

RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE

DIRETTA DA

GIUSEPPE SENA - VINCENZO FRANCESCHELLI

FONDATA DA

REMO FRANCESCHELLI

in questo numero:

Philipp Fabbio, *Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 - “Geburtstagszug”) e brevi note nel diritto italiano vigente*

Dario Scarpa, *Valore industriale dell’informazione societaria nel mercato*

Corte di Cassazione, Sezione prima, 21 novembre 2014, con nota di Francesca La Rocca, *Il contratto tra traduttore e editore: contratto di edizione?*

Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 luglio 2014; Tribunale di Milano, Sezione feriale, ordinanza 12 settembre 2014, con nota di Annalaura Avanzi, *Spunti sull’attualità dell’esclusiva legale conferita a Siae ex art. 180 l.d.a.*

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10 luglio 2014 (C-421/13), con nota di Elisabetta Berti Arnoaldi, *Concept store e marchio di impresa*



GIUFFRÈ EDITORE

2

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA

I. - Articoli - Saggi - Studi

PHILIPP FABBIO, <i>Contro una tutela autoriale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 - “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente.</i>	45
DARIO SCARPA, <i>Valore industriale dell’informazione societaria nel mercato</i>	71

PARTE SECONDA

I. - Giurisprudenza nazionale

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Prima, 21 novembre 2014	
Diritto d’autore - Traduzione - Contratto di edizione - Causa del contratto.	
Con nota di FRANCESCA LA ROCCA, <i>Il contratto tra traduttore e editore: contratto di edizione?</i>	109
I. TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 luglio 2014	
Diritto d’autore - Opera musicale - Autore - SIAE - Mandato esclusivo - Gestione dei diritti <i>ex art. 180 l.d.a.</i> - Altra <i>collecting society</i> estera operante in Italia - Gestione dei diritti di diffusione di musica d’ambiente <i>in store</i> - Violazione della riserva di esclusiva legale - Concorrenza sleale tra Autore e <i>collecting society</i> - Insussistenza.	
Diritto d’autore - Opera musicale - Autore - SIAE - Mandato esclusivo - Gestione dei diritti <i>ex art. 180 l.d.a.</i> - Altra <i>collecting society</i> estera operante in Italia - Gestione dei diritti di diffusione di musica d’ambiente <i>in store</i> - Liberalizzazione del settore della gestione collettiva - Normativa comunitaria - Monopolio nazionale - Ridimensionamento - <i>Fumus boni iuris e periculum in mora</i> - Insussistenza.	
II. TRIBUNALE DI MILANO, Sezione feriale, ordinanza 12 settembre 2014	
Diritto d’autore - Opera musicale - Autore - SIAE - Mandato esclusivo	

- Gestione dei diritti <i>ex art. 180 l.d.a.</i> - Altra <i>collecting society</i> estera operante in Italia - Gestione dei diritti di diffusione di musica d'ambiente <i>in store</i> - Violazione della riserva di esclusiva legale - Concorrenza sleale tra Autore e <i>collecting society</i> - Insussistenza. Diritto d'autore - Opera musicale - Autore - SIAE - Mandato esclusivo - Gestione dei diritti <i>ex art. 180 l.d.a.</i> - Altra <i>collecting society</i> estera operante in Italia - Gestione dei diritti di diffusione di musica d'ambiente <i>in store</i> - Violazione della riserva di esclusiva legale - Rischio di riduzione compensi per l'Autore - Danno <i>ex art. 2043 c.c.</i> - Insussistenza. Con nota di ANNALaura AVANZI, <i>Spunti sull'attualità dell'esclusiva legale conferita a SIAE ex art. 180 l.d.a.</i>	118
--	-----

II. - Giurisprudenza comunitaria e dell'Ufficio Europeo dei brevetti

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, 10 luglio 2014 (C-421/13) Direttiva 2008/95/CE - Artt. 2 e 3 - Segni idonei a costituire un marchio - Rappresentabilità grafica e capacità distintiva del c.d. <i>concept store</i> - Registrazione come marchio di servizio. Con nota di ELISABETTA BERTI ARNOALDI, <i>Concept store e marchio di impresa</i>	154
--	-----

PHILIPP FABBIO (*)

CONTRO UNA TUTELA AUTORIALE “*FACILE*”
DEL DESIGN. CONSIDERAZIONI A MARGINE
DI UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
TEDESCA (BUNDESGERICHTSHOF, SENT.
13 NOVEMBRE 2013 - “*GEBURTSTAGSZUG*”) E BREVI
NOTE SUL DIRITTO ITALIANO VIGENTE

SOMMARIO: 1. Una recente pronuncia della Cassazione tedesca sulla tutela autoriale del design e la sua rilevanza per il dibattito europeo. — 2. Gli argomenti della Cassazione tedesca a favore di un accesso “normale” del design alla tutela autoriale: la pretesa diversità di “natura” tra la privativa per disegno e modello e il diritto d’autore e il conseguente abbandono della *Stufentheorie*. — 3. Contro un accesso “facile” del design alla tutela di diritto d’autore. L’argomento sistematico: rischio di uno svuotamento pratico della privativa per disegno o modello e di un aggiramento di fatto della sua durata. — 4. L’argomento funzionale: innovazione estetica, evoluzione del gusto e accessibilità come fattori che definiscono l’interesse alla caduta in pubblico dominio del design. — 5. La prospettiva del diritto italiano vigente: interpretazione e concretizzazione del requisito del “*valore artistico*” ex art. 2, n. 10, l. aut. — 6. Contro una tutela “facile” della forma del prodotto come marchio. — 7. Conclusioni.

1. *Una recente pronuncia della Cassazione tedesca sulla tutela autoriale del design e la sua rilevanza per il dibattito europeo.*

I temi della tutela giuridica del design — in passato una Cenerentola della proprietà industriale — hanno conosciuto negli ultimi anni un’attenzione crescente, da parte dei legislatori, nella prassi applicativa e in letteratura ⁽¹⁾, in Europa come in altri importanti ordinamenti ⁽²⁾. Una questione dibattuta, di evidente interesse

(*) Professore Associato di Diritto Commerciale nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

(1) Cfr. M. LEHMANN, recensione a Ph. Fabbio, *Disegni e modelli*, Cedam, 2012, in *GRUR Int.*, 2013, 700 ss., 701.

(2) Negli Stati Uniti, la legislazione in materia di *design patents* è ormai risalente (le ultime modifiche datano agli anni ’50 del secolo scorso) e, fino a ieri, gli studi in materia erano poco sviluppati. In tempi recenti, l’interesse per l’istituto è notevolmente

pratico ma anche sistematico, è quella delle condizioni di accesso delle creazioni di design alla lunghissima tutela del diritto d'autore ⁽³⁾.

Una recente e attesa decisione della Cassazione tedesca ⁽⁴⁾ offre

creciuto, anche per effetto della cd. *smartphone war*, che ha visto contrapposte in numerose giurisdizioni Apple e Samsung. Di qui un dibattito *de iure condendo* piuttosto variegato (ma ignorato nella letteratura nostrana), sulle ragioni e sui limiti dell'istituto.

Per una ricostruzione storica della disciplina americana, con proposte di riforma legislativa, si segnala l'ampio ed equilibrato saggio di J.J. DU MONT - M. JANIS, *The Origins of American Design Patent Protection*, in *Indiana L. J.*, 2013, 837 ss.

Contributi sempre recenti e di taglio generale si possono trovare in: D.H. BREAN, *Enough is Enough: Time to Eliminate Design Patents and Rely on More Appropriate Copyright and Trademark Protection for Product Designs*, in *Texas Intell. Prop. L. J.*, 2008, 325 ss.; S. BURSTEIN, *Moving Beyond the Standard Criticism of Design Patents*, in *Stanford Tech. L. R.*, 2013, 305 ss.; M.P. McKENNA - K.J. STRANDBURG, *Progress and Competition in Design*, in *Stanford Tech. L. R.*, 2013, 1 ss.; S. MONSEAU, *The Challenges of Protecting Industrial Design in the Global Economy*, in *Texas Intell. Prop. L. J.*, 2012, 495 ss.; M. SUNDER, *Design Patents: A Law without Design*, in *UC Davis Legal Studies Research Paper Series*, 2014, Paper n. 380.

Della letteratura dei decenni precedenti meritano di essere richiamati, tra gli altri, gli interventi di H.J. REICHMAN, a partire da *Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976*, in *Duke L. J.*, 1983, 1143 ss.

(3) Per una diligente ricognizione del dibattito italiano meno recente, v. F. MORRI, *Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come disegni e modelli industriali: deve cambiare tutto, perché (quasi) nulla cambi?*, in questa *Rivista*, 2013, I, 177 ss.

(4) BGH, sent. 13 novembre 2013 - I ZR 143/12 - "Geburtstagszug", pubblicata tra l'altro in *GRUR*, 2014, 175 ss., *JZ*, 2014, 201 ss., *MMR*, 2014, 333 ss., *NJW*, 2014, 469 ss., *WRP*, 2014, 172 ss., *ZUM*, 2014, 225 ss. e, in traduzione inglese, in *IIC*, 2014, 831 ss.

Le massime recitano come segue.

1. "Per la tutela autoriale delle opere dell'arte applicata di cui all'art. 2, co. 1, n. 4, l. aut. non valgono in principio requisiti diversi da quelli valevoli per le opere dell'arte figurativa pura, della letteratura o della musica. Di conseguenza, è sufficiente che le stesse raggiungano un livello creativo, tale da far riconoscere una prestazione "artistica" [n.d.a.: virgolettato nell'originale] secondo la percezione degli ambienti interessati all'arte e aventi una certa familiarità con il pensiero artistico. Non è invece richiesto che le stesse superino nettamente la soglia della creatività ordinaria (riforma BGH, *GRUR* 1995, 581 ss. = *WRP*, 1995, 908 ss. - Silberdistel)."

2. "Nel valutare se un'opera dell'arte applicata raggiunga il livello creativo richiesto per la tutela autoriale, occorre tenere presente che l'effetto estetico della creazione può giustificare una tutela autoriale, solo se non è dovuta alla funzione del prodotto, ma è il risultato di una prestazione artistica. Inoltre, va considerato che ad un livello creativo modesto, ma pur sempre idoneo a giustificare una tutela autoriale, corrisponde un ambito di protezione dell'opera altrettanto limitato."

Sul rinvio si è pronunciata, pochi mesi dopo, OLG Schleswig, sent. 11 settembre 2014 - 6 U 74/10, in *GRUR-Prax*, 2014, 483 ss., con nota di D. THUM, *Anm. Zu OLG Schleswig: Keine Nachvergütung für Geburtstagszug und Geburtstagskarawane*. La Corte d'appello ha negato, nella specie, la necessaria creatività, avendo ritenuto che le differenze riscontrabili rispetto ad un'altra opera, anteriore, fossero modeste e legate a esigenze funzionali.

l'occasione per riflettere sul tema *de iure condendo*, ma anche con la consapevolezza che il dibattito tedesco in materia è destinato, con ogni probabilità, ad influenzare i futuri sviluppi del diritto europeo.

Con la sentenza “*Geburtstagszug*”, il *Bundesgerichtshof* ha abbandonato il suo tradizionale orientamento, che per la tutela autoriale delle opere dell'arte applicata richiedeva un apporto creativo superiore alla media (*herausragende Gestaltungshöhe*) ⁽⁵⁾; e ha stabilito che — in seguito all'attuazione, nel 2004, della direttiva disegni e modelli 98/71/CE — i soli requisiti di protezione da soddisfare sono oggi quelli generali, valevoli per qualsiasi opera dell'ingegno ⁽⁶⁾. Da più parti si ritiene che con ciò la tutela autoriale sia divenuta accessibile, nel diritto tedesco, alla cd. *kleine Münze* del design. Vale a dire, alle creazioni più semplici, non particolarmente pregiate od originali ⁽⁷⁾.

(5) Il precedente orientamento giurisprudenziale si riconduce, convenzionalmente, a BGH, sent. 22 giugno 1995 - I ZR 119/93 - “*Silberdistel*”, pubblicata tra l'altro in *GRUR*, 1995, 581 ss. e *WRP*, 1995, 908 ss. La tendenza verso un trattamento più severo dell'arte applicata è tuttavia riconoscibile già nella giurisprudenza di legittimità anteriore, anche del *Reichsgericht* (con il ricorso a formule sostanzialmente equivalenti, quali “*Überragen der Durchschnittsgestaltung*”, “*ästhetischen Überschuss*” e “*höheren Grad an ästhetischen Gehalt*”: v., per tutti, E.I. OBERGFELL, *Abschied von der “Silberdistel: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst*, in *GRUR*, 2014, 621 ss., 622 ss. (ed ivi rife. ult.).

(6) Tra i primi commenti: M. BARUDI, *Europäischer Werkbegriff und besondere Gestaltungshöhe. Eine Betrachtung des BGH-Urteils Geburtstagszug*, in *UFITA*, 2014, 49 ss.; W. BULLINGER, *ad art. 2*, in WANDTKE - BULLINGER, *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, 4^a ed., München, 2014, par. 96 ss.; N. DIETRICH - S. SZALAI, *Mit dem Geburtstagszug zum Urheberrechtsschutz - Das Urteil des BGH vom 13.11.2013 - I ZR 143/12 und seine Folgen*, in *DZWIR*, 2014, 158 ss.; R. HAHN - T. GLÜCKSTEIN, *Im neuen Licht - das Urheberrecht des Designers. Eine Auswahl von Rechtsfragen nach dem BGH-Urteil “Geburtstagszug”*, in *ZUM*, 2014, 380 ss.; T. HOEREN, *Anforderungen an Urheberrechtsschutz für Werke der angewandten Kunst - Geburtstagszug*, in *MMR*, 2014, 337 ss.; C. KLAUITTER, *Urberschutz für Designleistungen: Kehrtwende oder Randkorrektur?*, in *GRUR-Prax*, 2014, 30 ss.; M. LERACH, *Abkehr vom Erfordernis eines deutlichen Überragens der Durchschnittsgestaltung für Werke der Gebrauchskunst (“Geburtstagszug”)*, in *jurisPR-WettbR* 3/2014; E.I. OBERGFELL, *op. cit.*; K. RUNKEL, *Zu den Anforderungen an die Werkqualität bei angewandter Kunst*, in *MR-Int*, 2013, 82 s.; H. SCHACK, *Anmerkung zur Entscheidung des BGH - Urteil vom 13.11.2013 (I ZR 143/12). Zur Frage des Urheberrechtsschutzes von Werken der angewandten Kunst*, in *JZ*, 2014, 207 ss.; G. SCHULZE, *Gestaltungshöhe von Werken der angewandten Kunst - Geburtstagszug*, in *NJW*, 2014, 475 ss.; S. SZALAI, *Anmerkung zu BGH, Urteil vom 13. November 2013 - I ZR 143/12 - Geburtstagszug*, in *ZUM*, 2014, 231 ss.; J. STRAUB, *Urheberrechtsschutz bei Werken der angewandten Kunst*, in *GRUR-Prax*, 2014, 17 ss.; N. RAUER - D. ETTIG, *Urheberrechtsschutz für Werke angewandter Kunst - BGH gibt ständige Rechtsprechung auf*, in *WRP*, 2014, 135 ss.

Per il dibattito anteriore, U. KOSCHTIAL, *Zur Notwendigkeit der Absenkung der Gestaltungshöhe für Werke der angewandten Kunst im deutschen Urheberrecht*, in *GRUR*, 2004, 555 (con una rassegna ragionata degli argomenti a favore della soluzione fatta ora propria dal BGH).

(7) In questo senso, ed esprimendo un giudizio positivo, R. HAHN - T. GLÜCK-

Gli argomenti utilizzati dal *Bundesgerichtshof* nel suo *revirement* sono di sicuro interesse per il dibattito italiano ed europeo, considerato che un'armonizzazione comunitaria piena del diritto d'autore sul design manca, e che le soluzioni praticate a livello di Stati membri tuttora divergono.

La direttiva 98/71/CE, nell'armonizzare il diritto dei disegni e modelli, ha difatti sancito — come è noto — il principio del cumulo con il diritto d'autore. Ma, al contempo, ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di prevedere requisiti di accesso speciali. Di questa facoltà si è avvalso il legislatore italiano. Il quale, nell'abrogare il risalente criterio della scindibilità (art. 2, n. 5, l. aut., testo previg.), ha subordinato la tutela autoriale delle “*opere del disegno industriale*” al ricorrere di un “*valore artistico*” (art. 2, n. 10, l. aut.).

Secondo l'interpretazione ormai prevalente, il requisito del valore artistico comporta un innalzamento della soglia di accesso alla tutela, rispetto a quanto previsto per la generalità delle opere dell'ingegno; e comporta, più precisamente, che solo le creazioni di maggior pregio, quelle appartenenti alla cd. fascia alta del design, possano ambire alla più intensa protezione assicurata dal diritto d'autore⁽⁸⁾. Inteso in questo modo, il requisito in questione viene quindi a svolgere un ruolo analogo a quello che nel diritto tedesco era affidato, fino a ieri, alla *herausragende Gestaltungshöhe*⁽⁹⁾.

Altri ordinamenti, e in particolare — come è noto — quello francese⁽¹⁰⁾, si caratterizzano per il principio opposto, della cumulabilità piena delle due tutele (principio dell'*unité de l'art*). Dopo l'attuazione della direttiva 98/71/CE, questa impostazione ha trovato seguito pure in parte della dottrina italiana⁽¹¹⁾.

STEIN, *op. cit.*, 381; E.I. OBERGFELL, *op. cit.*, 626; G. SCHULZE, *Gestaltungshöhe*, cit., 475; K. RUNKEL, *op. cit.*, 77; e tendenzialmente anche N. RAUER - D. ETTIG, *op. cit.*, 135. Nello stesso senso, ma criticamente, T. HOEREN, *op. cit.*, 338; C. KLAWITTER, *op. cit.*, 30 ss.; S. SZALAI, *op. cit.*, 232 ss.

In generale sulla nozione di *kleine Münze* e sul ruolo della medesima nell'evoluzione del diritto d'autore tedesco, v. le relazioni di U. LOEWENHEIM, *Der Schutz der kleinen Münze im Urheberrecht*, in *GRUR*, 1987, 761 ss. e G. SCHULZE, *Der Schutz der kleinen Münze im Urheberrecht*, *ibid.*, 769 ss. alla *Jahrestagung* della *Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* del 1987.

(8) Sul punto sia consentito rinviare a PH. FABBIO, *Disegni e modelli*, in SCUFFI - FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, 387 ss., 524 ss., ed ivi riff. ult., e al par. 5 *infra*.

(9) PH. FABBIO, *Die Umsetzung der Richtlinie EG/98/71 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen in Italien*, in *GRUR Int.*, 2002, 914 ss., 915 s.

(10) D. COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 4^a ed., Economica, 2014, 160 ss.

A margine, può essere interessante segnalare che, in Francia, il principio dell'*unité de l'art* fa il paio con l'assimilazione dei designer agli autori, interpreti ed esecutori nel trattamento fiscale e previdenziale.

(11) S. GUIZZARDI, tra l'altro in *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'au-*

2. *Gli argomenti della Cassazione tedesca a favore di un accesso “normale” del design alla tutela autoriale: la pretesa diversità di “natura” tra la privativa per disegno e modello e il diritto d’autore e il conseguente abbandono della Stufentheorie.*

Gli argomenti del *Bundesgerichtshof* nella sentenza “*Geburtstagszug*” sono principalmente di ordine sistematico, e si legano alla riforma del diritto dei disegni e modelli del 2004, con la quale ha trovato attuazione, in Germania, la direttiva 98/71/CE. Il ragionamento seguito dalla Corte si può così riassumere.

La vecchia disciplina dei disegni e modelli ornamentali (*Geschmacksmusterrecht*) era tradizionalmente intesa come un diritto d’autore minore (*kleines Urheberrecht*), riservato alle creazioni di design, e avente come suo presupposto un contributo originale dell’autore (*Eigentümlichkeit*: art. 1, co. 2, *GeschmG*), da riscontrarsi rispetto all’insieme delle forme preesistenti ⁽¹²⁾. Di qui la tesi, per lungo tempo pacifica, secondo cui l’accesso alla tutela autoriale “maggiore”, cioè al diritto d’autore in senso proprio, dovesse essere fatto dipendere dal raggiungimento di una soglia di originalità più elevata, rispetto a quella richiesta per tutte le altre opere dell’ingegno (cd. *Stufentheorie*).

Con l’attuazione della direttiva 98/71/CE si sarebbe tuttavia introdotta nell’ordinamento tedesco — così il punto centrale del ragionamento — una privativa *sui generis*, qualitativamente diversa dal diritto d’autore, avente presupposti e finalità suoi propri.

La differente impostazione di fondo si desumerebbe già dall’intitolazione della legge (non più “*Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen*”, ma “*Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modelle*”, divenuta più di recente “*Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design*”) ⁽¹³⁾; ma, soprattutto, risulterebbe dal requisito del carattere individuale (*Eigenart*), introdotto dalla direttiva 98/71/CE. Il carattere individuale, infatti, implica una semplice diversità del modello rispetto a ciascuna creazione anteriore singolarmente considerata; e non anche — a differenza di

tore delle opere del design, in AA.VV., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 93 ss., 100 ss., nonché in *La protezione d’autore delle opere del disegno industriale quale incentivo all’innovazione*, *AIDA*, 2009, 520 ss., 522 s.

(12) Sull’abrogato requisito della *Eigentümlichkeit*, v. per tutti H. EICHMANN, *ad art. 2*, in EICHMANN - VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, 4^a ed., München, 2010, par. 18.

(13) In origine l’intitolazione era “*Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen*”; poi, a partire dal 2004, è divenuta “*Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen*”; dall’1 gennaio 2014 è “*Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design*”.

quanto avveniva in passato — un contributo originale rispetto ad uno stato dell'arte complessivo.

In ragione di questi cambiamenti, e considerato che la legge sul diritto d'autore di per sé non distingue tra generi, non sarebbe oggi più giustificato, secondo la Cassazione tedesca, prevedere per le opere di design, in via d'interpretazione, una soglia speciale, più elevata, per l'accesso alla tutela autoriale.

Esplicitamente la Corte poi nega, prendendo così posizione in un dibattito rimasto finora circoscritto tendenzialmente alla sola dottrina tedesca, che questa conclusione sia imposta dalle direttive comunitarie in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla pretesa esistenza nel diritto comunitario di una nozione unitaria di opera proteggibile ⁽¹⁴⁾; e ciò tanto più alla luce della speciale disciplina dettata dall'art. 17 direttiva 98/71/CE.

Infine, la Corte rileva, quasi a voler rassicurare, che: i) l'abbassamento della soglia di accesso alla tutela autoriale, conseguente all'abbandono del vecchio criterio della *herausragende Gestaltungshöhe*, non comporterebbe sempre e comunque una tutela autoriale delle opere dotate di carattere individuale ai sensi della normativa su disegni e modelli, trattandosi pur sempre di requisiti diversi; ii) pure nell'ipotesi in cui trovi in concreto applicazione la tutela autoriale, l'ampiezza di quest'ultima è comunque da determinarsi — secondo i principi generali — in funzione del minore o maggiore grado di originalità.

Sul piano della disciplina, la tutela autoriale comporta, nel diritto tedesco, una più intensa protezione degli interessi del designer e/o del suo avente causa, patrimoniali e morali ⁽¹⁵⁾. Sul versante patrimoniale, in particolare, vengono in rilievo la durata della protezione per settant'anni *p.m.a.* e il diritto del designer ad una congrua partecipazione al successo commerciale dell'opera, successivo alla cessione dei relativi diritti (artt. 32 e 32a l. aut. tedesca).

Dai primi commenti si direbbe che la sentenza sia stata per lo più accolta con favore. Pur senza contestarne direttamente il principio, diversi autori evidenziano tuttavia la necessità di evitare un'applicazione troppo larga del generale requisito di diritto d'au-

(14) Nel senso che il *Bundesgerichtshof* si sarebbe comunque avvicinato, di fatto facendo propria, alla nozione di opera proteggibile quale risulterebbe dalla più recente giurisprudenza comunitaria, M. LEISTNER, *Urheberrecht an der Schnittstelle zwischen Unionsrecht und nationalem Recht. Werkbegriff und Recht der öffentlichen Wiedergabe*, in *GRUR*, 2014, 1145 ss., *ivi* a p. 146-147. Similmente, T. HOEREN, *op. cit.*, 337. Ma la questione è posta anche da altri autori.

(15) Sui diritti morali del designer secondo la disciplina autoriale, diffusamente, R. HAHN - T. GLÜCKSTEIN, *op. cit.*, 382 ss.

tore della creatività ⁽¹⁶⁾; oppure sottolineano l'indicazione del BGH di tenere adeguatamente conto, nel giudizio sulla creatività dell'opera, della valenza anche funzionale del design ⁽¹⁷⁾; e si direbbe che in questo modo cerchino, più o meno consapevolmente, di leggere la sentenza "*Geburtstagszug*" in tendenziale continuità con il passato, risolvendo la novità in un diverso inquadramento dogmatico-formale privo di conseguenze pratiche significative ⁽¹⁸⁾.

Correzioni di rotta significative, ad ogni modo, non sembrano realisticamente immaginabili, per lo meno a breve, attese quelle che sono le dinamiche del diritto vivente in Germania. Considerando l'attivismo della dottrina tedesca in questo campo, c'è anzi da attendersi che la pronuncia del *Bundesgerichtshof* possa finire per condizionare lo stesso dibattito europeo.

3. *Contro un accesso "facile" del design alla tutela di diritto d'autore. L'argomento sistematico: rischio di uno svuotamento pratico della privativa per disegno o modello e di un aggiramento di fatto della sua durata.*

Né il ragionamento seguito né la soluzione adottata — ad avviso di chi scrive — meritano adesione, e ciò per ragioni sistematiche (ma di segno esattamente opposto a quelle addotte dal *Bundesgerichtshof*) e funzionali.

Dal punto di vista sistematico, sembra criticabile l'affermazione del *Bundesgerichtshof*, secondo cui un accesso indiscriminato alla tutela autoriale (*i.e.* alle medesime condizioni che valgono per la generalità delle opere dell'ingegno) non comporterebbe alcun rischio di svuotamento pratico della privativa per disegno o modello ⁽¹⁹⁾, e/o che di fatto se ne aggiri il limite di durata ⁽²⁰⁾.

Indubbiamente, tra la privativa per disegno o modello e il diritto d'autore sussistono notevoli differenze. In particolare: *i*) la disciplina dei disegni e modelli richiede, per l'accesso alla più lunga tutela fino a venticinque anni, la registrazione (mentre la tutela au-

(16) N. DIETRICH - S. SZALAI, *op. cit.*, 158; R. HAHN - T. GLÜCKSTEIN, *op. cit.*, 381; H. SCHACK, *op. cit.*, 207; S. SZALAI, *op. cit.*, 231; M. LERACH, *op. cit.*; contrario al nuovo indirizzo si direbbe W. BULLINGER, *op. cit.*, par. 97.

(17) G. SCHULZE, *Anmerkung*, cit., 475; S. SZALAI, *op. cit.*, 233.

(18) Cfr. M. LEISTNER, *op. cit.*, 1147, anch'egli fondamentalmente critico del nuovo indirizzo.

(19) Particolarmente critici sul punto, M. BARUDI, *op. cit.*, 68 e C. KLAUITTER, *op. cit.*, 31.

(20) Nella dottrina tedesca, di recente, A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht*, in *GRUR*, 2007, 731 ss., 733.

toriale sorge in principio per il mero fatto della creazione ⁽²¹⁾); *ii*) la verifica dei requisiti di proteggibilità come disegno o modello comporta un confronto uno a uno, con ogni singola anteriorità opposta (mentre nel diritto d'autore sembra doversi far capo, in principio, ad un complessivo stato dell'arte, risultante dall'insieme delle creazioni preesistenti); *iii*) i requisiti di protezione del disegno o modello sono relativizzati, dal punto di vista geografico, temporale e — almeno secondo un orientamento plausibile, ma non pacifico ⁽²²⁾ — anche merceologico (mentre nel diritto d'autore, s'insegna, la novità, per quanto modesta, dev'essere assoluta; e in questo può essere letta anche la specificazione, contenuta nell'art. 2, n. 10, l. aut., “*opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo*” ⁽²³⁾).

È però anche difficilmente contestabile che, nel diritto d'autore, l'asticella per l'accesso alla tutela si collochi ad un livello molto basso. In pratica, questa risulta essere talmente bassa che, quando è soddisfatto il “carattere individuale”, necessario per la tutela come disegno o modello, sussisterà di regola anche il carattere creativo richiesto dal diritto d'autore (ciò vale per il diritto italiano; ma si direbbe che — al di là delle formule verbali correntemente utilizzate per fissare i requisiti di accesso alla tutela — lo stesso valga anche per il diritto tedesco ⁽²⁴⁾).

Infine, la protezione assicurata dal diritto d'autore è — per l'aspetto veramente rilevante, cioè la durata dell'esclusiva — di gran lunga più vantaggiosa, risultando oltretutto legata alla durata, variabile, della vita dell'autore.

Quanto all'assenza di formalità costitutive, propria del diritto d'autore, è questo pur sempre un onere in meno per l'avente diritto. Mentre la certezza che può venire al titolare dalla registrazione come modello è relativa. Un sistema di protezione fondato sulla registrazione non esclude difatti l'esistenza di anteriorità invalidanti non registrate (al più può ridurre, in qualche misura, questo rischio); né impedisce ai terzi di contestare la titolarità e proteggibilità del modello registrato. Per contro, la prassi del diritto d'autore conosce modalità, che consentono all'autore di preconstituirsì la prova della paternità e della priorità temporale nella

(21) Cfr., da ultimo, Cass. 19 ottobre 2012, n. 18037, in *Foro it.*, 2012, I, c. 3301 ss. (la quale ha chiarito che l'esclusiva autoriale sorge anche in assenza di pubblicazione).

(22) Sul punto sia consentito rinviare a PH. FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 411 s.

(23) *Ibid.*, 524.

(24) Cfr. p.e. T. HOEREN, *op. cit.*, 338.

creazione, pur in assenza di un sistema legale di formalità costitutive.

Tenuto conto di tutto ciò, e considerando che l'oggetto della tutela (*i.e.* del diritto di utilizzazione esclusiva della creazione intellettuale) è in pratica il medesimo ⁽²⁵⁾, dovrebbe essere evidente che — al contrario di quanto argomenta la Cassazione tedesca — un accesso facile delle creazioni di design al diritto d'autore, non subordinato a requisiti o limitazioni ulteriori rispetto al semplice carattere creativo, finirebbe per sostanzialmente contraddire la previsione di una tutela dedicata come disegno o modello, soggetta all'onere della registrazione (almeno nel caso in cui si voglia beneficiare di una tutela che non sia quella ridotta, triennale, del disegno o modello di fatto) e, soprattutto, con limiti temporali assai più stringenti (non solo per quanto riguarda la durata complessiva, fino ad un massimo di venticinque anni, ma anche per ciò che concerne la necessità del rinnovo della registrazione allo scadere di ogni quinquennio).

All'atto pratico, non è detto che l'utilità di una registrazione come disegno o modello venga meno ⁽²⁶⁾. Anzi, il sistema di “doppia tutela” indirizzerà la prassi nel senso che la registrazione continuerà ad essere normalmente usata per la tutela dei disegni e modelli nuovi, con la possibilità che la tutela sia poi rafforzata con l'appello alla disciplina autoriale quando il disegno o modello avrà ottenuto successo e notorietà.

In ogni caso, un accesso “facile” alla tutela autoriale rappresenta pur sempre una contraddizione, rispetto alla previsione di una tutela *ad hoc* e, per aspetti di centrale importanza, più severa. In questa prospettiva, le ragioni di ordine sistematico addotte dal *Bundesgerichtshof* soffrono di un eccesso di astrazione ⁽²⁷⁾, rispetto al reale operare delle due discipline poste a confronto. Così come soffre di eccessiva astrazione la tesi, sostenuta da qualche autore ⁽²⁸⁾ (ma giustamente rigettata dalla Corte Costituzionale tede-

(25) A questo proposito non varrebbe peraltro opporre la tesi tradizionale, secondo cui il diritto d'autore protegge soltanto la configurazione formale della creazione intellettuale. Può facilmente obiettarsi, infatti, che in questa materia forma e sostanza coincidono (per un accenno alla questione, v. P. AUTERI, *Diritto ed economia: l'analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale*, Università di Pavia - Facoltà di Economia, Quaderno di ricerca n. 3, feb. 2005, 45).

(26) E. I. OBERGFELL, *op. cit.*, 627; N. RAUER - D. ETTIG, *op. cit.*, 140.

(27) In una prospettiva analoga, scrive H. SCHACK, *op. cit.*, 208 che non di una questione di logica (“*keine Frage der Logik*”) si tratta, e che proprio l'esistenza di una tutela dedicata dovrebbe portare alla soluzione opposta. Similmente, C. KLAWITTER, *op. cit.*, 31 s.

(28) S. SZALAI, *op. cit.*, 234.

sca ⁽²⁹⁾), secondo cui il requisito giurisprudenziale, ora abbandonato, della *herausragende Gestaltungshöhe* avrebbe dato luogo ad una discriminazione addirittura contraria al principio costituzionale di uguaglianza ⁽³⁰⁾.

4. *L'argomento funzionale: innovazione estetica, evoluzione del gusto e accessibilità come fattori che definiscono l'interesse alla caduta in pubblico dominio del design.*

Al di là dell'argomento sistematico, un accesso "facile" alla tutela di diritto d'autore (e, non fosse per il principio del cumulo ormai positivamente sancito dal diritto comunitario, forse la stessa possibilità di una tutela di diritto d'autore) appare però inopportuno anche e soprattutto in considerazione degli interessi tipicamente coinvolti.

Un'esclusiva sul design potrà anche non avere la stessa portata monopolistica di una privativa tecnica (l'evoluzione estetica è difatti meno lineare e in genere più libera, e nel senso comune il design soddisfa bisogni meno immediati); ma riguarda pur sempre l'aspetto di oggetti d'uso prodotti in serie. Essa si presta quindi ad interferire con le attività di produzione industriale e connesse, più di quanto verosimilmente avvenga per i contenuti tradizionalmente protetti dal diritto d'autore (rispetto ai quali l'oggetto materiale si riduce a mero supporto, necessario per rendere possibile la fruizione e la diffusione dei contenuti, che sono protetti nella loro portata conoscitiva).

Questa incidenza sulle attività di produzione industriale è una delle principali ragioni, che tradizionalmente, ma anche e soprattutto in un'ottica funzionale, giustificano: per un verso, la previsione di una privativa dedicata, soggetta a formalità costitutive e dalla durata relativamente breve (per lo meno se paragonata a quella del diritto d'autore); per altro verso, l'esclusione o per lo meno una forte limitazione, in diversi ordinamenti giuridici, nell'accesso alla tutela autoriale ⁽³¹⁾.

(29) BverfG, 26 gennaio 2005 - 1 BvR 1571/02 - "*Laufendes Auge*", pubblicata, tra l'altro, in *GRUR*, 2005, 410 ss. e *ZUM*, 2005, 387 ss.

(30) In Italia, la tesi secondo cui la subordinazione della tutela autoriale ad un particolare merito estetico potrebbe essere in violazione dell'art. 3 Cost. si trova accennata in G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2^a ed., Milano, 2008, 189. Ma nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, Trib. Bologna, ord. 8 settembre 2005, n. 1267, in *AIDA*, 2009, 476 ss.

(31) In prossimità dell'adozione della direttiva 98/71/CE, si sono espressi contro una tutela autoriale indiscriminata del design, ribadendo il tradizionale argomento dell'eccessiva interferenza con le attività di produzione industriale, in particolare V. DI

Tuttavia, se si esamina il dibattito corrente più da vicino, l'impressione è che l'analisi delle dinamiche economiche, che caratterizzano l'innovazione estetica applicata alla produzione industriale, e quindi la ricostruzione degli interessi, che si appuntano sulla caduta in pubblico dominio delle creazioni di design, abbia ancora bisogno di essere approfondita.

Ciò vale anzitutto per la letteratura economica ⁽³²⁾. Vale a maggior ragione per quella giuridica. Soprattutto in Europa si avverte oggi la mancanza — probabilmente in seguito all'adozione della direttiva 98/71/CE e del regolamento 6/2002/CE, e per la preesistenza a livello di Stati membri di una tradizione normativa consolidata — di una corrispondente riflessione ⁽³³⁾.

CATALDO - D. SARTI - M.S. SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in questa *Rivista*, 1993, I, 49 ss., 54 ss. e P. AUTERI, *La tutela del design col diritto d'autore nelle proposte CE*, in *Dir. ind.*, 1995, 975 ss., 978 ss.

(32) La letteratura economica sulle dinamiche dell'innovazione nel campo del design appare di gran lunga meno sviluppata di quella in materia di innovazione tecnica (cfr. T. SCHWEISFURTH - F. TIETZE - C. HERSTATT, *Exploring the coevolution of design and technology*, in *18th International Product Development Management Conference*, Delft, 2011, Working Paper n. 62, par. 2). Colpiscono tuttavia anche in quest'ambito i tentativi relativamente numerosi di una formalizzazione matematica spinta (ad es. dei cicli della moda nel vestire). Si è plausibilmente ipotizzato che il limitato interesse, che gli economisti (almeno quelli ortodossi) avrebbero finora dimostrato per questo tipo di fenomeni, si debba anche al carattere "irrazionale" che il senso comune attribuisce alle decisioni dei consumatori in quest'ambito (cfr. L. ANDREOZZI - M. BIANCHI, *Fashion: Why People Like It and Theorists Do Not*, in *Advances in Austrian Economics*, n. 10, 2007, 209 ss.).

La conseguenza, ad ogni modo, è che le trattazioni giuridiche si devono per lo più affidare, nella ricostruzione del fenomeno economico, a intuizioni personali, considerazioni di buon senso e dati di comune esperienza, oltre a trattazioni non economiche (di teoria e storia del design, sociologiche, filosofiche...), con il rischio a tratti di una semplificazione eccessiva del dibattito, come anche di una convivenza poco riflettuta di assunti "di vertice" tra loro contrastanti (si pensi, nel dibattito nostrano, all'opinione ripetutamente espressa da G. SENA, da ultimo in *Prefazione* a PETRAZ (a cura di), *La protezione della forma*, Milano, 2007, VII ss., X, secondo cui nessun effetto di limitazione della concorrenza potrebbe realisticamente venire da una privativa sul design al di là di eventuali condizionamenti funzionali, infinite essendo in astratto le possibili configurazioni del prodotto dal punto di vista estetico).

(33) Riflessioni giuridiche più attente alle dinamiche economiche, che caratterizzano l'innovazione nel campo del design, si rinvencono nella letteratura statunitense recente, anche se poi la riflessione sul dato reale non necessariamente si traduce in proposte operative convincenti o praticamente significative.

In particolare per il settore della moda (ad oggi quello più studiato, anche in ragione della specificità del contesto normativo), si vedano le analisi e le proposte p.e. di J. M. BARNETT - G. GROLLEAU - S. EL HARBI, *The Fashion Lottery: Cooperative Innovation in Stochastic Markets*, in *J. of Legal Studies*, 2010, 159 ss. (con la tesi secondo cui una tutela debole contro l'imitazione, unita ad una protezione forte del marchio, funzionerebbe come assicurazione collettiva, contro i rischi derivanti dalla stagionalità delle collezioni e dalla volatilità delle mode: argomento interessante, e che trova dei paralleli nell'attuale discussione sui limiti del brevetto per invenzione, ma che — al di là

In altri termini, la questione “di vertice” delle ragioni, che giustificano una tutela dedicata e in particolare la privativa per disegno o modello nella sua configurazione attuale, non si direbbe più di tanto avvertita; e, quando affiora, il tema tende comunque a rimanere sullo sfondo nella trattazione di questioni specifiche (come p.e. la questione se gli standard estetici correnti debbano considerarsi un fattore idoneo a restringere il “*margin di libertà*” del designer ⁽³⁴⁾; oppure se, nell’accertamento della proteggibilità, debba aversi riguardo ad anteriorità appartenenti a settori merceologici diversi ⁽³⁵⁾; ecc.).

Certo non occorrono grandi analisi per rendersi conto che il successo commerciale di un prodotto può dipendere, e in alcuni settori e in certi casi anzi dipende in misura notevole, dal suo aspetto, senza che si tratti per forza di un oggetto di quelli che comunemente si definiscono “di design” (cioè riconoscibili e apprezzati

del merito intrinseco — non appare da solo decisivo, ma andrebbe inserito in una valutazione d'insieme di pro e contro); oppure di A.M. LANDERS, *The Anti-Economy of Fashion: An Openwork Approach to Intellectual Property Protection*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, 2013, 427 ss. (dove l'a. evidenzia bene le ragioni che depongono a favore di una tutela delle produzioni del settore tramite esclusiva; ma, al tempo stesso, si esprime a favore di una tutela debole, tra l'altro perché la creatività dello stilista sarebbe fortemente debitrice di stimoli estetici provenienti dall'esterno — ma chi non è debitore di stimoli e influenze esterni?; come anche in ragione del fatto che l'impegno dello stilista sarebbe rivolto, almeno in parte o in certi momenti, a costruire una reputazione artistica e, più in generale, a creare un “*capitale simbolico, sociale e culturale*”, con creazioni d'avanguardia non destinate a generare profitto immediato. La notazione è interessante, là dove evidenzia motivazioni nel processo creativo, che la teoria della proprietà intellettuale tende a trascurare. L'argomento, tuttavia, varrebbe solo per alcuni stilisti e per alcune creazioni, e non in generale). Oppure si veda, ancora, l'articolato scambio di opinioni, con un'attenta ricostruzione delle dinamiche sociali ed economiche della moda dal punto di vista del consumatore (diviso tra il desiderio di esprimere la propria individualità e quello di uniformarsi al gruppo), tra C. SCOTT HEMPHILL - J. SUK, *The Law, Culture and Economics of Fashion*, in *Stanford L. R.*, 2009, 1147 ss. (a favore di una tutela di breve durata e con un ambito di protezione tendenzialmente circoscritto) e K. RAUSTALIA - C. SPRIGMAN, *The Piracy Paradox Revisited*, in *Stanford L. R.*, 2009, 1201 ss. (questi ultimi contrari *tout court* ad una tutela delle creazioni della moda mediante privativa, in base all'argomento che la “pirateria” contribuirebbe a diffondere l'innovazione e all'affermazione di standard estetici sempre nuovi, fungendo da potente stimolo al ricambio dei prodotti e quindi ai consumi, tanto più in assenza di innovazioni significative sul versante funzionale).

Nell'insieme sembra ad ogni modo emergere, in questo dibattito, una propensione abbastanza condivisa per la tutela delle creazioni della moda mediante privativa, ma una tutela debole o comunque limitata. In questo l'idea di fondo si direbbe simile a quella che ha ispirato il legislatore comunitario, quando ha introdotto il modello non registrato. Istituto concepito dichiaratamente (anche se molto probabilmente senza il supporto di una riflessione approfondita, come quella che caratterizza il dibattito statunitense più recente) per settori, in particolare quello della moda, caratterizzati da un tasso di innovazione elevato e da una vita commerciale del prodotto per lo più breve.

(34) Sul punto, PH. FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 423 (ed ivi rife. ult.).

(35) *Ibid.*, 411 s. (ed ivi rife. ult.).

come il risultato di una ricerca estetica mirata e professionale). Così come, d'altra parte, è (o dovrebbe essere) noto che le relative scelte sono compiute da designer e produttori (o distributori), che investono risorse anche ingenti ⁽³⁶⁾, e quindi assumono rischi corrispondenti, a partire dall'eventualità che la scelta fatta non incontri il gusto del pubblico.

Gli stessi rischi non sono invece sopportati dall'imitatore, per quanto poi questo non possa avvantaggiarsi del primato dell'"originale", e magari scelga consapevolmente di affidarsi a leve diverse da quelle utilizzate dal primo arrivato (p.e. con una diversa combinazione di qualità e prezzo, una diversa immagine commerciale ecc.). In molti settori, poi, la facilità di imitazione in termini di tempi e costi è grande, per via delle tecniche di produzione, della possibilità di delocalizzare, ecc. Di qui l'idea generalmente (ma non unanimemente) accettata che anche per l'innovazione estetica applicata ad oggetti d'uso debba aversi una qualche forma di protezione tramite esclusiva ⁽³⁷⁾. Idea che, in Europa e in molti altri Paesi, si traduceva nell'istituto del disegno o modello "ornamentale".

Ciò posto, sarebbe sbagliato però pensare che l'interesse del designer, che con le sue conoscenze e abilità contribuisce a creare

(36) Sulla funzione del disegno o modello di incentivo all'innovazione e agli investimenti imprenditoriali, si vedano a livello di indicazioni normative generali il cons. n. 7 del reg. CE 06/02, e Corte Giust. UE, 2 luglio 2009, C-32/08 - *FEIA/Cul de Sac*, par. 78.

(37) Ma in senso contrario v. p.e. l'analisi svolta per il settore della moda in K. RAUSTIALA - C. SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, in *Vanderbilt L. R.*, 2006, 1687 ss., 1732, sullo sfondo di una più generale ed invero interessante suggestione metodologica, per cui il diritto e la politica della proprietà intellettuale potrebbero trarre beneficio da un'analisi del funzionamento reale dei settori che non godono attualmente di alcuna protezione.

Questo approccio metodologico — di per sé sensato e utile per quanto riguarda la scelta, in generale, di affidarsi all'osservazione empirica e storica dello sviluppo tecnico e artistico (piuttosto che ad una astratta analisi di *law & economics* "ortodossa": per un esempio di quest'ultimo tipo di analisi, M. BISGES, *Ökonomische Analyse des Urheberrechts*, in *ZUM*, 2014, 930 ss.) — caratterizza anche il noto libro-pamphlet di M. BOLDRIN - D.K. LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, Bari, 2012.

La proposta abolizionista dei due autori si direbbe tuttavia viziata, al fondo, da un marcato pregiudizio ideologico (in senso iperliberista); e lascia a più riprese perplessi, quando non interdetti, per la scelta degli aneddoti e dei settori assunti a riferimento e l'interpretazione che si pretende di poterne dare (così, p.e., l'idea che l'industria pornografica degli ultimi anni, nella quale non troverebbe di fatto applicazione la protezione del diritto d'autore, e che viene rappresentata dagli aa. come un'"attività lavorativa quasi a domicilio, con molti piccoli produttori che competono tra loro" a p. 49, "in cui le "stelle" (siano attrici, attori o registi) guadagnano bene ma sono lontani dall'accumulare le fortune favolose dei loro corrispettivi monopolistici" a p. 50, possa senz'altro fornire un praticabile ed efficiente modello economico per l'intera industria cinematografica).

l'aspetto del prodotto, e quello dell'impresa, che dedica risorse allo sviluppo di un aspetto attraente per i propri prodotti, o semplicemente si prende il rischio di proporre al mercato scelte estetiche innovative, siano così meritevoli di tutela, da giustificare il riconoscimento generalizzato, in aggiunta alla privativa *ad hoc* del disegno o modello, di una tutela più intensa, specie sotto il profilo della durata, come quella assicurata dal diritto d'autore.

Dietro al movimento favorevole ad una generalizzata tutela autoriale del design vi sono probabilmente una sottovalutazione dell'effetto restrittivo della concorrenza che ne può derivare, sul discutibile presupposto che l'estetica anche applicata sarebbe il regno della fantasia e del capriccio⁽³⁸⁾; e/o una concezione d'ispirazione giusnaturalistica che nel diritto d'autore, e più in generale nella proprietà intellettuale, vede un "naturale" strumento di appropriazione, da parte dell'autore, dei frutti del suo lavoro (intellettuale). A questo si deve verosimilmente aggiungere, da un certo momento in poi, la teorizzazione e la percezione sociale del design come moderna forma d'arte, accostabile alle arti figurative "gratuite", pittura, scultura ecc., e del designer (non più come artigiano, magari di grande talento, o come decoratore, ma) come moderno artista.

Tutto ciò ha portato a perdere di vista che, in realtà, *un interesse alla caduta in pubblico dominio sussiste anche per le creazioni di design (non solo perché lo dice il legislatore, nel momento in cui stabilisce una durata massima della protezione); e che si tratta di un interesse economico, culturale e sociale, legato alle specifiche dinamiche, proprie dell'innovazione imprenditoriale e dell'evoluzione del gusto in questo settore.* Di seguito si cercheranno di fissare, in prima approssimazione, i passaggi principali del relativo ragionamento.

i) Anzitutto, si dovrebbe poter assumere, pure nei settori in cui l'aspetto del prodotto conta, che solo una parte delle imprese punti in misura significativa sull'innovazione e sulla cura del design; mentre molte altre, probabilmente la maggior parte, si limitano a riprendere stili e modelli già esistenti, apportando al più variazioni minimali. In altri termini, è facile riscontrare la coesistenza di imprese che, sul versante della ricerca e dell'innovazione estetica, procedono a velocità fondamentalmente diverse.

Pensare o addirittura pretendere che tutte le imprese produttrici competano tra loro in una continua e intensa ricerca e speri-

(38) G. BONELLI, *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, 507 ss., 512; S. GUIZZARDI, da ultimo in *Repetita iuvant? Il regime transitorio del design cambia ancora*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 175 ss., 185; G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in questa *Rivista*, 2002, I, 577 ss., 588.

mentazione di design altamente innovativo sarebbe poco realistico e comunque eccessivo sul piano dell'utilità sociale. Pure imprese che in questo campo non innovano contribuiscono al sistema economico; e soprattutto anch'esse possono contribuire a soddisfare un certo tipo di domanda, diverso da quello cui si rivolge la casa di moda *haute couture* e simili.

In questa prospettiva, l'idea che l'assenza di una protezione autoriale (quando comunque è disponibile la privativa, più breve, ma pur sempre venticinquennale, come disegno o modello) incoraggerebbe le imprese a "prendere la scorciatoia", con ripercussioni sulla capacità di innovare dell'intero mercato ⁽³⁹⁾, appare molto astratta.

A livello empirico, una conferma di ciò potrebbe venire proprio dalla storia (di certo brillante) del design italiano, e quindi di un Paese in cui per lungo tempo l'arte applicata è stata in sostanza esclusa dal diritto d'autore, e dal confronto con la vicina Francia, esempio *par excellence* per quel che riguarda il principio dell'unità dell'arte ⁽⁴⁰⁾.

ii) D'altra parte, molti sono anche i consumatori, forse la maggioranza, che tendono verso scelte di gusto conformiste, meno impegnative e rischiose, preferendo un prodotto esteticamente non troppo innovativo, ma anzi consueto, a fronte di livelli di prezzo e qualità variabili, spesso non di punta.

In questo senso, una caduta in pubblico dominio in seguito alla scadenza (non particolarmente rapida) della privativa per disegno o modello può quindi contribuire alla capacità del sistema economico di soddisfare una domanda differenziata e comunque più ampia.

iii) In ogni caso, la scelta del consumatore tra l'imitazione (lecita) del secondo arrivato e la produzione "originale" o "autentica" del primo innovatore — assumendo che una tale scelta sia in concreto disponibile — dipenderà di regola da una varietà di fattori, ciascuno con un peso relativo variabile: prezzo, qualità, *brand*, modalità di vendita, "originalità" o "autenticità", fidelizzazione ecc.

Punto cruciale è solo che sia prevenuto il rischio di confondibilità e di associazione fra il prodotto "originale" e quello "imitato"; e tale finalità è notoriamente realizzabile con un'adeguata applica-

(39) In Italia, la tesi si trova argomentata da S. GUIZZARDI, da ultimo in *Repetita iuvant?*, cit., 183 e 185, e prima ancora da G. SENA, *La diversa funzione*, cit., p. 590.

(40) Ricavo questa notazione da J. H. REICHMAN, *Of Green Tulips and Legal Kudu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation*, in *Vanderbilt L. R.*, 2000, 1744 ss., 1753.

zione delle norme generali sulla concorrenza sleale, impostando sui principi di correttezza professionale un obbligo di chiara indicazione dei segni distintivi dell'imitatore, atti ad evitare ogni confusione fra il prodotto di questo e quello "originale" ⁽⁴¹⁾.

In altri termini, la disponibilità di imitazioni lecite, specie se il primo innovatore ha già potuto godere per un certo tempo di una posizione di unicità sul mercato, di per sé non comporta che il consumatore si orienterà necessariamente verso il prodotto dei secondi arrivati. L'assenza di alternative, per contro, non comporta che il consumatore acquisterebbe per forza l'unico prodotto disponibile con quel dato design.

iv) Ancora, una caduta in pubblico dominio relativamente rapida può favorire la diffusione dell'innovazione estetica e, con essa, l'evoluzione del gusto, che comunque non è un fenomeno lineare.

Liquidare come frivolo o secondario questo interesse significherebbe sottovalutare l'importanza che riveste per l'essere umano il poter vivere in un ambiente esteticamente gradevole (e come tale socialmente riconosciuto); e significherebbe altresì ignorare le implicazioni sociali dei fenomeni di diffusione del design (dimensione che è efficacemente colta, p.e., dalle espressioni "design di massa" o "design democratico").

v) Infine, non va trascurato che per molti prodotti, passato un certo tempo, a volte solo pochi anni, neppure ha più senso porsi il problema della caduta in pubblico dominio del relativo design, perché nel frattempo quel tipo di prodotto è stato sostituito da altri, dalla forma completamente diversa. In altri termini, con una tutela più breve è più facile che sussista ancora, alla scadenza della privativa, un interesse effettivo alla caduta in pubblico dominio.

vi) Alla luce delle considerazioni che precedono, dovrebbe essere chiaro che, nella scelta tra una tutela che nel caso del disegno o modello europeo raggiunge al massimo venticinque anni (comunque non pochi) e un'altra, quella autoriale, di durata ultrasettantennale, la preferenza va data a quella più breve.

Di contro, la suggestione esercitata da una certa cultura del design (concepito non più come semplice decorazione o abbellimento, ma come attività di creazione artistica), una visione personalistica del diritto d'autore (che si direbbe essere a tutt'oggi fortemente presente nel diritto vivente tedesco, pur con tutto il suo elaborato apparato di regole e costruzioni concettuali) e l'erronea sottovalu-

(41) M. LIBERTINI - A. GENOVESE, *Della disciplina della concorrenza e dei consorzi. Artt. 2595-2601*, in *Delle Società. Dell'azienda. Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2014, 433 ss., 542 s.

tazione dei possibili effetti restrittivi della concorrenza, che possono derivare da una tutela autoriale applicata al design, portano a considerare quest'ultima come naturale e anzi doverosa.

vii) C'è poi un'incongruenza ulteriore nell'attuale tutela autoriale del design, per quanto non specificamente legata alle dinamiche dell'innovazione estetica e dell'evoluzione del gusto. Essa deriva dalla circostanza che la durata effettiva della protezione è del tutto variabile, in funzione della vita più o meno lunga del designer (o, quando i designer sono più d'uno, addirittura dell'ultimo superstite).

Solo in una tradizionale concezione personalistica del diritto d'autore (per cui questo serve a consentire all'autore l'appropriazione dei frutti del proprio lavoro e, dopo la morte, la trasmissione di tale proprietà agli eredi), si giustifica però una durata della protezione legata alla vita del compositore, dello scrittore, del designer ecc. Ma, come si è di recente evidenziato, questa concezione personalistica, pure fortemente presente nell'attuale dibattito, è ideologica, e andrebbe oggi superata a favore di un'impostazione più funzionale e aderente alla realtà, in cui il diritto d'autore serve piuttosto a proteggere gli investimenti dell'industria culturale ⁽⁴²⁾.

In altri termini, legare la tutela del design, autoriale o meno, alla vita del suo creatore non si direbbe troppo diverso dal far dipendere, in ipotesi, la durata del brevetto d'invenzione dalla vita dell'inventore o, nel caso di ricerca organizzata, dell'ultimo superstite del *team* di ricerca.

viii) Un tradizionale argomento contro la tutela autoriale del design è nell'incertezza, che deriverebbe dall'assenza di formalità costitutive. Incertezza che risulterebbe particolarmente problematica nel settore dell'estetica applicata alla produzione industriale. L'argomento non è infondato, ma, per quello che è l'attuale quadro normativo, non va neppure sopravvalutato.

Nell'accertamento della nullità (o della non proteggibilità) del disegno o modello sono difatti opponibili anteriorità registrate e non. La stessa privativa comunitaria per disegno e modello può essere con o senza registrazione (per quanto, in questo caso, con una protezione di gran lunga più breve: a riprova del fatto che, anche nella valutazione del legislatore, la registrazione costituisce un fattore di utile certezza). Internet ha poi enormemente accresciuto la possibilità di reperire informazioni su ciò che è stato creato, esposto e commercializzato fino a un dato momento (al punto che, nella

(42) M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2014, 299 ss.

prassi del contenzioso, la ricerca di anteriorità invalidanti si lascia spesso condurre in modo più fruttuoso attraverso la navigazione “generica”, che non tramite la consultazione delle banche-dati degli uffici brevetti).

È vero quindi che la configurazione del disegno o modello come privativa formale dovrebbe portare con sé maggiore certezza. Ma questa maggiore certezza è tutto sommato relativa. Al più, l'argomento potrebbe divenire decisivo in una prospettiva *de iure condendo*, ma immaginando un sistema fondato esclusivamente sulla registrazione, cioè che non contempli l'opzione del modello non registrato ⁽⁴³⁾.

Centrale nel giudizio sull'opportunità e sui limiti di una tutela autoriale dovrebbe dunque rimanere il fattore della durata e, con esso, il bilanciamento degli interessi che si appuntano sulla caduta in pubblico dominio del design ⁽⁴⁴⁾.

5. *La prospettiva del diritto italiano vigente: interpretazione e concretizzazione del requisito del valore artistico ex art. 2, n. 10, l. aut.*

Se in una prospettiva *de iure condendo* è da preferire una tutela autoriale per lo meno non “indiscriminata”, *de iure condito* vanno invece respinte, nel diritto italiano, le tesi di quegli autori che, dopo l'introduzione dell'art. 2, n. 10, l. aut., hanno variamente cercato di ridimensionarne la portata innovativa ⁽⁴⁵⁾.

L'idea di fondo, comune a questi tesi, è che l'oggetto della speciale tutela autoriale andrebbe individuato, proprio in ragione del requisito del valore artistico, in un qualcosa di essenzialmente altro, rispetto a ciò che può formare oggetto di tutela come disegno o modello. Questa idea si trova poi declinata in due varianti.

In una prima variante, il valore artistico non sussiste, quando la pretesa contraffazione riguarda l'opera di design considerata nella sua dimensione “industriale”, e non come opera dell'arte pura, destinata esclusivamente al godimento estetico. In altri termini, se l'imitazione consiste nella riproduzione industriale del pro-

(43) F. MORRI, *op. cit.*, 207 s.

(44) Tale aspetto è valutato come del tutto secondario, discutibilmente, da F. MORRI, *op. cit.*, 208, quando sostiene, *de iure condendo*, che sarebbe preferibile un sistema di tutela del design fondato in via esclusiva sulla registrazione con efficacia costitutiva, ma al limite con una durata superiore a quella attuale venticinquennale ovvero con la possibilità di un maggior numero di rinnovi.

(45) Con alcuni aggiornamenti, si riprende in questo paragrafo l'analisi svolta in PH. FABBIO, in *Disegni e modelli*, cit., 524 ss.

dotto, allora non si dà tutela di diritto d'autore; se, al contrario, l'imitazione è destinata al distinto circuito degli oggetti d'arte, o comunque rivolti in via esclusiva a soddisfare un bisogno estetico-culturale (ipotesi invero del tutto marginale), ricorre il necessario valore artistico, e di conseguenza si applica la tutela autoriale ⁽⁴⁶⁾.

Nella seconda variante, il valore artistico (tendenzialmente) non sussiste invece nel caso di oggetti d'uso prodotti industrialmente in serie ⁽⁴⁷⁾.

Entrambe queste tesi sono state diffusamente criticate. In particolare, esse tendono a reintrodurre in via d'interpretazione il vecchio criterio della "scindibilità", che pure il legislatore ha certamente inteso abrogare, oltretutto a ciò obbligato dal diritto comunitario; e finiscono inoltre per svuotare di significato pratico la previsione legislativa di una speciale tutela autoriale per il disegno industriale ⁽⁴⁸⁾.

(46) G. GHIDINI, *Profili evolutivi*, cit., 189 ss.; ID., *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 276 ss., 280; M. MONTANARI, *L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore*, in questa *Rivista*, 2010, I, 7 ss., 21 ss. (che però finisce per tradurre il valore artistico così definito nella non serialità o limitata produzione in serie e magari numerata, così realizzando una sintesi con la tesi esposta più avanti nel testo); P. SPADA, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 267 ss., 271.

In giurisprudenza, Trib. Bologna, Sez. IP, ord. 3 agosto 2004, in *AIDA*, 2005, n. 1043, 539 ss., 542-543, con nota critica di F.O. SANNA (dove il Tribunale ha deciso di alcune note sedute di Le Corbusier, che queste, pur presentando una creatività superiore alla media, non sono per loro natura proteggibili con il diritto d'autore). Similmente, Trib. Bologna, 6 settembre 2005, ord., *SPI*, 2005, n. 266, 26 ss. e Trib. Firenze, Sez. IP, ord. 4 aprile 2011, in *AIDA*, 2012, n. 1502, 722 ss., con nota F. O. SANNA.

In una prospettiva analoga, parla di "gratuità" e di "auto-sufficienza" del valore artistico Trib. Milano, Sez. IP, 30 novembre 2004, in *AIDA*, 2005, n. 1052, 590, 592, con nota critica di D. SARTI. Su tale base il Tribunale ha negato la tutela autoriale a un modello di libreria, e ciò nonostante per lo stesso fosse stato conferito il noto premio di design Compasso d'oro dell'ADI.

(47) Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, in *Dir. aut.*, 2002, 433, con nota adesiva (ma di parte) di A. FITTANTE, nonché in *AIDA*, 2003, n. 914, 827, con nota critica di F.O. SANNA; Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, in *Dir. ind.*, 2003, 55 ss., con nota adesiva (ma di parte) di A. FITTANTE; nonché *AIDA*, 2004, n. 966, 668 ss., con nota critica di D. SARTI; Trib. Bari, ord. 27 ottobre 2003 in *AIDA*, 2005, 1027, con nota critica di F.O. SANNA; App. Milano, 21 novembre 2006, in *AIDA*, 2010, n. 1320, 632 ss., 635, secondo cui la facile riproducibilità in serie sarebbe sintomo di un prevalente aspetto industriale-funzionale. Le ordinanze citate hanno peraltro trovato un qualche seguito in dottrina: oltre ad A. FITTANTE, cit., R. PELLEGRINO, *La nuova disciplina delle opere del disegno industriale*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 88 ss., 106.

(48) Tra gli altri: P. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 273 ss., *ivi*; G. BONELLI, *op. cit.*, 502; PH. FABBIO, *Die Umsetzung*, cit., 915-916; M. FABIANI, *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 2008, 492, 496; S. GUZZARDI, *La protezione d'autore*, cit., 520; S. LAVAGNINI, *I requisiti*

Oggi prevale quindi un diverso orientamento di fondo, caratterizzato dall'idea che il requisito del valore artistico valga a riservare la speciale tutela di diritto d'autore a una "fascia alta" o all'"alta gamma" del design ovvero al design "di maggior pregio", che presenti "un particolare gradiente estetico", "superiore alla media" ⁽⁴⁹⁾.

La *ratio* del requisito del valore artistico, interpretato in questo modo, rimane quella duplice, da un lato, di evitare uno svuotamento di fatto dell'istituto del disegno o modello, che offre una protezione meno intensa, ma che al tempo stesso rappresenta nelle intenzioni del legislatore la forma normale di protezione del design ⁽⁵⁰⁾; e, dall'altro lato, di contenere l'effetto monopolistico di una protezione autoriale che incide sulla produzione industriale di oggetti d'uso ⁽⁵¹⁾. Ma è questa anche l'interpretazione più in linea con la lettera della previsione normativa, la storia dell'evoluzione legislativa in materia e il vincolo posto dal principio comunitario del cumulo.

Si pone poi, certamente, il problema di una concretizzazione adeguata del requisito. Cioè di una concretizzazione che, senza tradire lo spirito della norma (il che vuol dire anche cercando di evi-

di proteggibilità del design, in UBERTAZZI: *Il Codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, 132 ss., 140; F.O. SANNA, nota in *AIDA*, 2005, 545 ss., 547-548; D. SARTI, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, in *AIDA*, 2004, 672 ss., ivi.

In giurisprudenza, espressamente, Trib. Milano, Sez. IP, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA*, 2007, n. 1180, 1004 ss., 1006; Trib. Venezia, Sez. IP, sent. 19 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, n. 1271, 511 ss., 512.

(49) G. BONELLI, *op. cit.*, 518-519; G. DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Dir. aut.*, 2001, 334, 340 e 346; Ph. FABBIO, *Die Umsetzung*, cit., 915; C. GALLI, *Il design*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il Codice della Proprietà industriale*, Giuffrè, 2004, 117, 129; P. SANI, *Intervento in materia di design*, *ibid.*, 199, 201; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 7^a ed., Milano, 2012, 533.

In giurisprudenza, Trib. Firenze, sent. 6 agosto 2003, in *AIDA*, 2004, n. 987, 770 ss., 771-772; Trib. Venezia, ord. 2 febbraio 2004, in *SPI*, 2004, n. 163; Trib. Torino, Sez. IP, ord. 17 dicembre 2004, in *AIDA*, 2005, n. 1055, 603 ss., 605; Trib. Venezia, Sez. IP, ord. 21 dicembre 2004, in *SPI*, 2004, n. 466; Trib. Milano, Sez. IP, ord. 29 marzo 2005, in *AIDA*, 2005, n. 1064, 640 ss., 643, con nota adesiva di F. O. SANNA; Trib. Milano, ord. 15 dicembre 2006, in *AIDA*, 2007, Rep. 1066; Trib. Milano, Sez. IP, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA*, 2007, n. 1180, 1004 ss., 1006; Trib. Milano, Sez. IP, ord. 22 gennaio 2007, in *AIDA*, 2007, n. 1182, 1018 ss., 1019-1020; Trib. Venezia, Sez. IP, sent. 19 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, n. 1271, 511 ss., 513.

(50) In termini espliciti, tra gli altri, G. BONELLI, *op. cit.*, 517; Ph. FABBIO, *Die Umsetzung*, cit., 915; G. FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in AA.VV., *Diritto industriale*, Giappichelli, 2012, 4^a ed., Torino, 299 ss., 323.

(51) Si vedano, tra gli altri, D. SARTI, *Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2008, 170 ss., 172 e A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 533. In giurisprudenza, Trib. Venezia, Sez. IP, sent. 19 ottobre 2007, *AIDA*, 2009, n. 1271, 511, 513; Trib. Bologna, ord. 8 settembre 2005, n. 1267, in *AIDA*, 2009, 476 ss.

tare un'applicazione talmente restrittiva, da svuotare il principio del cumulo di significato pratico), assicuri in misura sufficiente prevedibilità e uniformità delle decisioni.

Il punto cruciale sta nel riconoscere che il “*valore artistico*” del disegno non attiene ad una arcana essenza della creazione (come tale attingibile in via intuitiva o suggestiva, ma comunque non razionalmente dimostrabile), ma piuttosto ad una valutazione sociale, come tale oggettivamente riconoscibile ⁽⁵²⁾, anche se desumibile da indizi (ovviamente seri, precisi e concordanti).

In questa prospettiva, assume particolare importanza, in ragione della sua oggettività, il riconoscimento collettivo del valore dell'opera ⁽⁵³⁾. Questo può consistere tra l'altro: nell'inclusione nelle collezioni di musei, soprattutto di design e di arte contemporanea ⁽⁵⁴⁾; nel conseguimento di premi di design ⁽⁵⁵⁾; nel parere di esperti della materia ⁽⁵⁶⁾, pareri che possono anche formarsi ed essere acquisiti al giudizio come perizia di parte e c.t.u. ⁽⁵⁷⁾; in riproduzioni e citazioni in libri e riviste di design e di arte ⁽⁵⁸⁾; nella riproduzione in un francobollo commemorativo ⁽⁵⁹⁾.

La fama dell'autore può anch'essa fornire indizi di un particolare pregio della creazione. Di regola, tale fama si lega però alla persona e all'opera complessiva dell'autore, e non necessariamente e/o non direttamente alla specifica creazione della cui protezione si discute ⁽⁶⁰⁾. Considerazioni analoghe possono valere per il caso in cui l'opera sia riconducibile a un noto movimento artistico ⁽⁶¹⁾.

(52) Cfr. M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 345 ss., 357.

(53) G. BONELLI, *op. cit.*, 519; Ph. FABBIO, *Die Umsetzung*, cit., 915; D. SARTI, nota in *AIDA* 2005, 593, 595; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 533; App. Milano, 18 aprile 2013, n. 1617 - *Cassina S.p.a. c. Alivar S.r.l. e Galliani Host S.r.l.* (ined.). Eccessiva appare invece l'affermazione di G. GHIDINI, *Profili evolutivi*, cit., 189 s., che al riguardo parla addirittura di “*totale aribitarietà di giudizio*”.

(54) A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 533; Trib. Milano, Sez. IP, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA*, 2007, n. 1180, 1004 ss., 1007; App. Milano, 18 aprile 2013, n. 1617 - *Cassina S.p.a. c. Alivar S.r.l. e Galliani Host S.r.l.* (ined.).

(55) A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 533; Trib. Torino, Sez. IP, ord. 17 dicembre 2004, in *AIDA*, 2005, n. 1055, 603 ss., 605.

(56) A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 533.

(57) G. BONELLI, *op. cit.*, 519.

(58) A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 533.

(59) Trib. Firenze, sent. 6 agosto 2003, *AIDA*, 2004, n. 987, 770 ss., 771-772.

(60) Esclude ogni rilievo per la fama dell'autore, ma sul discutibile presupposto che il valore artistico sarebbe comunque escluso in ragione del carattere industriale e seriale della produzione del design di cui si discute, App. Milano, 21 novembre 2006, in *AIDA*, 2010, n. 1320, 632 ss., 635.

(61) L'appartenenza dell'autore e la riconducibilità del design in discussione al noto movimento artistico Bauhaus sono valorizzate insieme ad altri indizi in Trib. Firenze, sent. 6 agosto 2003, in *AIDA*, 2004, n. 987, 770 ss., 771-772.

Indici meno significativi del pregio della creazione possono essere, in linea di massima, anche il successo commerciale, il carattere esclusivo dei canali di distribuzione e la disponibilità ⁽⁶²⁾ dei consumatori a pagare prezzi particolarmente elevati. Va tenuto presente, tuttavia, che queste circostanze sono di regola determinate da una combinazione di fattori, e che il pregio del design è solo un possibile fattore più o meno determinante secondo i casi.

Un qualche valore indiziario, ma ancora più limitato, si può riconoscere anche alle caratteristiche del processo creativo, che in concreto ha portato alla realizzazione di quel design: complessità, tempi, impegno profuso dall'autore ecc. ⁽⁶³⁾. Va da sé, però, che la complessità dell'attività di progettazione, quale si può rilevare dai lavori preparatori (bozzetti, schizzi, raccolta di immagini), non necessariamente si riflette nella qualità dell'opera che ne costituisce il risultato.

In alcuni casi, i nostri giudici hanno anche cercato di procedere a una valutazione autonoma o, se si vuole, diretta del valore artistico, ora in aggiunta agli indizi indicati ⁽⁶⁴⁾ ora invece in via esclusiva ⁽⁶⁵⁾. In quest'ottica, di una valutazione diretta, si lascia valorizzare tra l'altro la distanza stilistica dell'opera dal patrimonio di forme preesistenti ⁽⁶⁶⁾. Si comprende tuttavia che, in assenza di una preparazione specifica, la valutazione analitica del merito di un'opera del disegno industriale e la sua traduzione in formule verbali comportano il rischio di giudizi intuizionistici, arbitrari e non verificabili.

6. Contro una tutela "facile" della forma del prodotto come marchio.

La riflessione condotta fin qui porta inevitabilmente a svolgere alcune sintetiche considerazioni anche sulle prospettive della tutela delle forme come marchio. Le stesse ragioni che sconsigliano una tutela autoriale "facile" del design inducono in realtà a valutare criticamente certe aperture del diritto vivente, italiano e co-

(62) D. SARTI, nota, cit., 595.

(63) F.O. SANNA, nota in *AIDA*, 2004, 773, 774-775.

(64) Trib. Firenze, sent. 6 agosto 2003, in *AIDA*, 2004, n. 987, 770 ss., 771-772.

(65) Trib. Venezia, ord. 4 febbraio 2004, in *AIDA*, 2005, n. 1032, 490 ss., 491; Trib. Torino, Sez. IP, ord. 17 dicembre 2004, *AIDA*, 2005, n. 1055, 603 ss., 605; Trib. Milano, Sez. IP, ord. 29 marzo 2005, in *AIDA*, 2005, n. 1064, 640 ss., 643; Trib. Venezia, Sez. IP, ord. 21 dicembre 2004, in *SPI*, 2004, n. 466 (che ha negato il valore artistico nel caso concreto); Trib. Venezia, Sez. IP, 19 ottobre 2007, in *AIDA*, 2009, n. 1271, 511, 514.

(66) D. SARTI, nota in *AIDA*, 2005, 593, 595; G. DALLE VEDOVE, *op. cit.*, 342; e, similmente, ora F. MORRI, *op. cit.*, 203 s.

munitario, verso una tutela più o meno “facile” del medesimo come marchio (oppure attraverso il divieto di imitazione servile), ferma restando in principio l’ammissibilità del marchio di forma (inteso non solo come fregio o ornamento tridimensionale che si aggiunge al prodotto, bensì anche come forma del prodotto medesimo).

I versanti sui quali si svolge il dibattito — come è noto — sono fondamentalmente due: da un lato, l’individuazione dei limiti alla proteggibilità *ab origine* della forma come marchio e, in particolare, la ricostruzione dell’esatto significato e la concretizzazione dell’impedimento del “valore sostanziale” (che la forma può conferire al prodotto); dall’altro lato, l’ammissibilità, per queste stesse forme che conferiscono al prodotto un valore sostanziale, di una riabilitazione in seguito all’acquisto di *secondary meaning*.

Sul primo versante, potrà forse apparire paradossale che proprio le forme più riuscite e apprezzate dal consumatore non possano accedere alla tutela più ampia, perché illimitata nel tempo, assicurata dal marchio (“*too pretty to protect*”) ⁽⁶⁷⁾. Ma le ragioni sopra accennate, dell’innovazione estetica e dell’evoluzione del gusto, giustificano che l’impedimento del “valore sostanziale” venga interpretato, in linea con l’intendimento del legislatore storico, come volto ad escludere dalla tutela come marchio le forme esteticamente riuscite e apprezzate dal consumatore come tali ⁽⁶⁸⁾; e che tale impedimento venga anzi inteso con rigore, trattandosi di specificarne la portata attraverso la costruzione di criteri di dettaglio e di ipotesi applicative tipiche (p.e. riconoscendo che, per certi tipi di prodotto, la forma non è normalmente percepita dal consumatore, almeno all’inizio, come indicatore di origine imprenditoriale) ⁽⁶⁹⁾.

Va probabilmente ridimensionata, quindi, l’interpretazione “ufficiale”, che del requisito sembra attualmente dare l’UAMI nelle sue linee-guida, per cui l’impedimento in questione sussiste-

(67) A. KUR, *Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality (also a comment on T-508/08 - Bang & Olufsen)*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Papers*, n. 11-6, 2011 (ove anche la tesi, ripresa da G. DINWOODIE, *The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law*, in *Iowa L. R.*, 1999, 611 ss., secondo cui eventuali limitazioni alla protezione delle forme come marchio dovrebbero discendere da una valutazione caso per caso dei concreti effetti restrittivi della concorrenza che ne possono derivare, senza cercare di distinguere e concettualizzare una cd. funzionalità estetica come contrapposta alla cd. funzionalità tecnica).

(68) Corte UE, 6 ottobre 2011, T-508/08 - “*Bang & Olufsen*”, par. 60 ss.

(69) Tendenzialmente in questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, in UBERTAZZI: *La proprietà intellettuale*, in Ajani - Benacchio (diretto da), *Trattato di diritto dell’Unione Europea*, Giappichelli, 2011, 30 ss., 51.

rebbe per quelle categorie di prodotti che hanno una precipua funzione ornamentale (un gioiello, un vaso ecc.), *e solo in via eccezionale nei casi restanti* ⁽⁷⁰⁾. E va a maggior ragione respinta l'idea, pure presente nel dibattito *de iure condendo*, che di questo impedimento possa addirittura farsi a meno, e che esso vada quindi abolito, per affidarsi soltanto al criterio della capacità distintiva (i.e. dell'attitudine del segno ad essere percepito dal pubblico di riferimento come indicatore dell'origine imprenditoriale) ⁽⁷¹⁾.

Neppure sembra però possibile riproporre nell'attuale contesto normativo la nota tesi, invalsa ad un certo punto nel diritto italiano, secondo cui ciò che era brevettabile come modello ornamentale (e quindi soddisfaceva il requisito dello speciale ornamento) non poteva aspirare ad essere protetto come marchio. È difatti pacifico che, con il requisito del carattere individuale, la soglia di accesso alla tutela come modello si è abbassata rispetto al passato (anche per via del riferimento al parametro ideale dell'utilizzatore informato, capace di apprezzare differenze più modeste, rispetto a quelle che può cogliere il consumatore medio del diritto dei marchi); e comunque non è più richiesto un particolare *appeal* estetico ⁽⁷²⁾. Di qui la questione se debba oggi ammettersi la possibilità di una parziale sovrapposizione e quindi di un cumulo in concreto della privativa per disegno o modello con quella di marchio ⁽⁷³⁾.

L'altro principale versante riguarda l'ammissibilità, nel caso di forme che conferiscono un valore sostanziale al prodotto, della riabilitazione del marchio per acquisto di *secondary meaning*. Condivisibilmente, tale possibilità è stata esclusa, nel 2007, dalla Corte di

(70) UAMI, *Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno sui marchi comunitari, Parte B Esame, Sez. 4 Impedimenti assoluti*, 1° febbraio 2014, 73 ss.

Le Direttive dell'UAMI sono richiamate adesivamente nell'Opinione dell'Avvocato Generale del 14 maggio 2014 nella causa C-205/13 - "*Hauck*", per essere criticamente contrapposte a quella giurisprudenza tedesca, che considera l'impedimento del valore sostanziale della forma applicabile solo al design di oggetti aventi una funzione tipica prettamente ornamentale. L'Opinione dell'Avvocato Generale sembrerebbe tuttavia andare oltre, nella misura in cui considera meno che eccezionali le ipotesi di applicabilità dell'impedimento in questione al design anche di oggetti d'uso aventi funzione non prettamente o prevalentemente ornamentale.

(71) La proposta è stata di recente avanzata in uno studio del MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR INNOVATION UND WETTBEWERB (all'epoca ancora Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht) per la Commissione Europea, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* del 15 febbraio 2011, 73.

La previsione normativa di cui si tratta è tuttavia rimasta, immutata, nel progetto di direttiva del 27 marzo 2013 per la revisione della legislazione in materia di marchi [COM(2013) 162 Final].

(72) PH. FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., 408 (ed ivi riff. ult.).

(73) Cfr. A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, 534.

Giustizia (caso “Benetton”) ⁽⁷⁴⁾; ma in Italia veniva ancora ammessa, successivamente, da Cass. 22929/09 (caso “Artemide”) ⁽⁷⁵⁾, oltretutto in probabile contrasto con un suo stesso precedente ⁽⁷⁶⁾; e viene tuttora indicata da una parte della dottrina come la soluzione preferibile ⁽⁷⁷⁾.

Dovrebbe essere evidente, tuttavia, che qualsiasi forma di un qualche successo, che rimanga sul mercato abbastanza a lungo, è verosimilmente destinata a venire associata dal consumatore, in modo più o meno intenso, all’impresa sotto il cui nome o marchio viene commercializzata, e in questo senso viene a beneficiare di una capacità distintiva sopraggiunta; e che, ammettendo in questi casi la riabilitazione della forma in seguito all’acquisto di questo *secondary meaning*, l’impedimento del valore sostanziale finirebbe per riguardare genericamente l’attitudine del segno ad essere percepito dal consumatore come indicatore d’origine, mentre si disconoscerebbe la funzione sua propria di impedire la monopolizzazione perpetua di forme apprezzate per la loro estetica.

7. Conclusioni.

Conclusivamente, ritengo si possano tener ferme, in sintesi, le seguenti tesi.

A) Appare a tutt’oggi giustificata la tradizionale idea di politica del diritto, per cui le creazioni di design meritano una protezione speciale, tendenzialmente soggetta alla formalità costitutiva della registrazione e soprattutto dalla durata relativamente breve.

Al contrario di quanto sostenuto in tempi recenti da qualche autore, una privativa di lungo periodo (o addirittura permanente) sull’estetica dell’oggetto d’uso si presta difatti ad interferire direttamente, con effetti restrittivi, con il buon funzionamento del mercato; e ciò in ragione delle dinamiche (ad oggi il punto è però poco o per nulla sviluppato, nelle riflessioni della dottrina italiana come anche — a conoscenza di chi scrive — di quella europea in genere)

(74) Corte Giust. UE, 20 settembre 2007, C-371/06 - “Benetton”, par. 28.

(75) Cass., 29 ottobre 2009, n. 22929, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5360. Trattasi peraltro di sentenza di rinvio. In sede di rinvio, la Commissione Ricorsi UIBM, sent. 14 maggio 2013, n. 7, ha quindi stabilito che non era stata in concreto raggiunta la prova del *secondary meaning*.

(76) Il precedente è Cass., 18 marzo 2008, n. 7254 - “Luis Vuitton”, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, p. 129 - *Louis Vuitton*, l’ipotesi quella della forma imposta dalla natura del prodotto.

(77) A. KUR, *Too pretty to protect*, cit., 15 ss.

delle dinamiche proprie dell'innovazione estetica e dell'evoluzione del gusto.

B) Per le medesime ragioni, una tutela di diritto d'autore "indiscriminata", cioè non soggetta ad altri requisiti o limitazioni al di là del generale requisito del carattere creativo (come in principio vorrebbe la recente sentenza della Cassazione tedesca in "*Geburtstagszug*", che fornisce lo spunto per queste note), sarebbe inopportuna.

Essa risulterebbe difatti in contraddizione, dal punto di vista sistematico, con la previsione per il medesimo oggetto di una tutela speciale, meno ampia, che è quella della privativa per disegno o modello, registrato e non. Ma soprattutto darebbe luogo, per quelli che sono gli interessi tipicamente coinvolti, ad una protezione eccessiva, specie sotto il profilo della durata.

A ciò si aggiunga l'incongruenza di una tutela del design, che è estetica applicata alla produzione industriale di oggetti d'uso, ancorata alla durata, variabile, della vita del designer (e quindi riconducibile ad una tradizionale concezione personalistica della tutela autoriale).

C) Se in una prospettiva *de iure condendo* pare preferibile che l'accesso alla tutela autoriale per lo meno non sia indiscriminato, vanno invece respinte, in una prospettiva di stretto diritto positivo italiano, alcune tesi, anche autorevoli, che sono state avanzate in Italia dopo l'introduzione dell'art. 2, n. 10, l. aut., e che tenderebbero in vario modo a ridimensionarne la portata innovativa, in termini non conciliabili con il dettato e lo spirito della norma.

Precisamente, va respinta l'idea, declinata in diverse varianti, secondo cui — proprio in ragione del requisito del valore artistico — l'oggetto della speciale tutela autoriale prevista per le opere del disegno industriale vada individuato in un qualcosa di fondamentalmente diverso da ciò che può costituire disegno o modello.

D) Può essere invece tenuta ferma *de iure condito*, e si direbbe che realizzi un compromesso tutto sommato equilibrato con il principio comunitario del cumulo, un'interpretazione del requisito del valore artistico come volto a riservare la tutela autoriale al design di particolare pregio estetico. La prevedibilità e l'uniformità nell'applicazione del requisito nei casi concreti parrebbe già oggi assicurata, in misura adeguata, dal ricorso a criteri indiziari, opportunamente pesati.