrava dunque essere quello di delineare «i confini dello *ius excludendi* nascente dal disegno o modello registrato in maniera speculare rispetto ai requisiti che esso deve possedere per accedere alla tutela ed alla sua efficacia invalidante rispetto ai disegni e modelli registrati successivamente»²⁸⁴; se cioè per conseguire la protezione

²⁸² La semplice offerta in vendita del prodotto e l'attività promozionale e pubblicitaria sono sufficienti ad integrare la contraffazione per Cass. 29 gennaio 1981, n. 681 in *Mass. Giust. civ.*, 1981, p. 256; Cass. 19 febbraio 1976, n. 541, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, p. 34; Trib. Milano, 10 gennaio 1980, *ivi*, 1981, p. 210. Per quanto riguarda l'illiceità della detenzione a fini commerciali e l'esportazione del prodotto la cui fabbricazione non è avvenuta in Italia si vedano: App. Brescia 11 dicembre 1971, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p. 199; Trib. Milano, 30 aprile 1990, *ivi*, p. 260. In senso contrario, in dottrina, si veda invece FLORIDIA, *L'attuazione dei Trips: i brevetti*, in *Il dir. ind.*, 1995, p. 554.

²⁸³ Tale problema è stato comunque generalmente risolto nel senso della sua liceità. Si veda in proposito MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 986; SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, cit., p. 395.

²⁸⁴ Così per MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 987. Peraltro anche per la giurisprudenza precedente il gradiente di originalità richiesto per la validità del modello doveva essere omogeneo a quello necessario per la contraffazione: cfr. Cass., 28 ottobre 1983, n. 6382, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, p. 172; Trib. Milano, 27 febbraio 1989, *ivi*,

prevista dalla Direttiva il disegno o modello deve possedere un gradiente di differenziazione tale da permettere all'utilizzatore informato di avere una diversa impressione generale rispetto ad ogni altro disegno o modello divulgato e se, una volta registrato, tale modello possederà efficacia invalidante rispetto ad ogni posteriore disegno o modello che desti la medesima impressione generale, sembra del tutto coerente che i diritti di esclusiva nascenti dalla privativa così riconosciuta si estendano ad ogni successivo disegno o modello che non possieda, rispetto ad esso, carattere individuale²⁸⁵.

A queste regole si è rigorosamente attenuta anche la giurisprudenza: emblematica è ad esempio una pronuncia che ha affermato che *«Ai sensi dell'art. 41 CPI, la registrazione del modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'utilizzazione ai terzi senza il suo consenso.*

La circostanza che tra i due modelli sussistano lievi differenze non assume alcun rilievo. In particolare, la circostanza che tra i due prodotti (mascara) sarebbe riscontrabile una differenza di colore non assume alcuna importanza, posto che la registrazione del modello prescindeva dal colore, rilevando solo ai fini della contraffazione la forma del contenitore.

1990, p. 177; Trib. Milano, 2 ottobre 1986, *ivi*, 1987, p. 287. In dottrina si veda SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, cit., p. 151 e ss.

²⁸⁵ Ancora MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 987.

Secondo il comma 3 dell'art. 41 CPI, la tutela dettata dalla Legge si estende anche al modello simile a quello registrato. Del tutto irrilevante è la possibile non conoscenza dell'esistenza della privativa»²⁸⁶.

In tal modo anche gli insegnamenti dottrinali e l'esperienza giurisprudenziale in materia di validità possono essere utilizzati per l'esame di validità, e viceversa; ed ancora una volta la scelta del legislatore appare nel senso di ricercare un equilibrio di interessi tra la posizione del titolare e quella dei suoi potenziali concorrenti, attribuendo rilievo decisivo nell'individuazione del punto di equilibrio nel caso singolo alla percezione del pubblico di riferimento (il "consumatore informato"), sempre nella prospettiva "market-oriented" che caratterizza questo intervento legislativo e che ha nel frattempo permeato tutto il diritto della proprietà industriale.

3.5.1 - Gli altrui usi leciti

L'art 42, comma 1, CPI rubricato "Le limitazioni del diritto su disegno o modello" riproduce l'art. 8-bis, comma 3, l. mod prevede ipotesi tassative di usi leciti dell'altrui disegno o modello.

²⁸⁶ Trib. Firenze, decr. 20 maggio 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale - Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 33.II, pp. 84-85. Si veda anche Trib. Milano, ord. 14 novembre 2006, *ibidem*, n. 146, pp. 211-212, che ha affermato che "Sono sufficienti ad escludere l'interferenza di un prodotto con un modello registrato anche minime differenze di linee e di forme quando si tratta di oggetti di linea semplice ed elementare".

Si tratta degli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali (lett. a); degli atti compiuti a fini di sperimentazione (lett. b); e degli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici (lett. c).

Le prime due eccezioni corrispondono a principi ampiamente consolidati in tema di brevetti per invenzione e da tempo applicate nell'ordinamento italiano, essendo ipotesi previste espressamente già dall'art. 1, comma 3, l. inv.

In particolare, la prima costituisce la naturale conseguenza della limitazione del diritto di esclusiva agli altrui usi comunque diretti ad un fine di lucro; la seconda ha invece la finalità di evitare che la privativa possa, in contrasto con le finalità sottese al suo riconoscimento, impedire o ostacolare il progresso tecnico-scientifico.

L'ultima eccezione prevista dalla norma, invece, rappresenta una novità.

Il legislatore, del resto, non poteva non considerare, da un lato, la fortuna e il proliferare di riviste specializzate e di scuole di *design*, dall'altro, le conseguenze dannose che la mancanza di questa previsione avrebbe provocato sul mercato.

Si noti infine che la liceità di tali attività è comunque condizionata alla loro conformità «ai principi della correttezza

professionale²⁸⁷», al fatto che non pregiudichino l'utilizzazione normale del disegno o modello e alla indicazione della fonte: è attraverso queste condizioni che il legislatore mira ad evitare che gli usi leciti previsti possano dar vita a «zone franche strumentalizzabili dai contraffattori»²⁸⁸. E dalla previsione espressa di questa eccezione si ricava *a contrario* che la riproduzione di un prodotto coperto da modello in assenza dei presupposti di liceità individuati dalla norma, costituisce violazione dell'esclusiva del titolare del modello, al quale vengono quindi riservate tutte le utilità di mercato da esso derivanti, sempre nella logica "*market-oriented*" e di tutela contro ogni forma di appropriazione parassitaria.

§ 3.6 - Ambito di protezione e durata della tutela

In ordine ai limiti spaziali della tutela, che si estende naturalmente su tutto il territorio nazionale, occorre precisare che l'art. 42, comma 2, corrispondente all'art. 8-*bis*, comma 4, l. mod. sembrerebbe sancire una deroga al principio di territorialità.

La norma, infatti, non ammette la facoltà di far valere lo *ius excludendi* derivante dalla registrazione nei confronti degli

²⁸⁷ Nella direttiva n. 98/71/CE viene utilizzata invece la formula "corretta prassi commerciale" pressoché corrispondente alla nostra.

²⁸⁸ Così in MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 988.

arredi e delle installazioni dei mezzi di trasporto aerei e navali di altri paesi in transito sul territorio dello Stato, dei pezzi di ricambio e degli accessori destinati alla riparazione di tali mezzi, nonché della riparazione medesima.

Tale esclusione trova un corrispondente in materia di brevetti per invenzioni nell'art. 5-ter della convenzione di Unione di Parigi, che sancisce analogo principio con riferimento ai congegni brevettati incorporati in navi, aerei e mezzi di locomozione terrestre di un paese unionista in transito in altro stato dell'Unione, e la cui *ratio* consiste nell'evitare che i diritti di privativa possano recare pregiudizio alla libera circolazione dei mezzi di trasporto (e dunque alle persone) all'interno del territorio comune²⁸⁹.

Si noti, inoltre, che il principio non è limitato ai disegni e modelli incorporati in mezzi di trasporto comunitari, ma si estende a qualsiasi nave o aeromobile immatricolata in paesi terzi.

Per quanto riguarda la durata della tutela, l'art. 37 (corrispondente all'art. 10 della Direttiva e all'art. 9, comma 2 della legge modelli²⁹⁰) prevede che sia di cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale ter-

²⁸⁹ Così in MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 990-991.

²⁹⁰ L'art. 9, comma 1 concerne la durata dei modelli di utilità, che è rimasta invariata. Il termine è di dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

mine è peraltro di volta in volta prorogabile per ulteriori periodi di cinque anni, sino a raggiungere un massimo di complessivi venticinque anni²⁹¹.

La Commissione ha optato per questa durata, già prevista, tra l'altro, nel progetto preliminare contenuto nel Libro Verde, contemperando principalmente due esigenze. Da una parte vi era la tendenza, emersa negli Stati membri, di allungare la durata della tutela dei disegni e modelli in ragione della loro crescente importanza economica, dall'altra la posizione netta di Stati, i cui sistemi giuridici prevedevano già periodi di tutela molto estesi²⁹², che non sarebbero mai scesi al di sotto del termine ora previsto.

Dall'altra parte, la Direttiva ha comunque frazionato la protezione complessiva in periodi di cinque anni, al termine di ciascuno dei quali il titolare del disegno o modello, evidentemente sulla base di considerazioni di convenienza economica, dovrà decidere se pagare i diritti di rinnovo o abbandonare la privativa²⁹³.

Infine si noti che nel nostro ordinamento un meccanismo analogo a questo era già presente, posto che la tassa di con-

²⁹¹ La disciplina previgente in materia di modelli ornamentali limitava la tutela ad un massimo di quindici anni.

²⁹² È il caso della Francia, la cui durata della tutela, assicurata dal diritto d'autore, è di settanta anni dalla morte del creatore.

²⁹³ Circa l'opportunità di non concedere da subito la tutela per l'intero periodo, cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 990.

cessione per il brevetto per modello ornamentale poteva essere pagata in rate quinquennali²⁹⁴.

§ 3.7 - Il regime delle cause di nullità

La nullità di un disegno o modello è prevista per una serie di ipotesi elencate nell'art. 43 CPI, comma 1 (pressoché corrispondente all'art.8-sexies della legge modelli).

Innanzitutto la registrazione è da considerarsi nulla in difetto dei requisiti di novità e di carattere individuale, se il disegno o modello non era registrabile ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Altra ipotesi è quella della contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume²⁹⁵.

La Direttiva n. 98/71/CE prevede espressamente all'art. 8 il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume e commina l'esclusione dalla protezione ai disegni e modelli contrari.

Si tratta, come è stato osservato, dell'espressione di un principio generale accolto da tutti gli ordinamenti nazionali che, tuttavia, in tema di privative industriali, «è quasi sempre

²⁹⁴ Così in GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 892, che precisa inoltre che per i disegni tessili, la possibilità, prevista dall'art. 11, l. n. 198/1996, di rateizzazione annuale nel pagamento della tassa di concessione e di quella di proroga, è stata mantenuta anche nella legge riformata, ex art. 12, comma 2, l. mod.

²⁹⁵ È l'ipotesi prevista dall' art. 43, comma 1, lett. b, CPI.

destinato a rimanere privo di concrete applicazioni)»²⁹⁶. Gli esempi tradizionali riguardano comunque disegni o modelli di contenuto osceno o sconveniente, ovvero riproducenti simboli o emblemi riservati a pubbliche amministrazioni.

La legittimazione a far valere la nullità, in questo caso, spetta a chiunque vi abbia interesse.

La successiva lett. c) dell'art. 43, comma 1, sancisce la nullità del disegno o modello registrato dal non avente diritto²⁹⁷.

Questa norma va letta congiuntamente alle norme sulla rivendicazione, che consentono al vero autore di agire in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto e gli conferiscono quindi il potere di ottenere il trasferimento a proprio nome della registrazione o di sentirne dichiarare la nullità, che in questo solo caso, a differenza che in materia di invenzioni, è da considerarsi relativa²⁹⁸.

Vi sono poi tre specifiche ipotesi di nullità dovute alla violazione di diritti anteriori.

La prima riguarda quella in cui il disegno o modello è in

²⁹⁶ Così in MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 976.

²⁹⁷ La registrazione è nulla "se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facoltà accordategli dall'art. 118".

²⁹⁸ Così in GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 897; FLORIDIA in AA.VV., *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 282-283.

conflitto con un altro disegno o modello che è protetto nello Stato da data anteriore a quella di registrazione o di priorità del modello o disegno considerato, ma che non è ancora divulgato a tale data ed è perciò inidoneo a togliere al disegno o modello posteriore il requisito della novità, secondo la definizione che di questo requisito è data nella Direttiva e nel decreto²⁹⁹.

La seconda e la terza, previste dalla lettera e) dell'articolo in questione, riguardano rispettivamente il caso in cui il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo o, nell'altro caso, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

Nel commentare la direttiva si è evidenziata l'opportunità di tali precisazioni, considerato che l'eventualità di ledere altri diritti di esclusiva acquisiti da terzi in data anteriore è tutt'altro che teorica, in virtù soprattutto delle peculiarità dell'oggetto del disegno o modello, che presenta punti di sovrapposizione con numerosi altri istituti di privativa³⁰⁰.

Anche per queste ultime tre ipotesi considerate la Direttiva, all'art. 11, prevede che la legittimazione sia limitata ai titolari dei diritti anteriori violati, mentre l'art. 8-*septies* comma

²⁹⁹ Vedi art. 43, comma 1, lett. d), CPI, corrispondente all' art. 8-*sexies*, lett. d) l. mod.

³⁰⁰ Si osservi che il legislatore nazionale era, per queste ultime norme, libero di introdurle, come ha fatto, o meno nel nostro sistema. Cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 991-993.

2 l. mod., prevedeva più in generale, anziché riferirsi espressamente ai casi appena considerati, che *«la nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa»*. Ciò aveva dato luogo a problemi interpretativi, dal momento che si era notato che tale criticabile formulazione *«sembrerebbe potersi riferire anche ad ogni altro caso in cui il disegno o modello sia nullo perché privato di novità o di carattere individuale da un anteriore disegno o modello altrui non ancora caduto in pubblico dominio»*, pur essendosi altresì rilevato che la norma non doveva essere interpretata in questo senso, perché si sarebbe così venuti ad offrire il destro per prolungare indebitamente la durata dell'esclusiva su di una determinata forma, mediante registrazioni successive ad opera dello stesso soggetto³⁰¹.

Il problema è stato ora superato dall'art. 43, comma 2° CPI, che fa correttamente riferimento ai soli casi di cui alle lettere d) e e) del 1° comma come casi di nullità relativa; ciò nonostante talora la soluzione opposta continua ad affiorare in

³⁰¹ Così in GALLI, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, cit., p. 898.

dottrina³⁰², in chiaro contrasto con la lettera e con la *ratio* della norma.

Infine, l'ultima ipotesi di nullità, presa in considerazione dalla lett. f), del comma 1 dell'art. 43 CPI è quella in cui il disegno o modello costituisca «utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi (ossia degli emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, dei loro segni ufficiali di controllo e degli emblemi di organizzazioni intergovernative) per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato».

In quest'ultimo caso la legittimazione a far valere la nullità spetta agli aventi diritto su questi segni, ex art. 8-*septies* l. mod.

Da ultimo, in tema di nullità, l'art. 39CPI riconosce espressamente la possibilità che il titolare rinunci solo parzialmente alla propria privativa. In tale ipotesi il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata «se l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua l'identità».

³⁰² Si veda FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà Industriale e concorrenza*, II ed., Torino, 2005, p. 272: «Tutte le cause di nullità che traggono origine dall'esistenza di diritti anteriori sono relative e pertanto possono essere fatte valere soltanto dal titolare dei diritti anteriori».

In relazione a questa riserva finale sulla "identità", sono stati sollevati dubbi interpretativi.

L'interpretazione più corretta, che consenta l'applicabilità della norma e che è più conforme alla *ratio* della protezione, sembra essere quella di far «riferimento ad una nozione di identità "sostanziale", desumibile...dalla norma sul carattere individuale»; in altre parole, il modello modificato dovrebbe produrre la stessa "impressione generale" di quello originario³⁰³.

§ 3.8 - Il modello non registrato

Il regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari prevede, insieme al disegno e modello registrato, un disegno e modello comunitario "di fatto"³⁰⁴, proteggibile cioè senza alcuna formalità.

L'art. 1 del Regolamento stabilisce, infatti, che un disegno o modello è protetto come «disegno o modello comunitario non registrato» se è stato divulgato al pubblico: la data di

³⁰³ Così in GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 898. L'autore ha osservato che se l'identità venisse intesa in modo conforme alla definizione contenuta nell'art. 5-bis ai fini del giudizio di novità, la norma ben difficilmente potrebbe trovare applicazione.

³⁰⁴ Alcuni ordinamenti già prevedevano a fianco della tutela dei modelli registrati, un parallelo diritto su disegni e modelli non registrati; è il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, in cui il *Copyright, Design and Patents Act* del 1988 ha introdotto accanto al disegno o modello registrato (*Registered Design*) l'istituto del *Design Right*. Tale strumento, che copre esclusivamente i modelli tridimensionali, è privo di formalità costitutive, ma ha una durata più limitata rispetto al disegno registrato. Cfr. FELLNER, *Design protection in the UK, Copyright, Registered Designs, Unregis-*

riferimento per la verifica della conformità dei requisiti – novità e carattere individuale - e per la decorrenza della tutela è appunto quella in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta³⁰⁵.

Critiche vivaci sul riferimento alla data di divulgazione al pubblico si fondano soprattutto sulla difficoltà della prova. Numerosi ambienti interessati hanno fatto presente che la difficoltà di provare questa data può essere tale da rendere poco attraente l'istituto del disegno o modello comunitario non registrato. A tal proposito si è però anche detto che se è certo che un metodo incontrovertibile per stabilire una data sia quello di un deposito presso un ufficio di proprietà industriale ai fini della registrazione, tuttavia esistono numerosi mezzi legali di altra natura che permettono di ottenere un risultato analogo³⁰⁶.

Comunque, fermo restando che l'onere della prova non

tered Designs. What will they think of next?, in *Disegno industriale e protezione europea*, Milano, 1989, p. 83 e ss.

³⁰⁵ Questa soluzione che appare tuttavia "la più naturale" è stata oggetto di critiche. Se da un lato si riconosce che, trattandosi di un diritto non subordinato a formalità, la data dovrebbe essere stabilita in relazione ad un fatto rilevante per la nascita del valore commerciale della forma; dall'altro si è osservato che, «date esclusivamente riferite all'attività creativa del *designer* o all'attività interna dell'impresa avrebbero lo svantaggio che farebbe difetto quell'elemento oggettivo di riscontro peculiare della data (prevista dal regolamento) che è l'acquisizione da parte di terzi della conoscenza della forma». Per queste ed altre considerazioni si veda SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., pp. 132-133.

³⁰⁶ Si pensi ai depositi presso notai, alle certificazioni che possono fornire gli organizzatori di fiere ed esposizioni per i prodotti esposti, alla possibilità di organizzare dei sistemi di depositi volontari presso associazioni di categoria accompagnate da misure di pubblicità.

solo della riconducibilità dell'oggetto del diritto (la forma) al titolare, ma anche della data in cui il diritto è sorto, appartiene necessariamente al titolare del diritto.

Il disegno o modello non registrato conferisce soltanto il diritto per il suo titolare di vietare la riproduzione non autorizzata della forma³⁰⁷.

Per quanto riguarda il problema della contraffazione del modello non registrato si è osservato che solo l'imitazione totale della creazione sarebbe perseguibile³⁰⁸, ma quest'interpretazione non sembra tener conto né della lettera, né della *ratio* della norma, che specifica che ad escludere che ci si trovi di fronte ad una "copiatura" non è l'esistenza di differenze tra il modello non registrato e il prodotto del preteso imitatore, bensì il fatto che quest'ultimo sia il risultato di una creazione indipendente ad opera di terzi, i quali potevano anche non essere a conoscenza del diritto sul modello di fatto. Ed in questo senso si è in effetti espressa anche la giurisprudenza, che ha ad esempio ritenuto che "Può essere tutelato

³⁰⁷ Cfr. l'art. 19 del reg. n. 6/2002, rubricato "Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario", che prevede, al comma 2, che «Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 (cioè l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Per utilizzo si intende la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti) soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto».

³⁰⁸ Così per GELATO, *Modello comunitario. Modello di fatto: nuovo strumento di tutela*, in *Contratto e impresa Europa*, 2002, p. 1289. Secondo un'altra interpretazione anche la copia non perfettamente identica sarebbe comunque illecita.

come modello non registrato un manufatto che presenti caratteristiche particolari ed individualizzanti agli occhi del cd. utilizzatore informato. La ripresa di tali elementi costituisce violazione del modello e altresì atto di concorrenza sleale. Infatti, ai sensi dell'art. 19.2 del Reg. CE n. 6/2002, ai fini della protezione non è richiesta l'assoluta identità tra modello imitato e quello frutto dell'imitazione. La norma conferisce la tutela al titolare del modello comunitario non registrato se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un modello protetto e precisa che detta utilizzazione non è considerata derivante da copiatura se risulta di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il modello divulgato dal titolare"³⁰⁹.

Infatti, proprio perché non ci sono condizioni di accesso determinate dalla registrazione e dalla pubblicità di questo modello, il titolare dello stesso non può beneficiare di una presunzione di conoscenza da parte dei terzi. Perciò, per poter perseguire le imitazioni totali e le copie dei modelli di fatto, occorre che il titolare dimostri, se non la mala fede dei terzi imitatori, quanto meno che essi non potevano ignorare il modello (il che, indubbiamente, è più agevole quando la copiatura è integrale).

³⁰⁹ Trib. Venezia, ord. 9 giugno 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 254, pp. 387-388.

Per quanto concerne invece la durata della protezione del disegno e modello comunitario non registrato, l'art. 11 del regolamento prevede che sia di tre anni decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

L'istituto del modello non registrato avrebbe la finalità di offrire alle imprese uno strumento di tutela disancorato da qualsiasi formalità costitutiva e di breve durata, da utilizzare nei settori³¹⁰ più soggetti al continuo mutamento dei gusti dei consumatori ed in cui dunque la vita economica dei prodotti è estremamente breve. È evidente che in queste industrie una tutela subordinata ai tempi ed ai costi della procedura di registrazione, rischia di rivelarsi antieconomica e disincentivante per le imprese in essi operanti³¹¹.

Tale finalità appare chiara nei considerando 15, 16 e 17 del Regolamento.

Dopo la precisazione che il disegno o modello comunitario dovrebbe rispondere alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità (considerando 15), si puntualizzano, infatti, le ragioni della scelta di istituire due forme di protezione, la prima, consistente in una protezione di breve periodo accor-

³¹⁰ Ad esempio nei settori della moda e del tessile.

³¹¹ Si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 963-964.

data ai disegni e modelli non registrati, la seconda concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

In particolare al sedicesimo considerando si è evidenziato il vantaggio che rappresenterebbe una protezione senza formalità per i settori industriali che realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti e che spesso non restano a lungo sul mercato.

Non pare del resto che i vantaggi derivanti da tale istituto per le imprese, specialmente per quelle operanti nei mercati dai gusti più volubili, siano controbilanciati da effetti negativi altrettanto evidenti, in particolare sotto il profilo della certezza giuridica, posto che, come abbiamo visto, la protezione poggia sulla notorietà della forma negli ambienti interessati. La difficoltà di provare l'effettiva data di divulgazione al pubblico, in assenza di qualsiasi formalità costitutiva, lungi dal favorire l'insorgere di contenziosi, sembra piuttosto imporre un rigoroso accertamento dei requisiti di protezione, appunto in termini di notorietà³¹². E' dunque evidente l'importanza sistematica di questa protezione, che ancora una volta tende a proteggere ogni creazione che il mercato riconosca come ta-

³¹² Per uno spunto in tal senso in giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 17 novembre 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 240, pp. 357-358: "Il disegno o modello non registrato o di fatto è tutelato in quanto sia nuovo, abbia carattere individuale e sia stato divulgato. Deve essere considerata come divulgazione al pubblico l'esposizione in fiera del prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato".

le: non si tratta dunque qui di un'indiscriminata moltiplicazione delle privative, in contrasto con l'interesse pubblico³¹³, inteso come principio di libertà di concorrenza e arricchimento del patrimonio culturale, come pure una parte della dottrina ha sostenuto, ma al contrario di un opportuno adeguamento del mondo del diritto al "mondo della vita". Del resto, come pure si è notato, l'istituzione del modello comunitario non registrato porta a compimento il meccanismo dell'anno di grazia già introdotto dalla Direttiva, al quale appare coerente ed anzi in certa misura strumentale.

§ 3.9 - Il rapporto tra modelli d'utilità e disegni e modelli: caratteristiche comuni e problemi di interferenza

Esistono tra la disciplina dei modelli d'utilità e quella dei disegni e modelli profonde differenze: pochi sono i dati realmente comuni alla loro disciplina.

Le novità legislative non sono intervenute nell'ambito dei modelli d'utilità, come ho detto precedentemente³¹⁴. È stato osservato³¹⁵ che l'armonizzazione a livello comunitario dei mo-

³¹³ Si è osservato che moltiplicando in modo così incondizionato le privative, e le condizioni perché sussista la presunzione della loro sussistenza, «si riduce lo spazio di libertà per le imprese», ponendo in essere un sistema contrario all'industria nel suo complesso. In tal senso MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit., p. 143; DI CATALDO – SARTI - SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde*, cit., p. 50 e ss.

³¹⁴ Vedi *supra*, § 1.4.

³¹⁵ DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. p. 63.

delli d'utilità sembra ancora piuttosto lontana. La scelta del legislatore comunitario, che ha preferito intervenire separatamente sui vari istituti del settore, si presta a critiche, innanzitutto perché ha così impedito una riflessione complessiva su un panorama che, quanto meno in ordine alla dicotomia tra ex modelli ornamentali e modelli d'utilità, avrebbe certamente meritato una decisa rimediazione. Era questo, probabilmente, il momento opportuno per riconsiderare una duplicità di regimi che è sempre stata, ed è tuttora, scarsamente o affatto comprensibile agli operatori del settore, e che anche ai giuristi, come si è visto, crea non pochi e non lievi problemi di demarcazione.

Largamente comune (ma non identica) è la procedura di rilascio, la circolazione e la disciplina dei soggetti di diritto, mentre la disciplina dei modelli realizzati dal dipendente presenta differenze. Infatti, ai modelli d'utilità realizzati dal lavoratore subordinato si applica integralmente la disciplina delle invenzioni del dipendente.

Diversamente, ai disegni e modelli (così come avveniva del resto per i disegni ornamentali) viene applicata una normativa, prevista dall'art. 7 l. mod., che attribuisce il diritto al brevetto al datore di lavoro solo quando l'opera rientri tra le "mansioni" del dipendente; sembra quindi che nei casi di cui

agli artt. 23, comma 2, e 24, l. inv. (invenzione aziendale e invenzione occasionale) ogni diritto spetta al dipendente stesso.

Questa regola troverebbe la sua ragion d'essere nel carattere particolarmente "personale" delle creazioni estetiche³¹⁶.

La protezione accordata, quanto a misure cautelari e sanzioni, è praticamente identica.

Dal punto di vista sostanziale, invece, comune è solo il fatto che entrambi i tipi hanno ad oggetto una forma, ed esattamente la forma nuova di un prodotto industriale. Per il resto, essi sono posti a protezione di forme aventi carattere differenti, ed alle due protezioni sono sottesi interessi molto diversi. Infatti, come già si è osservato³¹⁷, i modelli d'utilità proteggono un'innovazione tecnologica (ciò giustifica il loro accostamento ai brevetti per invenzione), mentre i disegni e modelli proteggono un'innovazione puramente formale (quindi non hanno nulla in comune, sul piano sostanziale, con le invenzioni, ma possono piuttosto avvicinarsi al terreno del diritto d'autore o a quello dei marchi).

Alla netta divaricazione che può tracciarsi in astratto tra i modelli d'utilità ed i disegni e modelli si contrappone il fatto che in concreto una stessa forma può presentarsi in grado di

³¹⁶ Si veda VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, III ed., cit., pp. 481-482.

³¹⁷ Vedi *supra*, cap. I e cap. 2.

accedere ad entrambe le tutele, in quanto svolga una funzione utile e nello stesso tempo condizioni l'aspetto esterno del prodotto (questa evenienza è anzi normale per le opere dell'*industrial design*). In questo caso, il Codice della Proprietà Industriale consente che vengano chiesti e concessi, per la stessa forma, sia il brevetto per modello d'utilità, sia la registrazione per disegno o modello. Ma i due titoli possono circolare separatamente, e non è chiaro come si regoleranno i rapporti tra i due titolari, e tra loro ed i terzi (chi produca senza autorizzazione il prodotto, violerà entrambi i titoli? Chi faccia la stessa cosa su licenza di uno dei due titolari, violerà il titolo dell'altro?). Inoltre, dopo i primi dieci anni (alla scadenza del brevetto per modello d'utilità) sarà ancora efficace la registrazione per modello o disegno (che può durare venticinque anni); e non è chiaro quale sarà (per quanto attiene alla possibilità per i terzi di produrre la forma) l'effetto della scadenza del modello d'utilità³¹⁸.

³¹⁸ VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pp. 476-477.

CAPITOLO IV

La tutela della forma del prodotto tra comunicazione e innovazione

§ 4.1 – *La forma tutelabile come modello e come marchio*

Quando la forma del prodotto rileva anche come elemento per comunicare al pubblico dei messaggi, ed in particolare come criterio discretivo tra il prodotto di un'impresa e quelli dei propri concorrenti, in maniera del tutto analoga a quanto avviene per i marchi costituiti da parole o figure, si pone il problema della tutelabilità di essa non solo come disegno o modello, ma anche come marchio.

Il problema dei marchi di forma è antico. In particolare, già nella legge marchi³¹⁹, si prevedeva la possibilità di registrare come marchio, se dotato dei requisiti previsti dalla legge, anche la forma del prodotto o della sua confezione e di tutelare in questo modo tali forme, in maniera potenzialmente perpetua, contro la loro imitazione confusoria e, oggi, anche (e in realtà essenzialmente) contro l'agganciamento parassitario da

³¹⁹ Per legge marchi si intende qui il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come revisionato dal d. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988.

parte di terzi. In tema di illecito concorrenziale veniva inoltre in rilievo essenzialmente la cosiddetta concorrenza sleale per imitazione servile prevista dall'art. 2598 n. 1 c.c. che consente all'imprenditore di vietare ai concorrenti l'imitazione delle caratteristiche distintive esteriori dei propri prodotti, se ed in quanto idonea a trarre in inganno il consumatore sull'origine imprenditoriale dei medesimi (ma in realtà, come progressivamente è emerso, anche quella di cui all'art. 2598, n. 2 c.c., sotto il profilo dell'agganciamento). In questa prospettiva tutela dei marchi di forma e tutela contro la concorrenza sleale avevano (ed hanno, nella prospettiva evolutiva cui si è appena fatto cenno) presupposti ed ambito di applicazione assai simili e comunque pongono un problema comune, ovvero sia se sia possibile farvi ricorso nell'ipotesi in cui una forma registrata o registrabile come disegno o modello svolgesse anche una (attuale o potenziale) funzione distintiva.

Storicamente, questo problema d'interferenza fra la discipline, come si diceva antico, aveva trovato in Italia, dapprima in dottrina, e poi anche in giurisprudenza, una soluzione che il suo più autorevole sostenitore aveva definito "sostanzialmente obbligata"³²⁰: secondo questo orientamento, si escludeva la

³²⁰ Così definisce la soluzione VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.* 1994, I, p. 323 e ss.; in senso analogo, ma con impostazioni almeno in parte diverse, cfr. anche SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del de-*

possibilità di tutelare, come marchio registrato o mediante le norme sulla concorrenza sleale, una forma brevettabile come modello ornamentale, anche se, per ipotesi, tale forma avesse acquisito, agli occhi dei consumatori, la funzione di indicatore dell'origine imprenditoriale dei prodotti³²¹. In questo modo si voleva infatti evitare che la registrazione del marchio rendesse potenzialmente perpetua una protezione che la legge sui disegni o modelli voleva invece temporanea³²². Questa tesi trovava un aggancio testuale nell'art. 18 lett. c) legge marchi, interpretando la nozione di forma «che dà un valore sostanziale al prodotto»³²³ come se avesse un significato equivalente a quella di forma atta a «dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento» di cui all'art. 5 della vecchia legge modelli³²⁴, e individuando quindi lo spartiacque tra tutela della

sign, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, p. 249; GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 885.

³²¹ Si è osservato che però, in tal modo, si riduceva lo spazio per la tutela contro l'imitazione servile e per i marchi di forma, soprattutto in considerazione dell'opinione (criticabile) che qualunque forma dotata anche solo di una modestissima gradevolezza estetica o di una minima funzionalità fosse brevettabile come modello ornamentale o modello d'utilità, cfr. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., pp. 325-326.

³²² Si veda SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit., p. 249.

³²³ L'art. 18 lett. c), legge marchi, vietava la registrazione come marchio dei segni costituiti dalla "forma che dà un valore sostanziale al prodotto", "dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto" e "dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico". Per il significato da attribuire a queste nozioni cfr. VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, V ed., p. 146 e ss..

³²⁴ R.d. 25 agosto 1940, 1411. Così si è espressa la dottrina prevalente: cfr. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., pp. 885-886; ID., *Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, pp. 1174-1176; MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 996-997; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, II ed., Milano, 2001, p. 137 e ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 66; DI CATALDO, *I segni distintivi*, II ed., Milano, 1994, p. 86 e ss.; VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., p. 330; ID., *La*

forma col brevetto per modello ornamentale da un lato e tutela attraverso i marchi e la concorrenza sleale dall'altro appunto nello "speciale ornamento"³²⁵. Perciò le forme distintive che, pur gradevoli, non possedessero un simile gradiente estetico potevano essere validamente registrate come marchi di forma o protette mediante l'istituto della concorrenza sleale per imitazione servile, mentre al di sopra di questo gradiente si poteva esclusivamente conseguire la tutela brevettuale e, scaduta questa, la forma poteva essere liberamente utilizzata da chiunque, in virtù dell'esigenza, di ordine pubblicitario, di evitare una monopolizzazione perpetua.

Tale conclusione veniva peraltro frequentemente "attenuata" dalla giurisprudenza, ed in particolar modo da quella della Corte di Cassazione, con la cosiddetta "teoria delle varianti innocue". Secondo questa teoria, il principio della libera imitabilità delle forme ornamentali non coperte da brevetto avrebbe incontrato un limite, consistente nell'obbligo

nuova legge marchi: codice e commento alla riforma, I ed., Milano, 1993, pp. 92-95; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, cit., p. 118 e ss.. In giurisprudenza si è espressa in tal senso in particolare Cass., 17 gennaio 1995, n. 484, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, p. 78 e ss., che ha affermato che «La registrazione come marchio di una forma è consentita quando il suo carattere ornamentale o funzionale non supera il gradiente minimo necessario a rendere tale forma brevettabile come modello, e ciò sia perché tale soluzione sembra quella che più razionalmente è idonea a chiarire i rapporti fra tutela del marchio e tutela dei modelli ornamentali, sia perché esprime una linea interpretativa che è accolta dal nuovo testo dell'art. 18 legge marchi introdotto dal d. lgs. n. 480/92»; nello stesso senso, cfr. ad esempio Trib. Catania, 30 novembre 1998, *ivi*, 1999, p. 752 e ss. e Pret. Modena, 26 gennaio 1999, *ibidem*, p. 879 e ss.

³²⁵ Si tratta della nota tesi elaborata da VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., p. 331 e ss.

dell'imitatore di attivarsi per evitare la confondibilità sulla provenienza dei prodotti, impiegando gli accorgimenti estrinseci necessari a questo fine, come l'apposizione al prodotto del proprio marchio, o l'adozione di una confezione differenziata, lasciando però impregiudicato il pregio estetico della forma. Attraverso questa impostazione, l'imitazione di una forma brevettabile come disegno o modello ornamentale sarebbe stata dunque concorrenzialmente illecita quando l'imitatore, pur potendolo fare, non avesse apportato le modifiche necessarie per evitare la confondibilità sull'origine dei prodotti³²⁶.

D'altra parte, si deve notare che altra autorevole, ma minoritaria, dottrina aveva invece affermato la possibile coesistenza fra la tutela come marchio e la tutela come modello ornamentale, in relazione a forme dotate dello "speciale ornamento", ma inidonee a conferire "valore sostanziale" allo specifico prodotto cui ineriscono e che svolgano "essenzialmente o pre-

³²⁶ La Corte di Cassazione ha espresso forse per la prima volta in chiari termini la teoria in esame nella pronuncia del 27 maggio 1960, n. 1384, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, p. 121. A questa ne sono seguite molte altre; si vedano tra quelle più recenti: Cass., 18 novembre 1988, n. 6237, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, p. 139; Cass., 3 agosto 1987, n. 6682, *ivi*, 1987, p. 55; Cass., 18 settembre 1986, n. 5562, *ivi*, 1987, p. 11; App. Milano, 18 luglio 1995, *ivi*, 1995, p. 1162; App. Bologna, 8 gennaio 1994, *ivi*, 1994, p. 593; App. Milano, 9 luglio 1991, *ivi*, 1991, p. 642. A favore dell'applicabilità di questa tesi si schierarono in dottrina: BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963, p. 107 e ss.; MARCHETTI, *Riflessioni sui rapporti tra disciplina concorrenziale contro la confondibilità e tutela brevettuale*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, 1977, pp. 756-758. Per le critiche, invece, si vedano in particolare, GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, Torino, 2001, pp. 165-168 e 171-175; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, cit., pp. 197 e ss; e ID., *I segni distintivi*, cit., pp. 90-92.

valentemente una funzione distintiva”: si era osservato al riguardo che la nozione di “forma che dà un valore sostanziale al prodotto” non sarebbe sovrapponibile a quella cui faceva riferimento il vecchio art 5 l. mod., e ciò da un lato perché la prima non si riferirebbe necessariamente ed esclusivamente a forme dotate di una valenza estetica, ma comprenderebbe in generale tutte le forme idonee, per la natura del prodotto cui ineriscono, ad incidere fortemente sul valore commerciale del medesimo; e dall'altro lato perché viceversa non tutte le forme dotate di “speciale ornamento” inciderebbero sul valore del prodotto, che in taluni casi non sarebbe influenzato se non in maniera del tutto marginale dall'aspetto estetico del prodotto stesso³²⁷. Ed anche in giurisprudenza si era talvolta ammessa la possibilità del cumulo³²⁸; ed in particolare nel 2001 il Tribunale di Napoli, affrontando la delicata questione, aveva anticipato soluzioni assolutamente in linea con le nuove norme sui disegni e modelli³²⁹.

³²⁷ In tal senso SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, III ed., Milano, 1998, pp. 33-34; in questo senso già PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile ad ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, p. 96 e ss.

³²⁸ Si veda in particolare l'interessante decisione del Tribunale di Udine, 31 agosto 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, n. 3836.

³²⁹ Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ordinanza) est. Casaburi, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 153 con nota di GIUDICI. In particolare questa ordinanza, confermata poi, in sede di reclamo (e sulla quale avremo modo di ritornare più avanti), ha ritenuto che anche una forma utile può divenire marchio, per il concreto contesto di uso, di pubblicizzazione e di conoscenza, e può essere tutelata come marchio di fatto o come marchio registrato qualora la funzione prevalentemente svolta dalla forma sia appunto la funzione distintiva. Si veda GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 174 e ss.

Questo sistema è stato notevolmente alterato dalla disciplina dei disegni e modelli, introdotta con il d. lgs. n. 95/2001, di attuazione della già ricordata Direttiva n. 98/71/CE. In effetti, già nel Libro Verde che aveva preceduto il varo della Direttiva appariva chiara l'intenzione del legislatore comunitario di ammettere la possibilità di duplicazione di tutele, ritenendo i suoi autori, che, in caso contrario, si sarebbe legittimata, ad opera dei concorrenti del titolare del disegno o modello, «l'appropriazione sleale dell'avviamento commerciale ricollegabile ad un disegno ben introdotto, ma il cui periodo di tutela viene a scadere»³³⁰. Perciò, anche se la Direttiva ha lasciato impregiudicata l'applicazione delle norme in tema di marchi e concorrenza sleale³³¹, la relazione fra disegni e modelli e marchi di forma si deve comunque ritenere modificata dalla nuova disciplina, in particolare a seguito dell'eliminazione del requisito dello "speciale ornamento" per la registrazione dei disegni e modelli, requisito che, come si è visto, rappresentava, per la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, il confine fra modelli ornamentali e marchi di forma, sul presupposto della incompatibilità fra i due istituti.

³³⁰ Così il Libro Verde, § 11.6.2., p. 165.

³³¹ Si è osservato, da parte di certa dottrina minoritaria, che questa scelta del legislatore, andrebbe letta nel senso di mantenere il principio del divieto del cumulo, conservando validità le motivazioni che ne suggerivano l'applicazione anche nell'assetto precedente. Cfr. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 998.

Il venir meno di questo requisito, sostituito da quello del "carattere individuale", non consente infatti più di sostenere l'assoluta incompatibilità delle due normative. La stessa autorevole dottrina che riteneva possibile il cumulo già prima della riforma, ha nuovamente sostenuto questa tesi, fondandola ora sia sul dato testuale³³², sia su una riconsiderazione del concetto stesso di marchio. Secondo questa impostazione, l'attenzione va posta sulla funzione del marchio, cioè sulla funzione distintiva, che nei marchi di forma viene realizzata appunto dalla forma del prodotto³³³: «la valutazione di tale delicato aspetto della fattispecie "marchio di forma" deve dunque essere condotta tenendo conto delle modalità di utilizzazione e presentazione del prodotto, delle informazioni e delle suggestioni trasmesse attraverso la pubblicità, della percezione che di quella data forma ha il pubblico»³³⁴.

In virtù della nuova disciplina vi possono essere pertanto forme registrabili sia come disegno o modello, sia come marchio. Si è osservato, però, che ciò è ammissibile soltanto per le forme che, comunque, non conferiscono valore sostanziale al

³³² Si vedano il considerando 7 e l'art. 16 della Dir. n. 98/71/CE; considerando 31 e art. 96.1 del Reg. n. 6/2002 e indirettamente art. 18 lett. f) l. marchi e art. 8-sexies lett. e) l. modelli.

³³³ Per SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., p. 34: «nel caso dei marchi di forma è necessario contrapporre la mera forma di qualsiasi prodotto alla forma distintiva, e sottolineare che la forma del prodotto o della sua confezione può costituire un marchio solo in quanto svolga essenzialmente o prevalentemente tale funzione; si deve insomma evitare di confondere la mera forma di un qualsiasi prodotto con la forma che costituisce un segno distintivo».

³³⁴ SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., pp. 582-584.

prodotto, e cioè ancora e solo per quelle che non raggiungano il gradiente dello "speciale ornamento". Esso, dunque, non costituirà più il discrimine tra le due diverse forme di tutela (perché anche forme che non conferiscono speciale ornamento al prodotto potranno costituire validi modelli), ma «continuerà verosimilmente a fungere da spartiacque tra forme registrabili e non registrabili come marchio»³³⁵. Nel sistema delineato dalla legge vigente si dovrebbero così distinguere tre categorie di forme registrabili: innanzitutto le forme «tali da indurre il consumatore all'acquisto di prodotti che altrimenti non sarebbero stati acquistati» che non possono essere tutelate come modelli, ma come marchi; vi sono poi le forme «che non influenzano le decisioni finali d'acquisto, ma in virtù delle loro intrinseche caratteristiche di gradevolezza si imprimono nella mente del pubblico e favoriscono quindi la nascita di un primo "contatto privilegiato" fra produttore ed acquirente», per le quali è ammessa la doppia tutela; ed infine le «forme che rappresentano un fattore, non decisivo, ma rilevante nelle decisioni d'acquisto del pubblico», e la cui registrabilità come marchio andrebbe valutata «caso per caso in relazione

³³⁵ In tal senso GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 890; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pp. 142-143.

all'efficacia monopolistica di una tutela potenzialmente perpetua»³³⁶.

Sempre in dottrina si è così sostenuto che, nella prassi, la possibilità per i disegni e modelli di accedere (oltre alla registrazione come disegno o modello) alla registrazione come marchio ed alla tutela del divieto di imitazione servile sarebbe ora strettamente correlata alle concrete modalità di estrinsecazione del requisito del carattere individuale: infatti, secondo questa impostazione, per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo si ammetterà il cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché il cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio; diversamente, per la forma il cui carattere individuale non equivalga a carattere distintivo, la tutela della registrazione come modello sarà l'unica tutela possibile³³⁷.

4.1.1 – Capacità distintiva e carattere individuale

Negli ultimi anni si è assistito anche ad una riconsiderazione del concetto di capacità distintiva, nel senso che il difetto di capacità distintiva non si esaurirebbe – come era tradizional-

³³⁶ Questa impostazione è di SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit., p. 258. Si veda anche GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 890.

³³⁷ In questo caso manca, infatti, il requisito del "carattere distintivo" specificamente preteso sia per l'accesso alla tutela concorrenziale, sia per l'accesso alla registrazione come marchio. Si veda VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 482.

mente ritenuto nel nostro Paese – nella descrittività e genericità del segno, ma avrebbe una sua valenza autonoma, che può risultare particolarmente evidente proprio per i marchi coincidenti con l'aspetto esterno del prodotto o della sua confezione, come avviene tipicamente per i colori e le forme.

Proprio in materia di marchi di forma (e di colore), una serie di pronunce della Corte di Giustizia CE ha sottolineato infatti che occorre verificare anche in positivo la sussistenza del requisito della capacità distintiva, anziché considerarlo solo in negativo, cioè non solo in relazione ai divieti di registrazione dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o servizio per cui il marchio è registrato o da un'indicazione descrittiva ad essi relativa, come era tradizione nella giurisprudenza e nella dottrina italiane, ma anche in relazione all'idoneità della forma ad essere percepita dal pubblico di riferimento come segno distintivo³³⁸.

Di ciò occorre tener conto anche nel delineare il rapporto tra capacità distintiva e carattere individuale. L'art. 33 del Codice della Proprietà Industriale³³⁹ prevede che il carattere

³³⁸ Si vedano in particolare, per i marchi di forma, le sentenze di C. giust. CE 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02, C. giust. CE 12 gennaio 2006, nel procedimento C-173/04 e in termini molto simili C. giust. CE 22 giugno 2006, nel procedimento C-24/05; e per i marchi di colore, le sentenze di C. giust. CE 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 e C. giust. CE 24 giugno 2004, nel procedimento C-49/02.

³³⁹ L'art. 33 CPI corrisponde all'art. 5 ter del d.lgs. n. 95/2001.

individuale sussiste in un disegno o modello «se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore» da qualsiasi disegno o modello anteriore³⁴⁰, ma questa definizione presenta non poche difficoltà interpretative, tanto che tra le varie interpretazioni si passa dalla tesi di coloro che lo fanno derivare dalla mera esistenza di differenze che il tecnico di settore³⁴¹ potrebbe individuare rispetto ai modelli precedenti, alla posizione, più *market oriented*, di coloro che ritengono consista nella capacità della forma di attrarre l'attenzione del consumatore mediamente avveduto³⁴².

Ciò che non sembra però possibile è far coincidere il carattere individuale con la capacità distintiva, distinguendo i due concetti essenzialmente sulla base dei soggetti al cui giudizio si deve fare riferimento, il consumatore medio per la capacità

³⁴⁰ Si deve intendere per modello anteriore: «qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi una priorità, prima della data di quest'ultima».

³⁴¹ Si veda SANDRI, *L'utilizzatore informato nel design*, in *Dir. Ind.*, n. 5/2006, p. 413, che esclude la possibilità che l'utilizzatore informato si identifichi con il consumatore, anche qualificato. In giurisprudenza si è sostenuto che le differenze tra le due modalità di tutela (come modello e come marchio) possano essere ravvisate nel diverso parametro costituito in un caso dall'utilizzatore informato e nell'altro dal consumatore medio. Così per Trib. Torino, ord. 20 marzo 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 1654 e ss.. Nel caso di specie veniva in considerazione la forma dell'autovettura «Smart», tutelata sia come modello registrato, sia come segno distintivo non registrato, in ambiti diversi, tanto che in relazione ad uno specifico prodotto la contraffazione è stata riconosciuta relativamente al marchio, ma non al modello. In una prospettiva analoga cfr. anche Trib. Napoli, ord. 1° luglio 2007, in *IDI*, 2007, 573 e ss., con nota di Cavallaro, significativa anche per la specifica considerazione dei problemi del look-alike. Per le considerazioni che criticano tale orientamento cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2008, p. 356.

³⁴² Cfr. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, cit., p. 755 e ss. secondo cui, il legislatore «consapevolmente evita di ricalcare parametri di originalità elevati come quelli tipici delle protezioni brevettali, per ricollegare la tutela più che alla manifestazione

distintiva e l'utilizzatore informato per il carattere individuale³⁴³. Proprio muovendo dalla giurisprudenza comunitaria sopra ricordata, sembra infatti di dover concludere che la capacità distintiva e il carattere individuale si possono accomunare perché entrambe si fondano sulla percezione del pubblico, ma tutelano due funzioni diverse della forma del prodotto: il carattere individuale riguarda la forma "in sé", mentre la capacità distintiva "l'altro da sé" di una forma e cioè gli ulteriori possibili messaggi e suggestioni che vengono comunicati dalla forma.

Il carattere individuale ha un elemento intrinseco e determinante nella forma in sé in grado di provocare nell'osservatore un'impressione diversa che lo colpisce e si impone alla sua attenzione. La capacità distintiva invece è "altro da sé", secondo un'espressione felice, presente in una interessante pronuncia del 2001 del Tribunale di Napoli, che, discostandosi dall'orientamento allora prevalente che escludeva la possibilità di tutelare come marchio registrato o mediante le norme sulla concorrenza sleale una forma brevettabile come modello ornamentale, anche se, per ipotesi, tale forma avesse acquisito, agli occhi dei consumatori, la funzione di indicatore

della creatività dell'autore alla percezione del pubblico ovvero all'apprezzamento di quelle specifiche forme caratterizzanti, diffuso presso la comunità degli utilizzatori».

³⁴³ Sostanzialmente in questo senso si veda VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 65 e ss..

dell'origine imprenditoriale dei prodotti e affrontando la delicata questione del rapporto tra la tutela come marchio e come modello poneva l'attenzione proprio sulla nuova interpretazione della funzione distintiva del marchio (e in particolare del marchio di forma); ed osservava che *«solo il contesto concreto di uso, di pubblicizzazione ed in ultima analisi di conoscenza, fa sì che la forma di una cosa, pur continuando inevitabilmente ad essere tale, diventi anche altro da sé, vale a dire compendio di conoscenze, di suggestioni, di comunicazioni: in una parola, un marchio»*³⁴⁴; così focalizzando l'attenzione appunto sulla diversità delle funzioni, da un lato la funzione attrattiva del carattere individuale e dall'altro la funzione distintiva della capacità distintiva.

In questa stessa prospettiva, un altro aspetto che differenzia questi due requisiti è che la funzione attrattiva riguarda la forma in sé considerata, mentre quella distintiva un ulteriore messaggio. A questo proposito, sempre i giudici comunitari in una serie di pronunce in materia di marchi di forma e di colore hanno sottolineato come, non sempre, ma normalmente è con l'uso che la forma di un prodotto è in grado di imporsi all'attenzione del pubblico non solo in sé considerata, ma an-

³⁴⁴ Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ord.) est. Casaburi, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., p. 153 con nota di GIUDICI; Cass., 23 novembre 2001, n. 14863, rel. Berruti, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, p. 329 con nota di SENA, *Brevi note con una precisazione sulle massime*; Trib. Di Prima Istanza CE, 25 settembre 2002 (causa T-316/00) punti 26 e 27.

che come simbolo di un messaggio che giunge al pubblico con la comunicazione pubblicitaria³⁴⁵: è cioè grazie al suo concreto uso sul mercato e alla sua pubblicizzazione che di regola il consumatore percepisce non solo una certa forma, ma anche il messaggio sottostante a quella stessa forma.

In relazione a ciò, ritengo si possa fare un passo ulteriore e sostenere che è diverso anche il rapporto tra carattere individuale e l'uso ed il successo della forma che un prodotto raggiunge sul mercato e quello che intercorre tra quest'ultimo e la capacità distintiva, o meglio che tra i due esiste una sorta di relazione di causa-effetto, nel senso che il carattere individuale può essere veicolo per il successo di una forma sul mercato, mentre la capacità distintiva è piuttosto una possibile conseguenza di tale successo³⁴⁶.

4.1.2 – Segni distintivi di fatto e modelli non registrati

La soluzione appena prospettata sembra opportuna anche per distinguere i presupposti della protezione delle forme come segni distintivi di fatto, oggi espressamente riconosciuti dal Codice come oggetto di diritti di proprietà industriale³⁴⁷, e co-

³⁴⁵ Si veda in particolare C. giust. CE 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03, *cit.*.

³⁴⁶ Si veda BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, in *Il Diritto Industriale*, n. 5/2007, p.453 e ss.

³⁴⁷ Sui presupposti e sui limiti di questa tutela si veda ampiamente GALLI, *La tutela contro il parasitismo nel "nuovo" Codice della Proprietà Industriale*, in *La revisione del Codice della Proprietà Industriale* a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007.

me modelli non registrati, introdotti anche nel nostro ordinamento dal Regolamento n. 2002/6/CE³⁴⁸.

A tal proposito appare interessante la recentissima pronuncia, ancora inedita del Tribunale di Bologna che ha esattamente affermato che *"Solo la forma del prodotto che acquista o possiede attitudine distintiva può essere tutelata come marchio di forma di fatto (diversamente atteggiandosi a mera forma di ogni prodotto), e solo la forma che possiede un grado di individualità significativo potrà essere tutelata come modello. Quando la forma del prodotto presenterà al contempo carattere distintivo e carattere individuale, potrà riconoscersi la doppia tutela. Ne consegue che l'elemento costitutivo del carattere individuale non ricorre quando si riscontrano forme che si presentino come una semplice differenziazione rispetto alle altre concorrenti sul mercato. Un basso livello di diversità (un basso carattere individuale) non può dunque ritenersi sufficiente a garantire la validità del modello registrato"*³⁴⁹.

Precedentemente il Tribunale di Milano aveva già riconosciuto, nel corso di un giudizio cautelare, ampia tutela alla

³⁴⁸ Alcuni ordinamenti già prevedevano a fianco della tutela dei modelli registrati, un parallelo diritto su disegni e modelli non registrati; è il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, in cui il *Copyright, Design and Patents Act* del 1988 ha introdotto accanto al disegno o modello registrato (*Registered Design*) l'istituto del *Design Right*. Tale strumento, che copre esclusivamente i modelli tridimensionali, è privo di formalità costitutive, ma ha una durata più limitata rispetto al disegno registrato. Cfr. FELLNER, *Design protection in the UK, Copyright, Registered Designs, Unregistered Designs. What will they think of next?*, in *Disegno industriale e protezione europea*, Milano, 1989, p. 83 e ss.

³⁴⁹ Trib. Bologna, 21 giugno 2010, inedita.

forma di un prodotto, nonostante la sua forma non fosse registrata né come marchio, né come *design*, ritenendo la copia identica dello stesso illecita sia come contraffazione di un segno distintivo non registrato, sia come atto di concorrenza sleale per imitazione servile, nonché per appropriazione di pregi³⁵⁰, avendo ritenuto che la forma (non registrata) del prodotto fosse percepita dal pubblico come segno distintivo e fosse quindi tutelabile sia contro la contraffazione, a condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste per i marchi registrati, sia contro la concorrenza sleale, tanto per imitazione servile, quanto per appropriazione di pregi.

³⁵⁰ Il prodotto la cui forma è stata oggetto di tale tutela è un levatappi, denominato "Vigneto", di un'impresa operante nel settore degli utensili per la casa e leader nella produzione di accessori da vino. Per un commento critico a tale sentenza cfr. BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, cit., p.453 e ss.

In tema di protezione di una forma attraverso la disciplina della concorrenza sleale si veda: Trib. Napoli, ord. 24 luglio 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 182, pp.266 e 267 secondo cui: "In tema di concorrenza leale, sotto il profilo dell'imitazione servile integra gli estremi dell'illecito sanzionato dall'art. 2598 n. 1 c.c. il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo (ancorché il prodotto o la forma non siano oggetto di brevetto), in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Incombe sull'attore l'onere di dimostrare la priorità temporale e la capacità distintiva della forma che assume oggetto della servile imitazione, spettando piuttosto al convenuto l'onere della dimostrazione del difetto di novità, requisito quest'ultimo che induce a negare tutela alle forme generalizzate". Trib. Napoli, ord. 26 gennaio 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 157, p.231:"Perché si ravvisi concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui non è necessario che i prodotti imitati siano protetti da privativa poiché l'obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli già esistenti sul mercato ricorre anche al di fuori delle ipotesi di tutela dei diritti di privativa, e ciò ad evitare che il consumatore medi possa essere tratto in inganno e credendo di acquistare un determinato prodotto ne acquisti invece un altro simile di diversa provenienza; pertanto la violazione del detto obbligo pur se non integra contemporaneamente la violazione di diritti discendenti dalla brevettazione, può dar luogo a concorrenza sleale se l'imitazione ha per oggetto prodotti di un'altra impresa, muniti di profili individualizzanti, non inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali".

Si è richiamata inoltre in dottrina l'attenzione sulla necessità di considerare appunto relativamente alla questione del cumulo tra tutela di una stessa forma come modello e come marchio la funzione che la forma assolve *in concreto*, nel senso che solo in presenza di una effettiva funzione distintiva la forma potrà essere tutelata come marchio³⁵¹; e si sono analizzati i punti di convergenza e i punti di discontinuità delle distinte protezioni di cui una stessa forma può godere come modello e come marchio³⁵².

Con specifico riguardo alle forme non registrate, si deve ricordare che recentemente in dottrina si è sostenuto, in particolare relativamente al fenomeno del «look alike, che si concretizza nell'imitazione dell'aspetto esteriore dell'altrui prodotto famoso ... finalizzata a 'riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l'effetto della rinomanza del prodotto concorrente'», che sia invocabile, sussistendone i presupposti, anche la protezione apprestata per i segni rinomati, pur in difetto di registrazione, dal momento che «tale estensione della protezione (trova) fondamento non nella registrazione quanto in un elemento di fatto, e cioè nella concreta presenza del se-

³⁵¹ Così in particolare GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in AIDA, 2003; SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., p. 583-584. Cfr. anche CASABURI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi; interferenze e parallelismi*, in IDI, 2003, 100 e ss., a p. 104, dove scrive che «Disegni e modelli non sono segni distintivi, in quanto non svolgono la funzione distintiva-comunicativa che caratterizza il marchio di forma».

gno sul mercato»; e sulla protezione del modello comunitario non registrato, in relazione al quale sottolinea egualmente come sia «subordinata al fatto che venga fornita la prova dell'esistenza dei requisiti di accesso alla tutela», ponendo quindi un onere probatorio particolarmente severo a carico di chi la invoca, in parallelo, sotto questo profilo, a quanto avviene per la protezione del marchio di fatto³⁵³.

§ 4.3 - Il diritto d'autore

La medesima forma di un prodotto può essere oggi tutelata sia come modello, sia in base al diritto d'autore.

Tuttavia la norma che ha ammesso anche le opere del *design* a beneficiare della protezione del diritto d'autore, essendo stata scritta in modo tutt'altro che chiaro, ha dato vita ad una serie di dubbi interpretativi³⁵⁴, in quanto ha previsto che queste opere siano tutelabili solo quando possiedono "di per sé carattere creativo e valore artistico", ed ha una portata limitativa in quanto, proprio in conseguenza dei predetti requisiti richiesti, la tutela di diritto d'autore viene ora riservata ve-

³⁵² Così ancora CASABURI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi; interferenze e parallelismi*, cit., spec. 105-106, pur sviluppando una serie di riflessioni critiche relativamente a questo cumulo di protezioni.

³⁵³ BOGNI, *La tutela della forma tra design non registrato, marchi di fatto, concorrenza sleale*, cit., p. 6 e ss.

³⁵⁴ Per GALLI -BOGNI, *I 'nuovi' livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione*, cit., ha creato "un rebus inestricabile".

rosimilmente alle opere di più elevato livello, di cosiddetta "fascia alta del *design*", quelle cioè che vengono apprezzate dal pubblico per lungo tempo senza risentire della moda e dell'evoluzione del gusto.

Ben diversa era invece la situazione previgente. In Italia vigeva infatti, per effetto del disposto dell'art. 5, comma 2, legge modelli³⁵⁵, il principio del divieto del cumulo tra tutela brevettuale e tutela ai sensi del diritto d'autore.

La norma suddetta, cioè, impediva di invocare come titolo di una domanda giudiziale avente ad oggetto una forma brevettata come modello o disegno ornamentale il fatto (creativo) che dà accesso alle prerogative d'autore. La brevettabilità come modello, quindi, precludeva il ricorso alla tutela d'autore.

La situazione in altri Stati europei era invece diversa: molti ordinamenti nazionali già prevedevano la teorica possibilità di applicare alla medesima creazione del disegno industriale tanto la tutela del diritto d'autore quanto quella delle norme speciali in tema di modelli e disegni, anche se con modalità differenti³⁵⁶.

³⁵⁵ L'art. 5, comma 2, l. n. 1441/1940 recita: «ai modelli e disegni non sono applicabili le disposizioni sul diritto d'autore...».

³⁵⁶ Per le soluzioni adottate nei diversi ordinamenti nazionali, si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 1000-1001. In particolare si passa dalla soluzione estrema della Francia, in cui la protezione dei disegni e modelli è affidata principalmente al diritto d'autore, in virtù della *Theorie de l'unité de l'art*, a Germania, Spagna, Porto-

Appare, dunque, comprensibile come questo quadro, assolutamente disomogeneo a livello europeo, fonte di ostacoli per la libera circolazione delle merci e di distorsioni al funzionamento della concorrenza sul mercato unico, insieme alle esigenze manifestate dagli ambienti industriali di poter usufruire, in concorso con la privativa nascente dalla registrazione, di una tutela svincolata da qualsiasi formalità costitutiva e di più lunga durata³⁵⁷, abbia condotto alla soluzione comunitaria del cumulo di tutele.

Già il Libro Verde aveva suggerito questa soluzione del cumulo delle protezioni, che venne auspicata dal considerando 8 della Direttiva³⁵⁸ e accolta poi dall'art. 17 della Direttiva³⁵⁹, e dall'art. 96 del Regolamento n. 6/2002 al termine dell'acceso dibattito riguardante i rapporti della privativa dei

gallo e Danimarca, in cui sono ammessi alla tutela d'autore solo quei disegni che presentano un valore artistico particolarmente elevato.

³⁵⁷ Cfr. Libro Verde § 4.2, p. 44. Lo strumento della tutela d'autore rispondeva inoltre all'esigenza di trovare un qualche spazio di tutela per i diritti morali del creatore del disegno o modello.

³⁵⁸ Il considerando 8 della dir. n. 98/71/CE prevede che «in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, 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, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

³⁵⁹ Come fa notare MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 1003, la norma ha subito significative variazioni dalla prima proposta di direttiva del 1993 sino alla sua versione finale; il testo definitivo dell'art. 17 della Dir. n. 98/71/CE prevede che «i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. 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».

modelli industriali con il diritto d'autore e segnatamente con la categoria delle c.d. opere d'arte applicate all'industria.

La soluzione, dunque, è stata quella di obbligare gli Stati membri a consentire la possibilità per i disegni e modelli protetti (o suscettibili di essere protetti) mediante registrazione di beneficiare anche della tutela delle norme del diritto d'autore, lasciando peraltro piena libertà agli Stati stessi di determinare l'estensione e le condizioni della protezione.

Per quel che riguarda l'attuazione della Direttiva, il d. lgs. n. 95/2001 ha soppresso dall'art. 2 della legge sul diritto d'autore la prescrizione che ammetteva la protezione per le opere d'arte applicate all'industria, «sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate»; ed ha invece inserito, nell'enumerazione delle opere protette dal diritto d'autore³⁶⁰, «le opere del disegno industriale³⁶¹ che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»³⁶².

Per completezza, si noti che, prima delle modifiche ap-

³⁶⁰ Nell'art. 2 della l. n. 633/1941 è stato aggiunto il n. 10) che prevede la tutela per «Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».

³⁶¹ Si noti che si parla di "opere" del disegno industriale nella nuova norma inserita nella legge sul diritto d'autore, mentre nelle disposizioni che innovano la legge modelli solo di "disegni e modelli". Per FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., p. 205, si intenderebbe con il richiamo all' "opera" del disegno, dare maggiore dignità al disegno industriale in quanto oggetto di diritto d'autore.

³⁶² Queste modifiche sono previste dall'art. 22 del d. lgs. n. 95/2001 che, insieme all'art. 23, forma oggetto del Titolo III del decreto inerente alle "Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

portate dall'attuazione della Direttiva comunitaria, vi sono stati interventi normativi, che sono stati letti come «tentativi di anticipare il contenuto della Direttiva anche se in modo assai rozzo»³⁶³, tentativi che si distinguono «per la loro estemporaneità e scarsa chiarezza»³⁶⁴.

4.3.1 - La scindibilità

Il cosiddetto criterio della "scindibilità" tra valore artistico e carattere industriale, segnava, dunque, nell'ordinamento nazionale, l'accesso alla tutela d'autore delle opere d'arte figurativa applicate all'industria³⁶⁵.

Esse erano, pertanto, ammesse alla tutela d'autore, ma non potevano venire brevettate come modello, qualora il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate; viceversa quando questo valore era inscindibile da tale carattere industriale, le opere erano ammesse alla brevettazione come modello, ma erano escluse dalla protezione del diritto d'autore³⁶⁶.

³⁶³ Cfr. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 892.

³⁶⁴ Si veda MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., pp. 1001-1002. Una prima disposizione, introdotta con l'art. 1, comma 58, l. 23 dicembre 1996, n. 650, sembrava aver sancito l'implicita abrogazione del criterio della scindibilità di cui all'art. 2, n. 4 l. n. 633/1941, benché il suo tenore oscuro avesse dato origine a provvedimenti giudiziari di senso esattamente contrario. Tale disposizione ha comunque avuto vita breve ed è stata in seguito espressamente abrogata dalla l. 7 agosto 1997, n. 266.

³⁶⁵ Ex art. 2, n. 4, l. n. 633/1941 (la c.d. legge sul diritto d'autore).

³⁶⁶ Si parla in proposito di principio "dell'alternatività o del divieto del cumulo" tra tutela brevettuale e tutela di diritto d'autore, cfr. tra gli altri MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 1001.

L'interpretazione di questo criterio della "scindibilità" è stata oggetto di accesi dibattiti tanto in dottrina che in giurisprudenza.

Innanzitutto si è sostenuto che la "scindibilità" non dovesse essere intesa in senso materiale, come possibilità di staccare l'opera d'arte al prodotto, ma in senso ideale e concettuale³⁶⁷, nel senso che scindibile era «l'opera (che) poteva essere apprezzata esteticamente indipendentemente dall'utilità del prodotto e poteva quindi essere applicata a prodotti funzionalmente diversi»³⁶⁸.

Nel tentativo di chiarire ulteriormente il concetto così delineato e di applicarlo concretamente si presentarono, però, non pochi contrasti ed incertezze³⁶⁹. Non furono rari i casi in

³⁶⁷ Sul criterio della scindibilità si vedano, tra gli altri, in dottrina: PIOLA CASELLI, padre ispiratore della categoria giuridica in esame e del criterio della scindibilità accolto dal legislatore del 1941, PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1940, p. 18; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 674; BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit., p. 223; DE SANCTIS, *Il carattere creativo dell'opera dell'ingegno*, Milano, 1971, p. 94; FRANCESCHELLI, *Arte applicata all'industria*, in *Studi in onore di Liebman*, Milano, 1976, p. 3041; FRANZOSI, *Arte e diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, I, p. 285; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, cit.; ID., *Le invenzioni, i modelli*, cit., p. 214; GUGLIELMETTI, *Le Invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, cit., p. 184; FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Rescigno, Torino, 1983, p. 137; ID., *La protezione dell'arte applicata e dell'industrial design in Italia e in USA*, in *Dir. aut.*, 1986, p. 414; AUTERI, *Industrial design*, cit.; BERGOMI, *Industrial design*, cit.; RAVÀ, *Diritto industriale*, vol. II, *Invenzioni e modelli industriali*, (a cura di FABIANI e SPADA), Torino, 1989, p. 231; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit.

³⁶⁸ Sarebbe questa la lettura più attendibile del carattere della scindibilità per VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., III ed., p. 479; DI CATALDO, *Le invenzioni, i modelli*, cit., p. 214.

³⁶⁹ E così, (fa notare GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 271) paradossalmente, vennero considerate tutelabili dalla giurisprudenza, mediante il diritto d'autore, opere difficilmente qualificabili come "opere dell'ingegno di carattere creativo", in quanto carenti del requisito essenziale della creatività come nei casi di un disegno di fiori riprodotto su bustine per sementi (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806) o di figurine di plastica destinate a giochi infantili (Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 562); e non vennero protette opere, dall'elevato carattere creativo (generalmente riconosciuto dai critici d'arte e

cui, infatti, pur applicando apparentemente lo stesso principio di diritto, la giurisprudenza riconobbe per fattispecie pressoché identiche ora la protezione brevettuale, ora quella d'autore³⁷⁰, applicando spesso in concreto il criterio di scindibilità materiale³⁷¹.

Autorevole dottrina osservò, inoltre, che la scindibilità da sola non bastava a dare accesso alla tutela d'autore, ma occorreva valersi anche di una «valutazione di sufficienza del valore artistico della forma»³⁷². A tal proposito, anche in giurisprudenza era stato chiarito che «per il riconoscimento della protezione del diritto d'autore ad un'opera...applicata all'industria non è sufficiente il suo carattere scindibile, ma

comprovato dall'esposizione delle opere in mostre e musei), disegnate e progettate da architetti e designers di indubbia fama, come per un portacenere-portaombrelli-gettacarte disegnato da E. Mari (Trib. Milano, 4 ottobre 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 396); per mobili creati da Rietveld (Cass., 27 gennaio 1977, n. 3238); per la lampada Nesso, esposta al MoMA di New York (Trib. Milano, 12 giugno 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, p. 1321) e per poltrone disegnate da Le Corbusier (Pref. Firenze, 20 gennaio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, p. 2017; Trib. Firenze, 20 ottobre 1988, in *Dir. aut.*, 1989, p. 455).

³⁷⁰ La Cassazione, con sent. n. 3238/1977, affermava che il disegno di un tessuto non poteva mai essere dissociato dal prodotto al quale era applicato, mentre, precedentemente, (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806 e Cass., 1 febbraio 1967, n. 293) aveva giudicato tutelabile, in quanto scindibile, un disegno di fiori riprodotto a stampa su bustine per sementi ed il disegno di un'autovettura. E ancora, App. Milano, 19 luglio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, p. 2005, ritenne proteggibile dal diritto d'autore il disegno di un tessuto di Naj Oleari.

³⁷¹ Cfr., ad esempio, Trib. Milano, 17 giugno 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 573, che ritenne che il disegno di una coperta risultante dalla trama di una tessitura fosse da considerare opera figurativa inscindibilmente connessa con il prodotto cui era associata; App. Firenze, 28 ottobre 1988, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 267, che pur affermando che la scindibilità non dovesse assolutamente essere intesa come «sovrapposizione o associazione in senso materiale dell'opera al prodotto» precisò che «essa vada necessariamente intesa [...] come realizzazione dell'opera all'interno di quest'ultimo (n.d.r. il prodotto) e cioè come riproduzione di essa con gli stessi elementi materiali che danno forma e sostanza al prodotto medesimo».

³⁷² Così per VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., III ed., p. 479; DI CATALDO, *Le invenzioni, i modelli*, cit., p. 214 che osservano come una valutazione di meritevolezza, che nel nostro sistema non condizionava l'accesso alla tutela d'autore nel campo dell'arte pura, sia invece opportuna nel campo dell'arte applicata, per giustificare eventualmente un diritto di privativa di durata tanto lunga.

occorre anche che essa, autonomamente valutata, risponda al requisito della creatività, e cioè dell'originalità propria delle opere d'arte»³⁷³.

Comunque l'interpretazione dominante della giurisprudenza italiana, di legittimità e di merito, escludeva dalla tutela d'autore le opere dell'*industrial design*, qualificandole sempre e comunque come modelli industriali³⁷⁴. A questo riguardo è stato anzi sottolineato che spesso le opere d'arte venivano distinte dai disegni e modelli non già sulla base del "carattere creativo" (ex art. 2575 c.c. e art. 1 l. aut.) delle prime contrapposto allo "speciale ornamento" (ex art 2593 e art. 5 l. mod.) conferito dai secondi, ma in funzione della natura bidimensionale o tridimensionale dell'oggetto: nelle opere di *design*, tridimensionali, vi sarebbe cioè sempre stata inscindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto, mentre negli oggetti bidimensionali l'opera sarebbe sempre scindibile dall'oggetto al quale è applicata³⁷⁵, anche se questo cri-

³⁷³ Così per Cass, 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, p. 82.

³⁷⁴ In tal senso: Trib. Milano 4 ottobre 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 396; Cass., 27 gennaio 1977, n. 3238, *ivi*, 1977, p. 993; Trib. Milano, 12 giugno 1980, *ivi*, 1980, p. 1321; Trib. Monza, 21 gennaio 1985, in *Foro Pad.*, 1985, p. 234; Pret. Firenze, 20 gennaio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, p. 2017; Pret. Firenze, 26 gennaio 1986, in *Dir. aut.*, 1989, p. 82; Trib. Firenze, 20 ottobre 1988, *ivi*, 1989, p. 455.

In particolare si vedano: Cass., 26 giugno 1980, n. 4006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, n. 1258; App. Milano, 25 luglio 1980, *ivi*, 1980, n. 1330, entrambe a proposito della celebre poltrona "Wassily", disegnata da Marcel Breuer.

³⁷⁵ La giurisprudenza ha così ritenuto dotata di valore artistico scindibile dal carattere industriale l'opera pittorica, grafica o figurativa "applicata" al prodotto industriale (cfr. Cass. 22 ottobre 1956, in *Giust. Civ.*, 1956, p. 1805; Trib. Milano, 17 giugno 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 573 e App. Milano, 19 luglio 1985, *ivi*, 1986, p. 2005) oppure (in tempi meno recenti) l'opera delle arti plastiche, in particolare l'opera scultorea, "aggiunta" come ornamento al prodotto industriale

terio è stato criticato dalla dottrina per la sua irrazionalità³⁷⁶. Sempre in dottrina, inoltre, si è sottolineato come fosse iniquo, sul piano della giustizia sostanziale, negare indiscriminatamente la protezione ad opere dell'ingegno di carattere creativo così importanti come quelle di *design*, tali da occupare un posto di grandissimo rilievo nel panorama della cultura artistica contemporanea³⁷⁷.

Queste posizioni trovarono eco anche nella giurisprudenza, che in taluni casi ricorse contemporaneamente ad un giudizio di valore dell'opera d'arte e ad un giudizio di prevalenza fra il godimento estetico che l'opera era destinata a suscitare e l'aspetto tecnico funzionale del prodotto industriale cui era applicata³⁷⁸. In particolare, con una decisione di "rottura", il Tribunale di Siena si pronunciò in favore della protezione di una vera e propria opera di *design* attraverso la disciplina del diritto d'autore, affermando che la tutela d'autore per le opere d'arte applicate all'industria si sarebbe dovuta riconoscere

(cfr. Cass. 25 gennaio 1933, in *Dir. aut.*, 1933, p. 50 e Trib. Torino, 8 maggio 1936, in *Riv. dir. comm.*, 1937, II, p. 87).

³⁷⁶ Per SENA, *Industrial design e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, p. 30 «l'irrazionalità di questa conclusione costituisce un sicuro indice della sua infondatezza».

³⁷⁷ Cfr. GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, cit., p. 274. In questo senso va collocata la proposta di legge Minervini, che però non ebbe seguito, presentata alla Camera il 29 marzo 1984 e ripresentata il 7 luglio 1987 (in *Dir. aut.*, 1988, p. 98) che collocava le opere dell'*industrial design* espressamente fra le opere protette dal diritto d'autore.

In senso contrario (e quindi a favore dell'interpretazione giurisprudenziale) AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, n. 2, II, p. 272.

³⁷⁸ Cfr. Cass., 22 novembre 1932, in *Dir. aut.*, 1933, p. 50; Trib. Milano, 12 giugno 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, p. 1321; Trib. Siena, 30 ottobre 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 267; Trib. Siena, 11 giugno 1986, *ivi*, 1989, II, p. 268.

«ogni volta che l'oggetto prodotto industrialmente, per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l'equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un'opera d'arte che può essere in sé, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico, a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto»³⁷⁹.

L'interpretazione del criterio della scindibilità è dipesa comunque anche da valutazioni di carattere economico-concorrenziale. Infatti, in dottrina, da un lato, i difensori di un regime più concorrenziale di produzione e commercializzazione dei prodotti industriali restringevano il più possibile il criterio della scindibilità (fino all'ipotesi della riproducibilità della forma su supporti diversi dal prodotto originariamente associato, ammettendo così in via generale la tutelabilità di diritto d'autore solo per le creazioni estetiche bidimensionali)³⁸⁰; e dall'altro, i sostenitori della possibilità di cumulare le due tutele, intendevano il criterio nel senso di una "scissione" puramente percettiva, ossia meramente intellettuale. E così, queste due contrapposte interpretazioni del criterio della scindibilità costringevano l'interprete a sacrificare, a seconda della scelta

³⁷⁹ Si tratta della sentenza Trib. Siena, 30 ottobre 1985, commentata da GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, cit., p. 268 e ss. Nel caso di specie, il Tribunale ritenne la poltrona *Chaise longue LC4*, di Le Corbusier opera di scultura informale.

³⁸⁰ In tal senso AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 272. L'autore ritiene che l'ampia tutela del diritto d'autore non si addica alla forma di prodotti utili ed alla forma destinata ad esprimere la funzione del prodotto, perché può produrre effetti distorsivi della

ermeneutica, ora il paradigma d'autore, ora quello brevettuale³⁸¹.

4.3.2 - Il carattere creativo ed il valore artistico

Con la novella del 2001 il legislatore italiano, pur cancellando il requisito della scindibilità, avrebbe comunque, almeno secondo parte della dottrina, subordinato la protezione delle opere del disegno industriale a requisiti ulteriori rispetto a quello generale del carattere creativo. In questo senso andrebbe letta la disposizione che accorda tutela alle opere aventi "di per sé, carattere creativo e valore artistico"³⁸².

La presenza di queste due condizioni, per il cumulo delle tutele, rappresenta evidentemente un allontanamento dal testo comunitario, che sembrerebbe comunque consentito dall'art. 17 della Direttiva secondo cui ciascuno Stato membro determina l'estensione e le condizioni della protezione, «compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Con questa scelta il legislatore italiano da un lato ha mostrato di voler praticare il cumulo, dall'altro ha avvertito la

concorrenza, e quindi in un certo senso monopolistici, di gran lunga maggiori di quelli insiti nella tutela di altre opere dell'ingegno.

³⁸¹ Così osserva GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 101-102.

³⁸² Si veda AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 274, che ritiene che il legislatore abbia così voluto impedire la sovrapposizione delle tutele (d'autore e dei disegni e modelli) non solo per ragioni pro-concorrenziali, ma anche per evitare che la tutela d'autore possa togliere utilità ed importanza alla tutela speciale.

necessità di evitare una indiscriminata concessione della tutela d'autore all'*industrial design*, probabilmente sulla base della consapevolezza che un illimitato accesso alla tutela d'autore per le opere di *design* non potrebbe trovare una giustificazione convincente.

Si noti anzi che in dottrina è stata auspicata una diversa interpretazione, motivata essenzialmente, ma a mio parere erroneamente, dall'esigenza di conservare gli equilibri del sistema precedente, consistente nel conservare il tanto criticato requisito della scindibilità, limitando pertanto la possibilità di avvalersi della duplice protezione alle opere il cui valore artistico è scindibile dal carattere industriale³⁸³. A questa interpretazione si è obiettato però che nonostante non compaia nella Direttiva l'obbligo dell'eliminazione del requisito della scindibilità, la conservazione dello stesso, seppur formalmente rispettosa della norma, tuttavia appare in contrasto con lo spirito della stessa³⁸⁴. Vi è pertanto da chiedersi se non sia preferibile sostituire tale requisito con altro più aderente agli obiettivi della Direttiva: un requisito di meritevolezza potrebbe essere, ad esempio, identificato nella sussistenza di un elevato gra-

³⁸³ In tal senso RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Il dir. ind.*, 1994, p. 97; MAGELLI, *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Il dir. ind.*, 1997, p. 567.

³⁸⁴ Così AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, cit., p. 237.

diente di creatività³⁸⁵, maggiore rispetto a quello generalmente richiesto nel nostro ordinamento per la protezione delle opere dell'ingegno³⁸⁶.

Premesso ciò, appare ancor più problematico determinare il significato pratico di questi nuovi requisiti - il carattere creativo e il valore artistico - e della formula "di per sé".

Con l'espressione "carattere creativo" la norma riprende quello che già tradizionalmente viene riconosciuto come requisito fondamentale della tutela d'autore nel nostro sistema, ossia la creatività, tanto che si è definito tale requisito "pleonastico"³⁸⁷. Questo requisito dovrebbe cioè essere inteso così come avviene in generale in materia di diritto d'autore, ossia nel senso che l'opera non solo non deve essere copiata da quella di altri³⁸⁸, ma deve recare l'impronta personale

³⁸⁵ Così DI CATALDO – SARTI - SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde*, cit., p. 55; AUTERI, *Tutela del design col diritto d'autore nelle proposte Ce*, in *Dir. Ind.*, 1995, p. 980. Successivamente lo stesso AUTERI, *La futura disciplina europea del design*, cit., p. 244, propone, quale possibile soluzione alternativa all'adozione del criterio dell'elevato livello di creatività, un criterio di selezione basato su un'interpretazione "ragionevolmente rigorosa", nel settore in questione, del requisito del carattere creativo richiesto dalla legge sul diritto d'autore per ogni opera dell'ingegno: in questo modo si limiterebbe la relativa tutela solamente «alle opere del design che rivelino una personale concezione della forma e/o apparenza del prodotto».

³⁸⁶ Per MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit., p. 1005, oltre che conforme ai suoi scopi, una simile conclusione troverebbe conforto nella lettera della norma della direttiva in questione, che sembra indirettamente identificare il filtro d'accesso per il diritto d'autore proprio nel «grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

³⁸⁷ Così per FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., 205. Tale carattere è comune denominatore di tutte le opere oggetto di diritto d'autore, come specificamente dichiarato dall'art. 1. comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) che prevede che: «sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

³⁸⁸ In realtà, come Di Cataldo ha osservato, questo requisito generale di accesso alla tutela d'autore è sempre stato inteso da giurisprudenza e dottrina in termini assai tolleranti: tutto è crea-

dell'autore, deve cioè possedere dei tratti individuali che la differenzino dalle opere realizzate e realizzabili da un altro autore: anche se si è suggerito, in dottrina, che col venir meno del requisito della scindibilità, il requisito del carattere creativo vada interpretato per le opere di *design* in modo particolarmente rigoroso³⁸⁹. Nello stesso senso anche la giurisprudenza che recentemente ha affermato che "ricorre il presupposto del carattere creativo di opere del disegno industriale ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una personale elaborazione dell'autore, avente eventualmente ad oggetto anche un tema noto"³⁹⁰.

Perplessità e incertezze sono state invece espresse, fin dai primi commenti alla nuova norma, sul significato da attribuire all'espressione "valore artistico".

Innanzitutto, si è osservato che questa formula "oscura" troverebbe la sua radice nel passo dell'art. 17 che consente agli Stati di condizionare la concessione della tutela d'autore al modello alla presenza di un "grado di originalità". Per quanto concerne l'interpretazione del requisito, si è poi detto che

tivo, tranne ciò che è espressamente copiato. Prevedere quindi per il modello o disegno la tutela anche di diritto d'autore solo se creativo, non pare essere un requisito di tutelabilità particolarmente esigente. Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., p. 80.

³⁸⁹ Cfr. AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 276.

³⁹⁰ Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009; cfr. anche Trib. Venezia, ord. 9 giugno 2006, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006, vol. I-II, 254, pp. 387-388 secondo cui "...per quanto concerne il carattere creativo- occorre

questo dovrebbe comportare una particolare valutazione di merito, che non è, invece, richiesta per le altre opere oggetto di diritto d'autore: ci si è chiesti quindi se, nelle intenzioni del legislatore, il valore artistico imponga all'interprete una valutazione di maggior rigore dei requisiti di tutela o, come appare preferibile, indichi un requisito che differenzia i disegni o modelli da quelli che possono accedere anche alla tutela d'autore³⁹¹.

In particolare, secondo alcuni si dovrebbe «prescindere da un giudizio sul merito estetico, ma far riferimento all'idoneità dell'opera, grazie al suo spiccato carattere creativo, a poter essere apprezzata sul piano estetico»³⁹². Il requisito del valore artistico rappresenterebbe quindi il *quid pluris*, cioè il valore discriminante per la tutela, che consente la protezione di diritto d'autore ai disegni o modelli registrabili o registrati³⁹³: con questa norma il legislatore avrebbe cioè inteso

che la forma sia apprezzata dal pubblico perché costituisce una personale rappresentazione dell'autore".

³⁹¹ Si pone il quesito, tra gli altri, GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, cit., p. 63.

³⁹² Allo stesso modo viene interpretato "il particolare livello creativo" richiesto per la legge del Benelux e della Germania, Cfr. AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 276.

³⁹³ Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., pp. 81-82. per l'autore non tutti i disegni o modelli sono sempre e comunque proteggibili tramite il dir. d'autore. Non a tutti gli oggetti del disegno industriale, ma solo a quelli cui possa essere riconosciuto un gradiente, una meritevolezza che consenta di ravvisare in essi un valore artistico.

riservare la tutela d'autore alla fascia alta dei prodotti di *design*.³⁹⁴

Da parte di altri si è detto invece che l'indagine su questo requisito «non può certo risolversi in un giudizio di merito, in assenza di parametri accettati dalla cultura corrente, né la componente funzionale e l'attitudine ad una riproduzione su scala commerciale possono sminuire di per sé il valore artistico dell'oggetto»³⁹⁵.

Comprensibilmente, anche sulla base della prima tesi, l'individuazione della presenza del valore artistico continua a rimanere problematica. Si è suggerito a tal proposito che questo valore artistico possa essere ravvisato nel riconoscimento della storia, che (interpretata utilizzando i segni dei tempi, cioè attraverso ad esempio, mostre, pubblicazioni, recensioni) consente di stabilire se un certo oggetto venga riconosciuto dalla collettività come meritevole di quel particolare apprezzamento che circonda le opere d'arte³⁹⁶. Si segnala a tal proposito una recente pronuncia del Tribunale di Milano, che, co-

³⁹⁴ Recentemente Trib. Venezia, 13 febbraio 2008, in *AIDA*, 2009, p. 616 ha affermato che «Il valore artistico... può essere riconosciuto solo in presenza di una spiccata valenza estetica dell'opera di cui si discute».

³⁹⁵ FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, cit., p. 205. in questo senso si veda Trib. Venezia, 1° ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, p. 498 e ss. secondo cui «Il valore artistico di una forma priva di qualsiasi funzionalità risulta tutelabile in base al diritto d'autore non solo in base all'attuale legislazione, ma anche nel vigore del precedente criterio della scindibilità».

³⁹⁶ Cfr. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit., pp. 81-82.

erentemente con l'idea che attribuisce alla percezione del pubblico un rilievo centrale nel determinare la tutela di cui ciascuna singola forma è ammessa a beneficiare, ha esattamente rilevato come il «valore artistico», debba essere valutato in «una prospettiva che contempi lo sfondo storico, culturale ed ambientale in cui la creazione si colloca. Il giudizio non viene compiuto ex post in relazione al successo ottenuto dall'autore del prodotto, ma con riferimento alle caratteristiche proprie del medesimo al momento della sua creazione. L'inserimento del prodotto in una corrente artistica, la sua presenza in musei di arte contemporanea, l'accreditamento della sua tendenza stilistica con il consolidamento del perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali possono essere tenuti in conto, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obiettività, senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all'opera»³⁹⁷.

³⁹⁷ Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2007, in *AIDA*, 2008, V.12. Nel caso di specie, è stato riconosciuto valore artistico alla celebre lampada «Arco» disegnata dai fratelli Pier Giacomo e Achille Castiglioni. Questo provvedimento si pone quindi in linea con alcune precedenti pronunce milanesi, che avevano egualmente valorizzato il riconoscimento del prodotto come opera d'arte per valutare la sussistenza del requisito del valore artistico, si vedano a tal proposito: Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, poi confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, ord. 22 gennaio 2007, richiamate da GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2008, p. 356 e ss. Tra le altre si vedano anche le seguenti pronunce: Trib. Bologna, ord. 2 luglio 2008, in *AIDA*, 2009, secondo cui: "il requisito del valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. per la protezione del design come opera dell'ingegno esige una prevalenza del valore artistico sull'utilità pratica dell'opera, e dunque un'attitudine dell'oggetto ad avere un valore autonomo nell'ambito del circuito degli oggetti d'arte (nella specie è stata esclusa la protezione d'autore di decori applicati a mosaici vetrosi per rivestimenti)"; Trib. Venezia, 1° ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, p. 498 e ss. secondo cui: "Il riscontro collettivo non può essere l'unico elemento per riconoscere ad un'opera di design valore arti-

L'espressione "le opere che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" continua ad essere ambigua anche nell'inciso "di per sé". Secondo una prima lettura, questo inciso dovrebbe significare che le opere devono essere "in sé considerate" e quindi che la forma del prodotto deve poter essere apprezzata a prescindere dalla funzione utilitaria del prodotto; l'inciso, così inteso, sembrerebbe riproporre ancora il requisito della scindibilità e appare, perciò, in contrasto con la natura e la finalità dell'*industrial design* che è volto a esprimere sul piano estetico la funzione del prodotto e che quindi non tollera una separazione, neppure ideale, tra forma e funzione del prodotto³⁹⁸. Secondo un'altra interpretazione, l'inciso significherebbe invece che «la forma del prodotto deve avere carattere creativo e valore artistico in misura tanto elevata da po-

stico, ma può valere a posteriori per confermare una valutazione di artisticità condotta a priori"; Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, in AIDA, 2009, p. 511 e ss.: "Il valore artistico richiesto per la protezione di diritto d'autore delle opere del disegno industriale deve essere rapportato alla tipologia di prodotto e in relazione ai limiti alla concorrenza che questa protezione può determinare: così che, quando un prodotto non presenta specifiche valenze funzionali e può essere realizzato in forme pressoché infinite, anche il criterio di artisticità deve essere verificato senza esasperare il gradiente estetico"; Trib. Roma, 26 marzo 2008, in AIDA, 2009, p. 635 e ss. secondo cui: "L'art. 2 n.10 l.a. protegge le opere dell'*industrial design* contraddistinte dal carattere creativo (vale a dire da una personale rappresentazione dell'autore) e da un valore artistico: e quest'ultima espressione richiama un valore estetico peculiare, che è frutto di uno studio estetico personale delle forme, indice di una maggiore ed incisiva creatività, è indipendente dalle altre caratteristiche del prodotto, ed evoca quel particolare apprezzamento collettivo (o momento comunicativo emozionale) che di solito circonda le opere d'arte, anche se non si verte in questo caso nell'ambito dell'arte pura; e circoscrive conseguentemente la tutela d'autore alla sola fascia alta delle opere di design, e cioè a quelle che presentino un particolare gradiente estetico (nella specie è stata ritenuta protetta una parure di gioielli venduti alla regina di Giordania)".

³⁹⁸ Questa interpretazione è criticata per questo, fra gli altri, da GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 893 e AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., pp. 275-276.

ter rendere per ciò solo apprezzabile il prodotto indipendentemente dagli altri suoi pregi»³⁹⁹.

Anche sul piano dell'interpretazione sistematica della nuova normativa, da parte di alcuni autori, nonostante l'abbandono del criterio della scindibilità da parte del legislatore, si è continuato a sostenere l'incompatibilità del diritto d'autore con il *design*, adducendo ora la considerazione per cui la tutela d'autore dovrebbe essere riservata alle opere caratterizzate dalla "gratuità"⁴⁰⁰, ora quella per cui si produrrebbero, ammettendo il cumulo, significativi effetti monopolistici⁴⁰¹.

Altra dottrina ha sostenuto la non indiscriminata sovrapposizione delle tutele, ma la possibilità di cumulo «solo in relazione alla sua concreta destinazione e uso come "oggetto artistico"», osservando che la distinzione tra tutele esclusive di uno stesso prodotto in ragione della diversa destinazione d'uso, non presenterebbe alcuna difficoltà di individuazione in concreto, perché sarebbe «certificata obiettivamente e con

³⁹⁹ AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., pp. 275-276.

⁴⁰⁰ Così per SPADA, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., pp. 269-270, sarebbe questa una delle due possibili "politiche" interpretative della novella, l'altra si fonderebbe sul dato letterale che l'opera del *design*, per essere protetta col diritto d'autore deve presentare un valore artistico in sé.

⁴⁰¹ AUTERI, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 272.

precisione dal tipo di mercato identificato dall'atto contraffattorio»⁴⁰².

In linea con quest'ultima posizione, si è affermato che non si dovrebbe trattare solo di una distinzione di mercati, ma più precisamente di un problema di destinazione del bene in ipotesi contraffattorio; in virtù di ciò, anche un articolo registrabile o registrato potrebbe avvalersi della tutela d'autore, anche se al di fuori "del mercato dell'arte", «se ad esempio la pubblicità, per farne uno *status symbol* si avvalga dell'immagine di un oggetto esteticamente innovativo ma utile e suscettibile di produzione industriale, per sfruttare la proprietà transitiva degli oggetti del desiderio (dallo *status symbol* al prodotto associato)»⁴⁰³.

Queste ultime interpretazioni derivano, per ammissione degli stessi autori, da considerazioni di carattere concorrenziale e macro-economico. Dalla preoccupazione cioè che la cumulabilità della tutela brevettuale e di quella d'autore possa pregiudicare «la fisionomia concorrenziale del mercato dei

⁴⁰² GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 104-106; ID, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 277. Uno degli esempi suggerito dall'autore riguarda il celebre "ragno-spremiagrumi" di P. Starck e prodotto da Alessi. Se esso venisse copiato da un produttore concorrente di casalinghi potrà essere invocata la sola tutela dei disegni e modelli; se invece fosse copiato da un altro architetto o da un mercante d'arte affinché venga venduto in gallerie d'arte, la tutela sarebbe d'autore.

⁴⁰³ SPADA, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., pp. 271-272.

prodotti industriali» sancendo una soluzione «squilibrata in senso pro-monopolistico»⁴⁰⁴.

Queste preoccupazioni appaiono, però, ad altri autori infondate⁴⁰⁵.

Si è detto che infatti che esse non sembrano in alcun modo giustificate «...con riguardo in particolare alla forma del prodotto, essendo la realizzazione di prodotti nuovi, ancorché di natura e destinazione pratica, di regola pienamente libera da qualsiasi condizionamento»⁴⁰⁶. La tutela del diritto d'autore riconosciuta alle opere dell'*industrial design* non pare quindi produrre rilevanti effetti negativi di carattere anticoncorrenziale, o comunque tali da sconsigliarne e scoraggiarne la concessione⁴⁰⁷. Anzi, la minor protezione significherebbe «minor incentivo alla ricerca e all'investimento su nuove realizzazioni, minore qualità, minore gamma, minore possibilità di scelta dei consumatori e minore loro soddisfazione»⁴⁰⁸.

Per quanto riguarda la questione della cumulabilità della tutela come *design* e quella d'autore per la forma di mobili di

⁴⁰⁴ Così per GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 103 e per SPADA, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., p. 270.

⁴⁰⁵ Si vedano BONELLI, *Industrial Design e tutela di diritto d'autore*, cit., p. 509 e SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., p. 588 e ss.

⁴⁰⁶ SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., p. 588 e ss.

⁴⁰⁷ D'altra parte, qualora a forme intense di tutela conseguano indesiderati effetti anticoncorrenziali, la risposta più appropriata sembrerebbe legata all'intervento dell'autorità antitrust preposte alla concorrenza, piuttosto che a dinieghi di tutela, in sé di dubbia giustificabilità. Così per BONELLI, *Industrial Design e tutela di diritto d'autore*, cit., p. 512.

⁴⁰⁸ SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., p. 589 e ss.

segnati da Le Corbusier e la protezione come marchio (di fatto) del nome e della sigla di quest'ultimo⁴⁰⁹ si vedano le prime pronunce giurisprudenziali successive all'emanazione del d. lgs. n. 95/2001 del Tribunale di Monza, che hanno negato la tutela d'autore sostanzialmente sulla base dell'affermazione secondo cui una forma «facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala» sia incompatibile col possesso del "valore artistico". Si è ribadito poi che «gli oggetti pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano» non possano possedere il "valore artistico". Il Tribunale ha dato così un'interpretazione della nuova norma che la fa praticamente coincidere con il vecchio criterio della scindibilità che la riforma del 2001 ha abolito⁴¹⁰.

Per quanto concerne la tutela come marchio essa è stata invece accordata in sede di reclamo dal giudice di Monza, che ha riformato sul punto la prima ordinanza, con la motivazione che i segni in questione risultavano usati come «catalizzatori dei gusti della clientela non già su qualità astratte e liberamente riproducibili, ma su peculiarità suscettibili di acqui-

⁴⁰⁹ Si vedano dunque: Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, in *AIDA*, 2003, p. 913 e in *Dir. aut.*, 2002, p. 433 e ss., con nota di FITTANTE e in sede di reclamo, Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, in *IDI*, 2003, p. 55 e ss. con nota di FITTANTE.

⁴¹⁰ Si vedano GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2003, p. 485; ID., *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, cit., p. 893 che criticando l'ambiguità della nuova norma, paventava il rischio di queste conseguenze. In senso contrario, FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Milano, 2002, p. 42 e ss., che auspica che l'interpretazione della nuova norma sia coerente con quella anteriore.

sire rilevanza commerciale»⁴¹¹: e cioè in sostanza perché ha ritenuto che essi venissero usati allo scopo di sfruttare il valore di richiamo che il nome in questione possedeva in campo extracommerciale⁴¹².

In senso opposto si è pronunciato successivamente il Tribunale di Firenze⁴¹³, che ha escluso «ogni rilevanza della questione riguardante la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto», rilevando correttamente che la riforma del 2001 ha cancellato tale requisito per beneficiare della tutela di diritto d'autore. Con la stessa pronuncia il Tribunale di Firenze ha ritenuto che un'opera di *design* che possieda carattere creativo e valore artistico, e sia quindi idonea a formare oggetto anche di diritto d'autore, possa cumulare questa protezione con quella di concorrenza sleale per imitazione servile⁴¹⁴.

In dottrina è stato sostenuto infine la proteggibilità della forma anche contro le imitazioni che non siano strettamente

⁴¹¹ Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002.

⁴¹² Così per GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, cit., in *AIDA*, 2003, p. 486; il legislatore riserva in esclusiva al titolare del nome stesso ed ai suoi aventi causa quel valore presupposto dall'art. 21, comma 3, l.m., che tuttavia l'ordinanza non richiama.

⁴¹³ Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in *AIDA*, III.51. Il caso riguardava una lampada che, secondo la sentenza, «per la peculiarità della sua forma e della sua struttura, per l'armonia e l'equilibrio delle linee costituisce l'espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell'ambito di un noto movimento culturale (nella specie, il Bauhaus)».

⁴¹⁴ Questa conclusione è stata criticata da GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, perché un'opera di *design* dotata di valore artistico è per definizione in grado di conferire un valore sostanziale al prodotto cui si riferisce, e come tale non può essere tutelata come segno distintivo e quindi neppure contro la concorrenza sleale con fusoria. Sussistendo nel caso di specie un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo e quello passivo dell'illecito, la violazione del

identiche, perché la tutela di diritto d'autore riserva all'autore non soltanto la riproduzione dell'opera, ma anche il diritto di elaborazione sull'opera stessa⁴¹⁵.

4.3.3 – La modifica dell'art. 239 CPI sulla protezione accordata ai disegni e modelli dal diritto d'autore

Il d.lgs. n. 131/2010, come anticipato, ha introdotto una importante modifica nel codice riscrivendo la norma transitoria di cui all'art. 239 CPI, che stabilisce finalmente con chiarezza che i prodotti-copia delle opere dell'industrial design non sono legittimi, anche se a commercializzarli sono i medesimi soggetti che li producevano lecitamente prima del 19 aprile 2001, data di introduzione in Italia della protezione di diritto d'autore sulle opere di design. Come è stato autorevolmente e correttamente sostenuto in dottrina, "la riformulazione dell'art. 239 del Codice era divenuta ormai indifferibile" in relazione alle conclusioni depositate dall'Avvocato Generale dell'Unione Eu-

diritto d'autore sembrerebbe piuttosto comportare un'ipotesi di concorrenza sleale c.d. dipendente, rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.

⁴¹⁵ GALLI -BOGNI, *I 'nuovi' livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione*, cit.

Trib. Roma, 26 marzo 2008, in *AIDA*, 2009, p. 635 e ss.: "Per la qualificazione di un prodotto come contraffazione di un'opera del design industriale protetto ex art. 2 n.10 l.a. occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell'opera imitata con quelli dell'opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione, e devono essere presi in considerazione non l'idea ispiratrice o i singoli elementi dell'opera ma l'originale composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua creazione e che costituiscono la forma individuale di rappresentazione del suo autore (nella specie è stata ritenuta contraffazione di una parure di gioielli un oggetto che ad una visione immediata e sintetica si presentava come del tutto simile, salvo alcune differenze trascurabili e non avvertibili, soprattutto nella presentazione del prodotto contraffattore nell'ambito di una televendita)".

ropea nella causa C-168/09⁴¹⁶, pendente avanti la Corte di Giustizia comunitaria avente ad oggetto la questione della compatibilità col diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul design contenuta nel testo dell'art. 239 previgente.

Il testo attualmente in vigore dell'art. 239 CPI stabilisce che “la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale, che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da

⁴¹⁶ La questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce, l'Associazione delle imprese italiane dell'illuminazione, che riteneva tale disciplina penalizzante per l'industria italiana del settore, nell'ambito di un giudizio promosso dalla Flos contro la Semeraro per contraffazione della celebre lampada “Arco”, disegnata negli anni sessanta dai fratelli Castiglioni. Le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale hanno ripreso ed ampliato queste considerazioni, giungendo ad affermare, con estrema chiarezza che «L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d'autore», e che ai soggetti che già legittimamente fabbricavano questi prodotti prima dell'introduzione della protezione nel 2001 poteva essere accordato unicamente «un ragionevole periodo transitorio durante il quale... possono continuare a commercializzare detto prodotto», precisando anche che il termine di dieci anni decorrenti dal 2001 originariamente previsto dalla legge italiana era «eccessivo» e ricordando come in relazione a tale previsione la Commissione Europea avesse a suo tempo avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia.

essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

L'iter di questa norma è stato, a dir poco, travagliato: il testo ora vigente è infatti il frutto di ben cinque successivi interventi legislativi intervenuti dal 2001 ad oggi.

Prima del 2001 le opere del disegno industriale erano escluse dalla protezione di diritto d'autore perché il loro valore artistico era inscindibile dal carattere industriale del prodotto cui erano associate; infatti ai sensi dell'art. 2. n. 4 l.d.a. e sulla base del criterio della cosiddetta “scindibilità” la protezione d'autore era riservata alle opere dell'arte figurativa che possedessero “un valore estetico in sé, in assoluto”, che prescindesse dal prodotto cui fosse applicata⁴¹⁷.

Nel 2001, l'art. 22 del d. lgs. n. 95/2001, come si è detto, ha consentito nel nostro ordinamento l'accesso alla tutela di diritto d'autore a tutte le opere del disegno industriale che “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, eliminando il presupposto della cosiddetta “scindibilità”, presupposto che costituiva un evidente ostacolo alla protezione d'autore di queste creazioni, il cui valore artistico è “per natura” inscindibile dal carattere industriale del prodotto, essendo

⁴¹⁷ Così espressamente, interpretando questa norma nel testo vigente sino al 2001, Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 82 e ss.

il *proprium* del design quello di realizzare oggetti della vita quotidiana che siano dotati di valore artistico, ed introducendo il n. 10 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore.

Ancora nel 2001, con l'art. 25-bis del d.lgs n. 95/2001 (aggiunto dal d.lgs. n. 164/2001) è stata introdotta una norma transitoria, in virtù della quale: «Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione (...) non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio ».

Nel 2005 con l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale tale disposizione è confluita nell'art. 239.

Nel 2007, con l'art. 4 del decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, convertito dalla l. 6 aprile 2007, n.46, adottato a seguito della procedura d'infrazione comunitaria n. 2005/4088, è stato modificato il testo nella versione dell'art. 239 CPI che stabiliva che “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.

Nel 2009, con la l. 23 luglio 2009, n.99, entrata in vigore il 15 agosto 2009, modificava così il testo, stabilendo che “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda”.

Da tale successione di norme è derivato quindi che i diritti d'autore sulle opere del disegno industriale dotate dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico, che erano in pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001, sono stati dapprima riconosciuti senza limiti; successivamente hanno subito una limitazione della durata di dieci anni (nei confronti dei terzi che avevano intrapreso la fabbricazione o la commercializzazione anteriormente al 19 aprile 2001) ed in seguito, grazie al nuovo testo dell'art. 239 C.p.i., sono rimasti del tutto sforniti di tutela. In effetti l'interpretazione di questa disposizione che

la dottrina⁴¹⁸ ha ritenuto più ovvia, e che è stata anche seguita dalla giurisprudenza⁴¹⁹, è quella di escludere *tout court* dalla protezione le opere create anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001, che a quella data non fossero coperte dalla protezione come disegno o modello ornamentale (perché non registrate o perché oggetto di modelli scaduti).

Tale norma è stata fortemente criticata⁴²⁰ dalla dottrina maggioritaria (mentre solo un autore (Fittante) l'ha accolta con favore⁴²¹); criticata perché contraria alla Direttiva comunitaria sul *design* del 1998 e perché viziata di illegittimità costituzionale in quanto comporterebbe tra l'altro una discriminazione irragionevole e cioè una sorta di espropriazione senza indennizzo di diritti: diritti, che come ho detto, erano sorti ed entrati con la riforma del 2001 nel patrimonio dei rispettivi titolari che ora a posteriori ne vengono privati.

⁴¹⁸ Si vedano, tra gli altri, SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, p. 170 e ss.; SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 81 e ss.

⁴¹⁹ Si veda ad esempio Trib. La Spezia, ord. 6 luglio 2007, in *IDI*, 2007, 501 e ss., con nota di SANGIORGIO e MUSSO, secondo la quale in base al nuovo testo dell'art. 239 C.P.I. introdotto dal d.l. n. 10/2007 «non viene accordata protezione ai disegni e modelli industriali di cui all'art. 2, comma 1°, n. 10 l.d.a. ... che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001 erano divenuti di pubblico dominio». Nella specie, si trattava della cosiddetta «Panton Chair» disegnata da Werner Panton nel 1960.

⁴²⁰ Cfr. GALLI, *Segni distintivi industria culturale*, cit., in *AIDA* 2008, p. 356 e ss.; SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, cit. p. 173; SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, cit., 81 e ss.; e in GALLI, *Segni distintivi industria culturale*, cit., in *AIDA* 2007, p. 464 e ss.

⁴²¹ FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Milano, 2002. L'art. 239 C.p.i., nuovo testo, viene indicato come «una norma che finalmente conferisce alla materia una fisionomia giuridica perfettamente conforme a quanto a suo tempo richiesto dal Legislatore comunitario»; tale norma, infatti, riferisce «correttamente l'esenzione dall'applicazione della tutela autoristica a tutti i

Anche la giurisprudenza nazionale ha avuto modo di affrontare la questione e a tal proposito meritano di essere segnalate pronunce dei Tribunali di Monza e di Milano, che pur offrendo diverse soluzioni interpretative alla delicata questione, sono caratterizzate tutte dalla consapevolezza della contrarietà ai principi comunitari del testo dell'art. 239 CPI, nella sua formulazione del 2007 (testo che peraltro è stato parimenti criticato anche nella sua versione del 2009 per non aver risolto il contrasto con la dir. N. 98/71/CE e i problemi di incostituzionalità⁴²²). Più precisamente il Tribunale di Monza, con sentenza del 15 luglio 2008, ha ritenuto che per "*prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli*" si devono intendere unicamente quelli che erano già stati realizzati al momento dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 239 C.P.I., cosicché il senso della nuova norma sarebbe stato quello di abrogare il regime che consentiva ai preutenti di continuare a realizzare prodotti conformi alle opere protette per dieci anni, mantenendo la legittimità per i soli prodotti già realizzati prima dell'ultima modifica legislativa⁴²³.

prodotti realizzati in conformità a disegni e modelli che a quella data erano oppure erano divenuti di pubblico dominio e prevede che quell'esenzione sia sostanzialmente perpetua»

⁴²² Si veda GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, cit., p. 66 e ss. e in particolare p. 70.

⁴²³ Trib. Monza, 15 luglio 2008, Est. D'Aietti, ancora inedita, ma ampiamente commentata da DE SAPIA, *L'evoluzione della giurisprudenza sulla forma dei prodotti*, Relazione presentata al Convegno nazionale di Diritto Industriale «Forma, Design, Prodotti», tenutosi a Parma il 24 ottobre 2008, e accessibile dal sito Internet www.filodiritto.it.

Questa lettura della norma è quanto meno discutibile, perché si è detto che valorizza singoli elementi letterali di essa, prescindendo dal suo significato complessivo e dalla sua stessa *ratio*, che è chiaramente quella di valorizzare la circostanza che un determinato «*disegno o modello*» divenuto proteggibile anche come opera del diritto d'autore fosse in pubblico dominio nel momento dell'introduzione di quest'ultima tutela, per escludere che in tal caso fosse possibile far sorgere un'esclusiva su di esso.

Il Tribunale di Milano, che pure aveva in precedenza applicato la limitazione di cui al nuovo testo dell'art. 239 C.p.i. (sentenza 14 maggio 2008, n. 6248), con l'ordinanza cautelare del 20 giugno 2008, non reclamata, ha ritenuto innanzitutto sussistere «...perplexità con riferimento alla conformità dell'art. 239 al diritto comunitario, ha prospettato poi la diversa interpretazione, che si è commentato essere razionale ma non presente nella norma, secondo cui ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall'art. 239 – e quindi l'esclusione della tutela di diritto d'autore – soltanto alle fattispecie in cui non solo l'opera si trovasse in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2001, ma la stessa venisse già allora sfruttata da soggetti terzi⁴²⁴.

⁴²⁴ GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2008, p. 356 e ss.

Sempre il Tribunale di Milano, con un'altra ord. del 30 giugno 2008⁴²⁵, ha respinto l'istanza di dissequestro di prodotti conformi ad un'opera di *design* anteriore al 2001 realizzati da un soggetto che ne aveva intrapreso la produzione per la prima volta solo dopo l'introduzione della tutela di diritto d'autore su quest'opera, quindi successivamente all'aprile 2001, sulla base del rilievo di diritto intertemporale che i prodotti sequestrati erano stati realizzati prima della modifica dell'art. 239 C.P.I. operata nel 2007, cosicché rientravano *ratione temporis* nell'applicazione del regime previgente, in base al quale il produttore non poteva vantare alcuna franchigia dal diritto d'autore, di cui i suoi prodotti costituivano quindi violazione⁴²⁶.

Si segnala che proprio nel corso del predetto giudizio è intervenuta una tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese che realizzano e promuovono prodotti di *design*, (Assoluce), al fine di ottenere una rimessione alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione pregiudiziale degli artt. 17 e 19 della Direttiva del '98, con la quale

425 Est. Marangoni, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 414 ss., con nota di Alberto Bellan.

426 Trib. Milano, ord. 30 giugno 2008, Est. Marangoni, anch'essa inedita, ma a sua volta commentata nella richiamata Relazione di DESAPIA, *L'evoluzione della giurisprudenza sulla forma dei prodotti*, cit. Nella stessa causa in cui quest'ultima ordinanza è stata resa (sempre relativa alla lampada «Arco») sono state già precisate le conclusioni e depositati gli atti conclusivi delle parti e si attende quindi per l'inizio dell'anno prossimo una pronuncia sull'istanza di Assoluce (che vi è intervenuta) di rimessione della causa alla Corte Costituzionale, ovvero alla Corte di Giustizia C.E. per la richiesta di interpretazione pregiudiziale della Direttiva n. 98/71/C.E., in modo da ottenere

l'art. 239 è manifestamente in contrasto, in modo che possa essere affermata, in termini generali, la necessità della sua disapplicazione, appunto per contrasto con l'ordinamento comunitario; ovvero della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 10/2007, come convertito nella legge n. 46/2007, nella parte in cui ha introdotto il nuovo articolo dell'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale.

Si riteneva alquanto auspicabile un intervento chiarificatore sovranazionale o del legislatore italiano, intervento avvenuto appunto con il d.lgs. n. 131/2010, che ponesse fine alle persistenti incertezze⁴²⁷; in dottrina si era infatti osservato quanto mai fosse necessario non lasciarsi sfuggire la possibilità di modificare il testo della norma per evitare di "incoraggiare la produzione di copie di opere che saranno protette pienamente dal diritto d'autore negli altri Stati membri dell'Unione, con la conseguenza che l'esportazione di questi prodotti in questi stati potrà essere legittimamente bloccata dal titolare del diritto d'autore", e per evitare il permanere nel nostro ordinamento di una norma del tutto inadeguata ai fini della re-

una pronuncia che chiarisca la portata da assegnare alla nostra norma interna per renderla conforme al dettato del legislatore comunitario.

427 Quest'ultima considerazione è sostenuta in dottrina da molti autori ed anche dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale di Milano, dott. De Sapia, che così si è espresso in un suo recente articolo, DE SAPIA, *La tutela dell'Industrial Design realizzato in data anteriore al d. lgs. n. 95/2001*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 6, 581.

pressione della contraffazione⁴²⁸ e che esporrebbe nuovamente l'Italia ad una procedura d'infrazione.

Il nuovo art. 239 ora introdotto ha dunque riconosciuto in favore dei soggetti che operavano legittimamente prima dell'introduzione della protezione di diritto d'autore del design "artistico" un regime transitorio di durata consistente, ma comunque più limitata dei dieci anni inizialmente previsti, in base al quale resta lecita la commercializzazione (anche attuale) di tutti i prodotti-copia realizzati in Italia fino al 19 aprile 2006 e di quelli importati fino al 19 aprile 2001, mentre viene sancita l'illegittimità delle copie realizzate o importate successivamente a tali date, copie che sono quindi perseguibili a tutti gli effetti di legge come contraffazioni, come appunto era prescritto dalla Direttiva⁴²⁹.

⁴²⁸ SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, cit.

⁴²⁹ GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, cit., p. 57 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINO, *Le Confessioni*, Edizioni Paoline, Milano, 1953.
- ALBERTI LEON BATTISTA, *De re aedificatoria*, a cura di Orlandi e Portoghesi, Il Polifilo, Milano, 1966.
- AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981.
- AMMENDOLA, *Sui rapporti tra brevetto per invenzione e brevetto per modello d'utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, I, p. 195 e ss.
- ARGAN G.C., *L'arte moderna*, Sansoni, Firenze, 1989.
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.
- AULETTA, *Delle invenzioni industriali, dei modelli d'utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza. Artt. 2584- 2601*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, II ed. a cura di MANGINI, Bologna – Roma, 1973, p. 117 e ss.
- AUTERI, *Industrial design*, in *Dizionario del diritto privato* (a cura di CARNEVALI), Milano 1981, p. 565 e ss.
- AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998, p. 230 e ss.

AUTERI, *Tutela del design col diritto d'autore nelle proposte CE*, in *Dir. Ind.*, 1995, p. 975 e ss.

AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

AUTERI, GHIDINI, SPADA, *Industrial Design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, II, p. 272 e ss.

BACONE, *Opere filosofiche*, Laterza, Bari, 1965.

BEIER, *La tutela dei pezzi di ricambio nelle proposte per un diritto europeo dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, p. 505 e ss.

BENJAMIN W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino 1966.

BENUSSI, *Disegno e modello ornamentale in diritto comparato*.

BERGOMI, *Industrial design*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 966 e ss.

BODEI, *Le forme del bello*, Il Mulino, Bologna, 1995.

BOGNI, *La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, marzo 2007, p. 6 e ss.

BONASI BENUCCI, *Modello d'utilità*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. X, Torino, 1968, p. 815 e ss.

BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963.

BONELLI, *Industrial Design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. Aut.*, 2003, p. 497 e ss.

BONSIEPE, *Teoria e pratica del disegno industriale*, Feltrinelli, Milano 1975 e 1993.

BOUTET-DUNI, *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, diretta da Bigiavi, Torino, 1966, p. 236 e ss.

BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, in *Il Diritto Industriale*, n. 5/2007, p. 453 e ss.

BRUNELLI, *Commento al nuovo codice civile italiano, Il libro del lavoro*, Milano, 1943, p. 752 e ss.

BÜRDEK B.E., *Teoria del design. Procedimenti di problem-solving, metodi di pianificazione, processi di ristrutturazione*, Mursia, Milano 1977.

CASABURI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi; interferenze e parallelismi*, in *IDI*, 2003, 100 e ss..

CASELLI, *Il brevetto per modello d'utilità in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, I, p. 295 e ss.

CAVALIERI, *Sulla nozione di invenzione brevettabile*, in *Giur. it.*, 1958, I, 2, p. 477 e ss.

CHISUM D., *On patents*, New York- San Francisco.

CORNISH, *Intellectual property*, IV ed., London 1999.

CORRADO, *Le opere dell'ingegno – Le privative industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1961, pp. 50-52.

DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Dir. Aut.*, 2001, 334 e ss. e spec. alle pp. 339-340.

D'ANGELO-VELOTTI, *Il «non so che». Storia di una idea estetica*, Aesthetica, Palermo 1997.

DE FUSCO, *Storia del design*, Bari 1985.

DE SANCTIS, *Il carattere creativo dell'opera dell'ingegno*, Milano, 1971.

DE SANCTIS, *I disegni e modelli ornamentali dopo la Direttiva 98/71/CE*, in *AIDA*, 1999, 291 e ss.

DE SAPIA, *La tutela dell'Industrial Design realizzato in data anteriore al d. lgs. n. 95/2001*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 6, 581.

DE SAPIA, *L'evoluzione della giurisprudenza sulla forma dei prodotti*, Relazione presentata al Convegno nazionale di Diritto Industriale «Forma, Design, Prodotti», tenutosi a Parma il 24 ottobre 2008, e accessibile dal sito Internet www.filodiritto.it.

Design, tutele strette, in *Italia oggi*, 6 febbraio 2002, p. 12.

DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 64 e ss.

DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Comm. Schlesinger*, sub artt. 2584 – 2594, Milano, 2000, 232.

DI CATALDO, *Il problema della tutela giuridica dei pezzi di ricambio*, in *Europa e diritto privato*, 1998, p. 793.

DI CATALDO, *I segni distintivi*, II ed., Milano, 1994.

DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, II ed., Milano 1993.

DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Milano, 1979.

DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, Milano, 1983.

DI CATALDO, SARTI, SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 55 e ss.

DORFLES, *Il design: tanto arte quanto industria*, in *Design: né arte né industria*, Roma, 1982.

DORFLES, *Introduzione al disegno industriale*, Einaudi, Torino 1972.

FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Rescigno, Torino, 1983, p. 137 e ss.

FABIANI, *La protezione dell'arte applicata e dell'industrial design in Italia e in USA*, in *Dir. aut.*, 1986, p. 414 e ss.

FABIANI, *La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale*, in *Dir. aut.*, 2002, p. 205 e ss.

FELLNER, *Design protection in the UK, Copyright, Registered Designs, Unregistered Designs. What will they think of next?*, in *Disegno industriale e protezione europea*, Milano, 1989, p. 83 e ss.

FERRONI, *Profilo storico della letteratura italiana*, Einaudi Scuola, Milano, 1992.

FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Milano, 2002.

FITTANTE, FRANZOSI, SCUFFI, *Il codice della proprietà industriale: D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, 2005, 405.

FLORIDIA, *L'attuazione dei Trips: i brevetti*, in *Il dir. ind.*, 1995, p. 554 e ss.

FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli ed., Torino, 2001, p. 277 e ss.

FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà Industriale e concorrenza*, II ed., Torino, 2005.

FLORIDIA e LAMANDINI, *Privative industriali e artt. 30, 36 e 86 del Trattato: la Corte di giustizia può risolvere la vexata quaestio dei pezzi di ricambio*, in *Contratto e impresa Europa*, 1998, p. 128 e ss.

FRANCESCHELLI, *Arte applicata all'industria*, in *Studi in onore di Liebman*, Milano, 1976.

FRANCESCHELLI, *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizioni dominanti*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 176 e ss.

FRANZOSI, *Arte e diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, I, p. 285 e ss.

FRANZOSI, *Invenzione e modello di utilità. La Convenzione di Monaco comporta il rifiuto della distinzione qualitativa*.

FRANZOSI, *La nozione di modello d'utilità*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 427 e ss.

FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965.

FRASSI, *Imitazione servile e sistemi modulari*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 260 e ss.

FRASSI, *Nota di commento a Cass. 24 luglio 1996, n. 6644*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, p. 819.

FRASSI, *Registrazione come disegno o modello di parti di prodotti complessi e clausola di riparazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, p. 95 e ss.

FRELLO e MARCATTI (a cura di), *Parola di designer. Riflessioni, pensieri e opinioni dei protagonisti del progetto*, Editrice Abitare Segesta, Milano, 1994.

GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, pp. 1174 e ss.

GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, IPSOA Wolters Kluwer, 2010.

GALLI, *Il nuovo Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio market oriented*, in *Corriere Giuridico*, 2011, in corso di pubblicazione.

GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 883 e ss.

GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel "nuovo" Codice della Proprietà Industriale*, in *La revisione del Codice della Proprietà Industriale* a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2002, p. 315 e ss.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2003, p. 470 e ss.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, p. 480 e ss.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, p. 222 e ss.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2007, p. 464 e ss.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2008, p. 356 e ss.

GALLI-BOGNI, *I "nuovi" livelli di tutela della forma dei prodotti tra comunicazione e innovazione*, in *Riv. Ordine Consulenti*, n. 2/2008, p. 6 e ss.

GASPERONI, *Requisiti per il conseguimento del brevetto per modello di utilità e limiti della sfera di diversità e di indipendenza tra più modelli d'utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, II, p. 56 e ss.

GELATO, *Modello comunitario. Modello di fatto: nuovo strumento di tutela*, in *Contratto e impresa Europa*, 2002, p. 1273 e ss.

GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001.

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano 2001.

GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 73 e ss.

GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale- Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, Milano, 2006.

GIAMBROCONO-ANDREOLINI, *Brevetti e proprietà industriale*, Milano, 1987.

GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 174 e ss.

GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 268 e ss.

GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, p. 60 e ss.

GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948.

GRECO, *Invenzione e modello d'utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, p. 153 e ss.

GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da VASSALLI, Torino, 1968, p. 92 e ss.

GREFFI, *Généralités, Historique: J.-Cl. Marques-Dessins*, Fasc. 3100, 1994.

GUGLIELMETTI, *Invenzioni di prodotto, invenzioni di procedimento, modello di utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, p. 288 e ss.

GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982.

GUGLIELMETTI, *Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 5 e ss.

HOFFEMBERG-LAPIDUS, *La société du design*, Vendôme, 1977.

JANNONI SEBASTIANINI, *La tutela delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio*, Padova, 1936.

LALANNE-GOBET, *Dessins et modèles de l'entreprise*, Delmas, 1998.

"Libro Verde" della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali, in *Riv. dir. ind.*, 1991, I, p. 238 e ss.

MAGELLI, *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Il dir. ind.*, 1997, p. 563 e ss.

MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, in *Le Monografie di Contratto e Impresa* diretta da Francesco Galgano, Padova, 1998.

MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Milano 1976.

MARCHETTI, *Riflessioni sui rapporti tra disciplina concorrenziale contro la confondibilità e tutela brevettuale*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 753 e ss.

MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, 2007.

MERGES R.P., *Patent Law and Policy*, II ediz., Charlottesville 1997.

MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 952 e ss.

PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, p. 96 e ss.

PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1940, p. 18 e ss.

PLATONE, *Tutte le opere*, Sansoni, Firenze 1974.

RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *Il dir. ind.*, 1994, p. 92 e ss.

RAVÀ, *Diritto industriale*, vol. II, *Invenzioni e modelli industriali*, (a cura di FABIANI e SPADA), Torino, 1989.

RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999.

RICOLFI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli al vaglio della giurisprudenza*, in *Giur. It.*, 2002, p. 1662 e ss.

ROSSI, *Brevettabilità quali modelli ornamentali di parti di carrozzeria e discrezionalità del giudice*, in *Contratto e impresa Europa*, 1998, p. 71 e ss.

ROTONDI, *Diritto industriale*, V ed., Padova, 1942.

SANDRI, *L'utilizzatore informato nel design*, in *Dir. Ind.*, n. 5/2006, p. 413.

SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa/ Europa*, 1999, p. 751 e ss.

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

SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in AA.VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, (Atti del Convegno svoltosi a Milano il 16 e 17 giugno 2000), Milano, 2001, Giuffrè, p. 249 e ss.

SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, p. 170 e ss.

SCORDAMAGLIA, *Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in *Il Diritto Industriale*, 2008, 81 e ss.

SCORDAMAGLIA, *Il Libro Verde della Commissione CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, in *Foro It.*, 1994, IV, p. 350 e ss.

SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 121 e ss.

SENA, *Brevi note con una precisazione sulle massime*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 329 e ss.

SENA, *I diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali*, III ed., Milano, 1990.

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, III ed., Milano, 1998.

SENA, *Industrial design e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, p. 29 e ss.

SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, Fascicolo celebrativo del 50° anno, 2002, I, p. 577 e ss.

SENA, *Limiti concettuali fra invenzione e modello di utilità*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, II, p. 252 e ss.

SENA, *Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, p. 65 e ss.

SENA, *Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, p. 276 e ss.

SENOFONTE, *Dei detti memorabili di Socrate*, Bettoni, Milano, 1872.

SPOLIDORO, *Domanda alternativa di brevetto per invenzione e per modello d'utilità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 1086 e ss.

UBERTAZZI, in *Nuove leggi civili comm.*, 1988, p. 557 e ss.

VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, p. 319 e ss.

VANZETTI, *La nuova legge marchi: codice e commento alla riforma*, I, Milano, 1993.

VANZETTI, *Note su modelli di utilità e invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, p. 189.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, III ed., Milano, 2000.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, IV ed., Milano, 2003.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, V ed., Milano, 2005.

VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, II ed., Milano, 2001.

VIGNALE, *Sui pezzi di ricambio come parte autonomamente brevettabile*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, p. 3 e ss.

VITTA, *Il disegno delle cose. Storia degli oggetti e teoria del design*, Liguori, Napoli, 1996.

VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino, 2001.

WILDE, *House Decoration*, 1882, [trad. it. *L'arredamento della casa*, in *L'arredamento della casa e altre conferenze*, Mondadori, Milano, 1992].

WINGLER, *Il Bauhaus*, Feltrinelli, Milano, 1987.

ZORZI, *La tutelabilità della forma dei pezzi di ricambio*, in *Contratto e impresa*, 1994, p. 14 e ss.