

MASSIMO SCUFFI

MARIO FRANZOSI

# DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

TOMO PRIMO  
Diritto sostanziale



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2014

## QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di **CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA**.

Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito [www.lamiabiblioteca.com](http://www.lamiabiblioteca.com)

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

## PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

*Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl*

ISBN 978-88-13-30898-8

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARED Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

---

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova

Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

# CAPITOLO IV

## DISEGNI E MODELLI

### Sez. I FONTI DI DISCIPLINA

*Philipp Fabbio*

SOMMARIO: 1. Regole generali e criteri interpretativi.

#### 1. REGOLE GENERALI E CRITERI INTERPRETATIVI

La materia delle registrazioni nazionali per disegno o modello trova la sua disciplina, a livello di normativa primaria interna, principalmente nella sezione III del capo II «Disegni e modelli», formata dagli artt. 31-44 cpi e riguardante: nozione, requisiti di proteggibilità, diritto alla registrazione e domanda di registrazione, diritti derivanti dalla registrazione, durata e proroga della protezione, nullità; e nella Sezione II del capo VIII, artt. 237-241 cpi, recante norme di diritto transitorio.

Una speciale disciplina di diritto d'autore è prevista, sempre a livello di normativa primaria interna, agli artt. 2 n. 10 e 12-*ter* l.a. e 44 e 239 cpi per le «opere del disegno industriale», cioè per quelle creazioni in astratto tutelabili come disegni o modelli che presentino determinati requisiti aggiuntivi.

Altre disposizioni specifiche alla materia dei disegni e modelli nazionali sono contenute negli artt. 25, 26 e 38 co. 5 reg. cpi.

La normativa primaria risulta in massima parte dall'attuazione della dir. CE 98/71 relativa alla protezione giuridica di disegni e modelli. Nell'esegesi può pertanto assumere importanza l'argomento dell'interpretazione filo-comunitaria, in particolare sotto specie di argomento testuale (confronto tra le varie versioni linguistiche dei testi comunitari) e di argomento storico (lavori preparatori: Libro Verde, versioni intermedie della direttiva, relazioni di accompagnamento). Inoltre, l'interpretazione delle disposizioni interne può formare oggetto di questione di pregiudizialità comunitaria dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Va poi tenuto presente che la maggior parte delle disposizioni della direttiva si ritrovano, con formulazione identica, nel reg. CE 6/2002 sul disegno o modello comunitario. Ciò comporta la possibilità, almeno in certi casi, di richiamare per analogia la più dettagliata disciplina eventualmente dettata dal regolamento. Di qui inoltre la rilevanza, sempre ai fini dell'interpretazione della normativa interna, delle decisioni rese in materia di disegni e modelli comunitari dall'UAMI, dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di Giustizia. In particolare, va sottolineata la rilevanza degli orientamenti espressi dall'UAMI attraverso decisioni puntuali e linee-guida. L'UAMI è difatti un'istituzione sovrannazionale, centralizzata e specializzata in massimo grado, le cui decisioni oltretutto si caratterizzano per un alto livello di analiticità in fatto e in diritto.

In ragione dell'elevato grado di armonizzazione perseguito dalla direttiva, la ricostruzione del diritto vivente in materia può infine giovarsi, per numerosi profili di disciplina, dei precedenti costituiti dalle decisioni delle corti degli altri Stati membri <sup>(1)</sup>.

Alla luce dell'evoluzione normativa, cautela s'impone invece nell'attingere ai precedenti nazionali, peraltro non numerosi, relativi al vecchio istituto del brevetto per disegno o modello ornamentale, di cui all'abrogato R.D. 1411/40 (l.m.i.).

---

<sup>(1)</sup> Per un'espressa indicazione in questo senso, nella giurisprudenza di un ordinamento appartenente alla tradizione di *common law*, High Court of Ireland, 21 dicembre 2007, 2007 n. 15 P, *Karen Millen Ltd./Dunnes Stores*, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, vol. III, Köln 2009, 380.

Sez. II  
LA NOZIONE DI DISEGNO O MODELLO

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. Il disegno o modello come estetica applicata a oggetti d’uso. – 2.1. Osservazioni generali. – 2.2. Creazioni non proteggibili come disegno o modello. – 2.3. Casi particolari. – 2.3.1. L’apparente eccezione dei simboli grafici e dei caratteri tipografici. – 2.3.2. Il problema dell’autonoma tutelabilità di decorazioni ed ornamenti. – 3. La nozione di prodotto. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.2. Le lavorazioni di prodotti naturali. L’estetica applicata a parti del corpo umano. – 3.3. Criteri irrilevanti per la qualificazione come prodotto. – 4. Prodotti complessi. Insiemi e serie di oggetti. – 5. La nozione di «aspetto» del prodotto. – 5.1. Osservazioni generali. – 5.2. La tutelabilità come disegno o modello di caratteristiche non percepibili con la vista. – 5.3. Caratteristiche che alla vista evocano percezioni sensoriali diverse. – 5.4. Prospettive differenti dell’aspetto di un medesimo prodotto. – 5.5. La tutelabilità dell’aspetto interno del prodotto. – 5.6. La tutelabilità di disegni e modelli «dinamici». – 5.7. La tendenziale irrilevanza degli elementi esterni al prodotto. – 5.8. Rappresentazione astratta o in forma di schizzo. – 5.9. Le caratteristiche che concorrono nel determinare l’aspetto del prodotto.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L’art. 31 cpi definisce le nozioni di disegno o modello e di prodotto, nonché la più specifica nozione di prodotto complesso. L’art. 31 cpi attua l’art. 1 dir. CE 98/71, e coincide con l’art. 3 reg. CE 6/2002.

### **Articolo 31 (Oggetto della registrazione)**

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si 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.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che non possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

## 2. IL DISEGNO O MODELLO COME ESTETICA APPLICATA A OGGETTI D’USO

### 2.1. *Osservazioni generali*

La privativa per disegno o modello, nazionale e comunitaria, registrata e non, è rivolta a proteggere i risultati della ricerca estetica applicata alla produzione di oggetti d’uso, come possibile fattore di preferenza nelle scelte di acqui-

sto del consumatore e quindi di sviluppo dell'industria e del commercio<sup>(2)</sup>.

L'innovazione estetica, bi- o tridimensionale, è tuttavia protetta come disegno o modello non in assoluto, ma in quanto incorporata in o applicata ad un «prodotto»<sup>(3)</sup>. Occorre, in altri termini, che la creazione acceda ad una entità materiale o tangibile (principio di materialità o sufficiente concretizzazione)<sup>(4)</sup>, e al contempo individuata dal punto di vista merceologico (principio della determinatezza merceologica o della relatività merceologica della protezione).

Tanto emerge dall'ampio riferimento alla nozione di prodotto, contenuto nella disposizione in esame; ed emerge altresì da numerose altre disposizioni, in particolare dagli articoli: 33 co. 2 e 41 co. 4 cpi (dove si parla del «margine di libertà» di cui dispone l'autore nella creazione del disegno o modello: margine che può sensatamente valutarsi solo rispetto ad un prodotto individuato); 34 co. 2 cpi (che per la valutazione del carattere individuale fa riferimento agli addetti ai lavori «del settore interessato»); 35 co. 1 lett. (a) cpi (che fa riferimento all'«utilizzazione da parte del consumatore finale»); 36 cpi (sulla funzione tecnica «del prodotto»); nonché 39 cpi (che disciplina la cd. registrazione multipla, cioè la presentazione di un'unica domanda di registrazione per una pluralità di disegni o modelli inerenti a «oggetti» diversi, ma pur sempre appartenenti alla medesima classe di registrazione).

Questa limitazione appare coerente con la tradizionale funzione della privativa, di proteggere e incentivare gli investimenti delle imprese nella ricerca estetica applicata. Essa viene inoltre incontro alla preoccupazione, altrettanto tradizionale<sup>(5)</sup>, che una tutela della forma troppo estesa nel tempo e nell'oggetto possa risultare di intralcio alle attività di produzione industriale.

La necessità che il disegno o modello si riferisca ad un oggetto individuato

<sup>(2)</sup> Cfr. cons. 7 e 8 reg. CE 6/2002.

In dottrina, tra gli altri: EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, 4<sup>a</sup> ed., München 2010, par. 11; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 958; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., *Einleitung*, par. 9 e art. 6, par. 1; SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 351, 354; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 123-124. Per un enunciato giurisprudenziale in questo senso, si v. la Cassazione austriaca, 22 maggio 2007, ord., 4 Ob 43/07p, «Zerstäuber», par. 14, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1.

Secondo una diversa impostazione (almeno a livello di enunciati generali), la privativa per disegno o modello sarebbe invece intesa a tutelare la «forma» come «segno distintivo atipico tridimensionale»: così FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale* (4. edizione), 297, 304. In giurisprudenza, sembra voler evocare il concetto del rischio di confusione, proprio del diritto dei marchi, Cour d'Appel de Paris, 21 maggio 2008, 07/03611, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 379.

<sup>(3)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 5.

<sup>(4)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 5.

In giurisprudenza non è stata pertanto ritenuta tutelabile per es. la generica idea di «tradurre i circuiti automobilistici in monili»: Trib. Milano, 20 aprile 2004, ord., SPI 2004, n. 85 – Quarterolo/Oro Celiento S.r.l.

<sup>(5)</sup> AUTERI, *Industrial design*, in: IRTI, *Dizionario del diritto privato*, vol. III, Milano 1981, 565, 577 ss.

dal punto di vista merceologico comporta due principali ordini di conseguenze.

La prima conseguenza, in particolare, è che – al di fuori di certi casi (sui quali *infra*) – difetterebbe di un elemento essenziale la domanda di registrazione che avesse ad oggetto soltanto la creazione estetica in sé considerata, senza che risulti il prodotto cui essa accede.

L'altra conseguenza, più rilevante dal punto di vista pratico, è che la valutazione dei requisiti della novità e dell'individualità come anche la delimitazione del concreto ambito di protezione vanno riferite alla creazione estetica considerata non in assoluto, ma in quanto applicata a quel tipo di prodotto<sup>(6)</sup>. In ciò la privativa per disegno o modello si differenzia dalla speciale tutela autoriale prevista per le opere del disegno industriale dall'art. 2 n. 10 l.a. Quest'ultima, nel fissare il requisito del «carattere di per sé creativo», sembra difatti richiedere una novità assoluta<sup>(7)</sup>.

## 2.2. *Creazioni non proteggibili come disegno o modello*

La necessità che il disegno o modello acceda ad un *quid* materiale vale ad escludere dal novero delle innovazioni proteggibili le idee, gli insegnamenti, gli stili, le informazioni, i procedimenti, i contenuti di testi e i programmi per elaboratore<sup>(8)</sup>. I programmi per elaboratori sono del resto espressamente esclusi dalla più dettagliata disciplina dettata dall'art. 3 lett. (b) reg. CE 6/2002 per il disegno o modello comunitario.

## 2.3. *Casi particolari*

### 2.3.1. L'apparente eccezione dei simboli grafici e dei caratteri tipografici

Un'eccezione al principio di materialità è all'apparenza nei simboli grafici e nei caratteri tipografici. Questi sono difatti suscettibili di essere riprodotti sugli oggetti più vari.

In realtà, il prodotto è in questo caso il simbolo o il carattere tipografico stesso. In principio, dovrebbe essere pertanto possibile distinguere tra la protezione di una particolare resa estetica del simbolo o del carattere tipografico, da un

<sup>(6)</sup> Il punto viene di solito trattato in relazione al requisito del carattere individuale (art. 33 cpi) e/o all'individuazione delle anteriorità opponibili (art. 34 cpi). A tali trattazioni pertanto si rinvia anche per riferimenti ulteriori.

<sup>(7)</sup> FABBIO, *Riv. dir. comm.* 2002, II, 37, 53, nt. 32; ID., *GRUR Int.* 2002, 914, 917. In questo senso, tendenzialmente, Trib. Bologna, ord. 30 marzo 2009, *GADI* 2009, 5416, 818, 825 – *Fuzzi S.p.a./Commerciale Stib S.r.l.* in un caso in cui il disegno aggredito presentava motivi ornamentali ripresi da opere di arte pura note.

<sup>(8)</sup> RUHL, *GGV*, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 23.

lato, e la protezione del disegno che utilizza quel tipo di simboli o caratteri tipografici in funzione ornamentale in un determinato prodotto (si pensi, per es., alla nota «F» di Fendi, ripetuta serialmente come motivo decorativo nei diversi prodotti della casa), dall'altro lato.

Tutto ciò non toglie, tuttavia, che il disegno relativo a simboli grafici e caratteri tipografici si presenti più astratto rispetto al disegno o modello «ordinario»<sup>(9)</sup>, con conseguenze sul piano della disciplina, in particolare per quanto riguarda l'interferenza con l'altrui diritto di marchio<sup>(10)</sup>.

### 2.3.2. Il problema dell'autonoma tutelabilità di decorazioni ed ornamenti

Un'ipotesi problematica, rispetto al principio di determinatezza merceologica, è costituita dalle decorazioni od ornamenti.

Il Codice fa menzione degli ornamenti, là dove all'art. 31 cpi precisa che l'aspetto del prodotto, in astratto suscettibile di essere protetto come disegno o modello, può risultare anche dal «suo ornamento» (leggi: del prodotto). Da un qualcosa, cioè, che non s'identifica *tout court* con il prodotto, ma in qualche modo accede ad esso.

La Convenzione internazionale di Locarno sulle classi di registrazione di disegni e modelli contempla d'altra parte un'apposita classe (classe n. 32) per «simboli grafici e loghi, motivi per superfici, ornamenti».

Di «decorazioni» parla infine il regolamento sul modello comunitario («ornamentations» in inglese, «ornementations» in francese, «Verzierungen» in tedesco, «ornamentaciones» in spagnolo). In particolare, l'art. 37 co. 1 reg. CE 6/2002 ammette la presentazione di un'unica domanda per la registrazione di più disegni e modelli (cd. registrazione multipla), a condizione che gli stessi siano incorporati in o applicati a prodotti appartenenti ad una medesima classe merceologica secondo la classificazione internazionale di Locarno. Ma tale condizione non si applica, per espressa previsione del legislatore comunitario, alle cd. decorazioni. Le quali decorazioni, pertanto, si dovrebbero poter ritenere protette, a prescindere dal loro riferirsi o meno ad uno specifico prodotto<sup>(11)</sup>.

La prassi delle registrazioni presso l'UAMI si direbbe in linea con l'interpretazione ora richiamata.

In questo modo, la registrazione come ornamento bi-dimensionale o motivo per superficie rischia tuttavia di risultare in una registrazione *omnibus*, capace di sostituire in molti casi una pluralità di registrazioni per prodotti e classi diffe-

<sup>(9)</sup> In questo senso si condividono le considerazioni sul punto di RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 10.

<sup>(10)</sup> V. *sub* art. 43 co. 1 lett. (e) cpi.

<sup>(11)</sup> RUHL, *Gemeinschaftsgeschmackmuster (GGV)*, Köln-Berlin 2010, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 13 ss., nonché 50 ss.

renti, in contraddizione con un sistema che si direbbe invece fondato su di un principio di relatività merceologica e di registrazione per classi.

### 3. LA NOZIONE DI PRODOTTO

#### 3.1. *Osservazioni generali*

Il prodotto cui accede il disegno o modello deve consistere in un oggetto «artigianale o industriale». Le ragioni di questa specificazione ad opera del legislatore sono verosimilmente più d'una.

Essa riflette anzitutto la tradizionale destinazione della privativa per disegni e modelli, a proteggere l'arte applicata, in contrapposizione all'arte pura oggetto del diritto d'autore. Ciò non significa, tuttavia, che con questa qualificazione il legislatore abbia inteso affrontare anche la questione dei rapporti con il diritto d'autore. Tanto nel diritto comunitario quanto nei diritti interni degli Stati membri, la questione è difatti risolta attraverso previsioni normative *ad hoc*, con soluzioni che a livello di Stati membri variano anche sensibilmente da ordinamento ad ordinamento. A ciò si aggiunga che le creazioni della cd. arte pura possono in realtà essere validamente registrate anche come disegni o modelli per «decorazioni».

In secondo luogo, la qualificazione dell'oggetto come «artigianale o industriale» individua nell'interpretazione corrente un requisito di accesso alla tutela, con una duplice valenza, positiva e negativa.

In positivo, l'esplicito riferimento alla produzione artigianale evita interpretazioni ingiustificatamente restrittive, fondate sulla distinzione tra industria e artigianato<sup>(12)</sup>. La *ratio* della privativa, di proteggere il *design* come elemento di preferenza nelle scelte di acquisto del consumatore, al tempo stesso cercando di non creare un intralcio eccessivo alla produzione di oggetti d'uso, vale per la produzione industriale, ma può valere anche per la produzione artigianale. In molti settori, d'altra parte, la distinzione si presenta fluida ed incerta.

In negativo, il riferimento alla produzione industriale e artigianale vale ad escludere dall'ambito di applicazione della privativa quegli oggetti che non sono creazioni dell'ingegno e dell'attività dell'uomo, ma sono invece prodotti della natura o del caso<sup>(13)</sup>. Per questi ultimi, il genere di problemi, che la privativa per disegno o modello si propone di risolvere, tipicamente neppure si pone.

---

<sup>(12)</sup> Similmente, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 961.

<sup>(13)</sup> RUHL, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* (GGV), Köln-Berlin 2010, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 30; SCHLÖTERBURG, *GRUR* 2005, 123, 124.

### *3.2. Le lavorazioni di prodotti naturali. L'estetica applicata a parti del corpo umano*

Sotto il profilo da ultimo richiamato, possono avversi casi più o meno problematici, come quello dell'artista o dell'artigiano che sfruttano le forme e i colori naturali di un legno o di un sasso; della frutta o della verdura coltivate in modo da far loro assumere forme inusuali; delle creazioni topiarie ecc. In questi casi, il criterio risolutivo va correttamente individuato nella rilevanza dell'intervento umano, rispetto all'aspetto finale assunto dal prodotto<sup>(14)</sup>.

In questo stesso ordine d'idee, ci si è poi posti il problema se il medesimo criterio possa valere per le creazioni estetiche inerenti a parti del corpo umano vivente, in particolare tatuaggi e acconciature<sup>(15)</sup>. In realtà, se oggetto della privativa deve essere l'innovazione estetica che contribuisce a «far vendere» il prodotto e indirettamente ne incoraggia la produzione, la proteggibilità di tatuaggi, acconciature e simili va esclusa. Difatti, la pelle, la capigliatura ecc. non sono in questo senso prodotti commerciabili. Mentre sul mercato dei servizi resi dal tatuatore, dal parrucchiere ecc., l'effetto di un'esclusiva di questo tipo sarebbe verosimilmente di ridurre l'offerta al pubblico, anziché di stimolarla.

### *3.3. Criteri irrilevanti per la qualificazione come prodotto*

Irrilevanti per la nozione di prodotto sono in particolare:

- la riproducibilità (in realtà, il problema è prettamente teorico, perché le ipotesi di prodotti il cui aspetto non sia riproducibile sono rare, e quando effettivamente non vi è riproducibilità neppure vi è a rigore un rischio di contraffazione)<sup>(16)</sup>;

- l'effettivo avvio della produzione (anche il prototipo è proteggibile)<sup>(17)</sup> e, a maggior ragione, la produzione in determinate quantità (criterio presente in passato nella legislazione britannica, che per la proteggibilità come disegno o modello richiedeva la messa in produzione dello stesso per un quantitativo di almeno cinquanta unità).

Infine, l'inclusione nella nozione di prodotti degli oggetti artigianali assicura il superamento del vecchio requisito della industrialità<sup>(18)</sup>, che secondo un indirizzo interpretativo era richiesto per il brevetto per disegno o modello ornamentale di cui alla vecchia l. mod.

<sup>(14)</sup> EICHMANN, art. 1, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 25 e 29; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 31.

<sup>(15)</sup> In senso negativo, EICHMANN, art. 1, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 32; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 32.

<sup>(16)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 34.

<sup>(17)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 35.

<sup>(18)</sup> DI CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 67-68; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 961.

#### 4. PRODOTTI COMPLESSI. INSIEMI E SERIE DI OGGETTI

Il prodotto al quale il modello accede può essere, per espressa previsione del legislatore, di natura complessa. Il prodotto complesso è poi definito, sempre dal legislatore, come quel prodotto i cui componenti si lasciano sostituire, consentendo lo smontaggio e il montaggio dello stesso.

Questa definizione legislativa serve non tanto per affermare la proteggiibilità del prodotto complesso come modello (proteggiibilità invero scontata), quanto per impostare la controversa e più difficile questione dei requisiti di proteggiibilità dei suoi componenti. La stessa definizione non è quindi di aiuto trattandosi di risolvere il problema diverso, ma in qualche modo speculare, dell'ammissibilità di un'unica domanda di registrazione e di un'unica registrazione nonché più in generale della proteggiibilità come un tutt'uno degli insiemi e delle serie di oggetti.

A fini amministrativi, e salvo quanto si dirà a proposito della cd. domanda multipla, a ciascuna domanda di registrazione può corrispondere un solo modello per un solo prodotto<sup>(19)</sup>. L'avente diritto alla registrazione può poi avere interesse a che l'esclusiva insista non tanto o soltanto sull'aspetto dei singoli elementi considerati separatamente l'uno dall'altro, ma anche o soprattutto sull'effetto visivo d'insieme.

Nel determinare se un insieme o una serie di oggetti si possano considerare alla stregua di un prodotto unico, vengono poi in rilievo diversi criteri tra loro alternativi.

Il primo criterio, più ovvio, è quello dell'unità materiale o fisica. Questa susiste sia nel caso dell'oggetto propriamente unico dal punto di vista fisico (unità fisica in senso stretto) sia nel caso di quello che la legge definisce come «prodotto complesso» (unitarietà fisica in senso lato)<sup>(20)</sup>, quali per esempio un'automobile o una teiera con manico svitabile.

L'altro criterio, meno scontato e di più difficile applicazione, consiste nell'unità estetica e funzionale<sup>(21)</sup>. In altri termini, se non c'è unità fisica, occorre: *i*) che i diversi elementi dell'insieme si presentino all'osservatore come complementari tra loro nell'aspetto o per lo meno accomunati da una medesima estetica; e, al tempo stesso, *ii*) che essi siano normalmente destinati all'utilizzazione e alla circolazione congiunte.

In questo senso si possono senz'altro considerare come un solo prodotto, per esempio, un *set* di pedine per il gioco degli scacchi, un *set* di posate, un completo da uomo.

I due criteri, quello estetico e quello funzionale, devono ricorrere congiuntamente. Se difatti ci si affidasse soltanto all'uno o all'altro, diventerebbe agevole

<sup>(19)</sup> V. *sub* art. 39 cpi.

<sup>(20)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 25.

<sup>(21)</sup> EICHMANN, art. 1, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 24; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 26.

eludere il principio «tot prodotti, tot domande di registrazione», e comunque si determinerebbe un problema di riconoscibilità sostanziale del modello.

Tra i casi limite è di una certa importanza pratica quello dei (progetti per) complessi di arredamento d'interni (22).

## 5. LA NOZIONE DI «ASPETTO» DEL PRODOTTO

### 5.1. *Osservazioni generali*

La privativa per disegno o modello deve riguardare, per espressa previsione del legislatore, l'«aspetto» del prodotto. L'aspetto del prodotto può a sua volta risultare, secondo un'elencazione esemplificativa ma ampia, «dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo stesso ornamento».

L'«aspetto» del prodotto sul quale insiste la privativa può essere bi- o tridimensionale, come del resto suggeriscono la stessa espressione «disegni e modelli» e la tradizione degli Stati membri (23).

### 5.2. *La tutelabilità come disegno o modello di caratteristiche non percepibili con la vista*

In dottrina, si discute se siano registrabili o comunque proteggibili come modello caratteristiche del prodotto non percepibili con il senso della vista o in quanto percepibili con sensi diversi dalla vista (tatto, udito, olfatto e gusto) (24). Nella realtà, sono del resto numerosi gli esempi di prodotti, alla base dei quali vi è una ricerca consapevole di effetti sensori coinvolgenti il tatto, l'udito ecc., senza che il prodotto ne risulti modificato alla vista (per cui si fa in modo che la patatina o il muesli masticati producano un rumore che suggerisce croccantezza, ovvero che la portiera dell'automobile di alta gamma si chiuda con un fruscio capace di suggerire lusso).

Nel contiguo campo dei segni distintivi commerciali, la registrabilità e più in generale la proteggibilità di segni non percepibili con la vista è almeno entro

(22) Per un esempio concreto, delle difficoltà che possono sorgere nell'identificare un set di mobili come tale a partire dalla domanda di registrazione, si veda Comm. Ricorsi UAMI, 7 maggio 2009, R 1258/2008-3, par. 13 ss. – *JPD Distribution S.a.r.l./ Andrzej Gawin*.

Sulla più specifica questione della proteggibilità dei complessi di arredamento, ma più che altro sotto il profilo del diritto d'autore, sia consentito rinviare a FABBIO, *Riv. dir. comm.* 2002, II, 37 ss.

(23) MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 958; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 109; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 126.

(24) In senso contrario RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 112 (rivedendo la posizione espressa sul punto nella prima edizione del commentario).

certi limiti ammessa. La stessa lettera della legge è sufficientemente chiara in materia di marchi, nel senso di ammettere la registrabilità di segni «non tradizionali».

Per i disegni e modelli la lettera della legge sembra al contrario abbastanza univoca, nel suo riferirsi soltanto a caratteristiche del prodotto percepibili con la vista<sup>(25)</sup>, e questo dato è ritenuto da alcuni autori decisivo<sup>(26)</sup>. La lettera della legge, tuttavia, non sembra precludere interpretazioni evolutive<sup>(27)</sup>, che sarebbero consigliate dall'osservazione della realtà<sup>(28)</sup>, e che sarebbero altresì in linea con la funzione della privativa, di proteggere i risultati della ricerca estetica applicata, come fattore di preferenza nelle scelte dei consumatori<sup>(29)</sup>.

Semmai, il vero ostacolo alla registrabilità come modello di caratteristiche del prodotto non percepibili con il senso della vista si direbbe legato, come avviene del resto per i marchi, alle difficoltà di rappresentazione e di accessibilità al pubblico della registrazione di modelli di tipo non tradizionale. Tali difficoltà, tuttavia, non sono o non sono sempre assolute. La loro reale portata andrebbe cioè valutata tendenzialmente caso per caso. Inoltre, le medesime difficoltà non valgono al di fuori del sistema di registrazione, e pertanto non dovrebbero impedire la proteggibilità delle caratteristiche non tradizionali come modello di fatto<sup>(30)</sup>.

Infine, in una prospettiva di sistema, un'estensione dell'oggetto della tutela assicurata dal disegno o modello appare desiderabile, in quanto essa si presta a ridurre anche solo di fatto gli spazi della tutela come segno distintivo e la correlata carica monopolistica.

### 5.3. Caratteristiche che alla vista evocano percezioni sensoriali diverse

Una diversa questione, rispetto alla proteggibilità di modelli non visivi, è quella della rilevanza di associazioni con altri sensi, che possono suscitare alla vista cer-

<sup>(25)</sup> Similmente RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 112. In *obiter dictum* Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2008, R 1391/2006-3, par. 24 – Mars UK Limited/Paragon Products B.V. («tutte le caratteristiche percepibili visivamente»).

<sup>(26)</sup> SANNA, art. 31, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5a ed.), 223; DI CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 67; GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 7.

<sup>(27)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 112.

<sup>(28)</sup> Ritiene invece che un bisogno di tutela di questo tipo oggi come oggi non sussisterebbe, se non altro perché non sono noti casi di domande per la registrazione per disegni o modelli comunitari non tradizionali, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 112.

<sup>(29)</sup> Favorevole in principio alla proteggibilità *de jure condito* come disegno o modello di sensazioni non visive MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 959.

<sup>(30)</sup> Da qui la tesi di alcuni autori tedeschi secondo cui sarebbe ammissibile, tenuto conto anche della lettera delle leggi, una tutela per lo meno di fatto dei disegni o modelli «tattili». EICHMANN, art. 1, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 35; BULLING, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 2005, 170, 171; KOSCHTIAL, *Die Einordnung des Designschutzes*, Berlin 2003, 165; SCHLÖTELBURG, *GRUR* 2005, 123, 125; KUR, *GRUR* 2002, 661, 663; BRÜCKMANN, art. 1, in BRÜCKMANN-GÜNTHER-BEYERLEIN, *Kommentar zum Geschmacksmustergesetz*, Frankfurt am Main 2007, par. 16.

Contra RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 112, per il quale sarebbe semplicemente illogico ammettere una diversità di oggetto per i disegni o modelli registrati e non.

te caratteristiche del prodotto, e che per certe tipologie di prodotti più che per altre contribuiscono a caratterizzarli agli occhi del pubblico. Si pensi, per esempio, alla sensazione di freddo che può provocare una superficie metallizzata liscia.

Di tali associazioni, in quanto capaci di caratterizzare la percezione del prodotto alla vista, si deve tenere conto, nell'individuazione in concreto del disegno o modello protetto (<sup>31</sup>).

#### *5.4. Prospettive differenti dell'aspetto di un medesimo prodotto*

Uno stesso prodotto si presta normalmente ad essere osservato da prospettive differenti (sotto, sopra, dietro, di fronte ecc.) e/o in stati differenti (per es. un ombrello aperto o chiuso).

È da ritenere che, per conseguire una protezione distinta per ciascuna prospettiva o stato, occorrono altrettante domande ovvero un'unica domanda per registrazione multipla (<sup>32</sup>). Se la domanda è unica, e non viene richiesta una registrazione multipla, è protetto il modello relativo all'aspetto complessivo del prodotto, quale quello risultante dalla combinazione delle diverse prospettive e dei diversi stati (<sup>33</sup>).

#### *5.5. La tutelabilità dell'aspetto interno del prodotto*

Registrabile come disegno o modello è anche l'aspetto interno dell'oggetto, sempre che la prospettiva interna di cui si tratta sia visibile all'utilizzatore finale nel corso della normale utilizzazione (arg. *ex art. 35 cpi*) (<sup>34</sup>). Si pensi, per esempio, al rivestimento interno di una valigia o alla fodera di una giacca.

#### *5.6. La tutelabilità di disegni e modelli «dinamici»*

Il disegno o modello può riguardare anche l'aspetto del prodotto in movimento (<sup>35</sup>) (l'aspetto che assume il cerchione di una ruota, quando la ruota si muove ad una certa velocità).

Esso dovrebbe poter altresì consistere in un effetto visivo dinamico, ossia in

(<sup>31</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 111.

Nella giurisprudenza dell'UAMI v. per es., Comm. Ricorsi UAMI, 4 novembre 2010, R 1341/2009-3, par. 26 – *Mafin S.p.a./Leng-d'Or S.A.* (la forma dell'apertura di un salatino si presta ad essere apprezzata visivamente ma anche degustata, e l'utilizzatore informato lo sa).

(<sup>32</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 120.

(<sup>33</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 120; Divisione Annullamenti UAMI, 16 febbraio 2007 ICD 2962.

(<sup>34</sup>) Diffusamente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 114.

(<sup>35</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 121; SCHLÖTENBURG, *GRUR* 2005, 123, 125.

un'immagine in movimento (per quanto in questa seconda ipotesi siano immaginabili difficoltà pratiche, nella rappresentazione del disegno o modello ai fini della registrazione) <sup>(36)</sup>.

### *5.7. La tendenziale irrilevanza degli elementi esterni al prodotto*

Il disegno o modello riguarda in linea di principio l'aspetto del prodotto in sé considerato, e non anche – salvo casi particolari – l'impressione visiva d'insieme che può risultare dall'interazione con elementi esterni al prodotto. Indicativa in questo senso è la regola secondo cui, nel caso di componenti di prodotti complessi, novità e individualità devono essere valutate con riferimento al componente in sé considerato, e non anche rispetto alle restanti parti del prodotto complesso <sup>(37)</sup>.

### *5.8. Rappresentazione astratta o in forma di schizzo*

Nella prassi dell'UAMI e secondo alcuni diritti nazionali, è ammessa la domanda di registrazione contenente una rappresentazione astratta del disegno o modello, o senza l'indicazione dei colori e/o in forma di uno schizzo <sup>(38)</sup>.

La rappresentazione astratta dai colori non sembra preparare particolari difficoltà. Nel diritto italiano, tale possibilità è espressamente contemplata dal reg. cpi: ai sensi dell'art. 25 co. 3 vale come astratta nei colori la rappresentazione in bianco e nero senza indicazioni espresse sui colori. È da ritenere, pertanto, che valga come rivendicazione dei colori bianco e/o nero la rappresentazione in bianco e/o nero su sfondo colorato.

Più problematica si presenta la rappresentazione in forma di uno schizzo. In proposito, pare corretto ritenere che la scelta del grado di astrazione della rappresentazione vada lasciata al registrante, posto che un eccesso di astrattezza porta facilmente alla nullità della registrazione per assenza di novità e carattere individuale, mentre una rappresentazione molto dettagliata può comportare un'eccessiva restrizione del concreto ambito di protezione <sup>(39)</sup>. Sicuramente sono ammessi invece disegni o modelli limitati ad uno o più prospettive o stati del prodotto (v. *supra*).

L'ammissibilità di rappresentazioni astratte pone il problema della delimitazione di questa ipotesi, rispetto alla diversa ipotesi dei disegni e modelli che si

<sup>(36)</sup> SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 126.

<sup>(37)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 119.

<sup>(38)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 122 ss.

<sup>(39)</sup> High Court, 27 aprile 2004, *Procter & Gamble Co/Reckitt Benckiser Ltd.* [2006] EWHC 3154 (CH) – par. 48.

caratterizzano per l'esclusione di determinate caratteristiche (per es., lo schizzo di un mobile mostra un lato liscio e senza l'indicazione di colori) <sup>(40)</sup>. Se la domanda di registrazione non fornisce al riguardo indicazioni espresse (tra le quali, tipicamente, l'uso nella rappresentazione di linee interrotte a significare che l'elemento così rappresentato non è incluso nella protezione <sup>(41)</sup>; ovvero esclusioni dichiarate nella descrizione verbale che accompagna la domanda), può essere appropriato secondo le circostanze guardare all'aspetto tipico di quel genere di prodotto, e nel dubbio assumere che il registrante abbia inteso domandare una protezione più ampia possibile.

### 5.9. *Le caratteristiche che concorrono nel determinare l'aspetto del prodotto*

Il legislatore elenca, sia pure soltanto a modo di esemplificazione, gli elementi che determinano l'aspetto del prodotto, e che pertanto possono formare oggetto di protezione come disegno o modello.

I concetti di «linee», «contorni», «colori» e «forma» sono auto-evidenti <sup>(42)</sup>.

In ordine ai concetti di «struttura superficiale» e di «materiali», è da ritenere che il riferimento sia ugualmente all'effetto visivo. Sarebbe eccessivo, in assenza di altri riscontri testuali, voler leggere la previsione come un'indicazione espresa del legislatore circa la registrabilità di modelli «tattili». Pure i contorni e la forma tridimensionale di cui all'elenco legislativo sono del resto caratteristiche che si prestano ad essere percepite, oltre che con la vista, anche con il tatto <sup>(43)</sup>.

L'«ornamento» di cui parla la norma si direbbe infine essere un elemento che accede al prodotto, senza «confondersi» del tutto con esso. Al registrante è poi lasciata fondamentalmente la scelta se chiederne la registrazione come ornamento astratto (classe 32 della Convenzione di Locarno) o in quanto applicato ad una specifica tipologia di prodotto.

---

<sup>(40)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 131.

<sup>(41)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 131, nonché art. 36, par. 72.

<sup>(42)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 151.

<sup>(43)</sup> Correttamente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 112.

Sez. III  
**LA NOVITÀ**  
*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. La rilevanza pratica del requisito della novità. – 3. Il carattere relativo della novità. – 4. La quasi-identità. – 4.1. Dettagli «esterni» o «accessori». – 4.2. Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto. – 4.3. Altre tipologie di dettagli. – 5. Criteri per l'accertamento della novità. – 5.1. Confronto «uno a uno». – 5.2. Individuazione delle caratteristiche rilevanti per il confronto. – 5.3. Le registrazioni «astratte». – 5.4. Confronto «oggettivo». – 6. La ripartizione dell'onere probatorio.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 32 cpi definisce il requisito della novità. Esso consiste nella non identità del disegno o modello che si vuole protetto, rispetto al disegno o modello che viene opposto come anteriore (primo periodo). Si specifica inoltre che l'identità va intesa in modo ampio, includendovi la quasi-identità (secondo periodo). L'art. 32 cpi attua l'art. 4 dir. CE 98/71, e coincide in larga parte con l'art. 5 reg. CE 6/2002.

### Articolo 32 (Novità)

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della do-

manda di registrazione, ovvero, qualora si rivendi una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.

## 2. LA RILEVANZA PRATICA DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ

Rispetto al carattere individuale la novità sarebbe, secondo un convincimento diffuso, un requisito privo di autonomia. La previsione della novità come requisito distinto si spiegherebbe solo storicamente<sup>(44)</sup>. Nell'accertare la protegibilità del disegno o modello, non sarebbe pertanto necessario considerare anche la novità<sup>(45)</sup>.

In effetti, è evidente che, una volta riscontrata l'assenza di novità, l'accertamento del carattere individuale diventa superfluo. Viceversa, se si riscontra il carattere individuale, sussiste anche la novità. In questo senso si può dunque af-

<sup>(44)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN-KUR, *Designrecht*, Baden-Baden 2009, 29, 61; ID., art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 8; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 3.

<sup>(45)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in EICHMANN-KUR, *Designrecht*, 29, 61; ID., art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 8; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 1; SPEYART, *EIPR* 1997, 603, 607; LG Düsseldorf, 5 agosto 2008, 14c O174/08.

fermare che il carattere individuale «include» la novità<sup>(46)</sup>. In certi casi, il carattere individuale può poi apparire da subito evidente, sì da rendere superfluo l'accertamento della novità<sup>(47)</sup>.

La legge, tuttavia, prevede e disciplina pur sempre novità e carattere individuale come requisiti distinti. Difettando l'uno o l'altro requisito, si determinano distinte cause di nullità, con possibili implicazioni per la prospettazione di parte dell'invalidità e l'eventuale *ultra petitum* del provvedimento che accerta la nullità<sup>(48)</sup>. Inoltre, un accertamento preventivo e autonomo del requisito della novità può contribuire alla chiarezza analitica ed alla trasparenza del giudizio di proteggibilità, sgombrando il campo dai casi più semplici e ovvi, e lasciando al requisito del carattere individuale la soluzione dei casi meno immediati. Infine, è verosimile che un accertamento in due fasi, della novità prima e del carattere individuale poi, contribuisca a conferire al primo requisito una reale funzione selettiva, evitando così un accesso troppo facile alla tutela<sup>(49)</sup>.

### 3. IL CARATTERE RELATIVO DELLA NOVITÀ

Nell'accertamento della novità sono opponibili soltanto anteriorità «divulgata» ai sensi dell'art. 34 cpi. Come per il carattere individuale, la novità che si richiede è dunque relativa, non solo dal punto di vista merceologico – come si è visto commentando l'art. 31 cpi –, ma anche nello spazio e nel tempo.

Questa limitazione dell'ambito delle anteriorità opponibili assolve diverse funzioni. Essa cerca di cogliere la specificità dell'evoluzione estetica rispetto a quella tecnica e tecnologica (lo stato della tecnica è caratterizzato da un progresso costante)<sup>(50)</sup>, risponde ad una ragionevole esigenza di certezza dei *designer* e delle imprese (che sono così messi al riparo dall'eccezione della cd. *obscure prior art*)<sup>(51)</sup>, e al contempo si presta a realizzare una funzione di incentivo agli investimenti nella produzione industriale.

<sup>(46)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1086/2009-3, par. 27 – *Erich Kastenholz/qwatch-me a/s*; Comm. Ricorsi UAMI, 11 agosto 2008, R 887/2008-3, par. 16 – *Normann Copenhagen ApS/Patron Calvert Housewares Ltd.*; Comm. Ricorsi UAMI, 9 dicembre 2009, R 1285/2008-3, par. 41 – *Bell & Ross BV/Klockgrossisten i Norden AB*; Comm. Ricorsi UAMI, 18 settembre 2007, R 250/2007-3, par. 23 – *Reflex S.p.a./Fiam Italia S.p.a.*

<sup>(47)</sup> Così per es. in Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1086/2009-3, par. 27 – *Erich Kastenholz/qwatchme a/s*.

<sup>(48)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1451/2009-3, par. 17 e ss. – *Antrax IT S.r.l./The Heating Company BVBA*.

<sup>(49)</sup> V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2008, R 1391/2006-3, par. 24 – *Mars UK Limited/Paragon Products B.V.*

<sup>(50)</sup> SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 130.

<sup>(51)</sup> V., per tutti, SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 131.

#### 4. LA QUASI-IDENTITÀ

La novità viene meno non solo quando i disegni o modelli a confronto sono del tutto identici, ma anche quando sussistono delle differenze che però si riducono a «dettagli irrilevanti» (art. 34 co. 1 secondo periodo cpi).

##### 4.1. *Dettagli «esterni» o «accessori»*

Secondo un'interpretazione della Commissione Ricorsi dell'UAMI, è irrilevante solo il dettaglio «che non investe il progetto in quanto tale, ma è “esterno” o accessorio ad esso».

In questa prospettiva, una «differenza progettuale» – per usare le parole della stessa Commissione – non costituirebbe di massima un dettaglio irrilevante. In altri termini, deve essere «chiaro» che quel dettaglio «non fa parte del progetto». Così si qualificherebbe per esempio come dettaglio irrilevante, rispetto ad un modello relativo a radiatori per riscaldamento, una «stampigliatura», «quale un codice di prodotto o un marchio di qualità»<sup>(52)</sup>.

La tesi non sembra tuttavia condivisibile, almeno nella misura in cui si prenda di farne l'unico criterio utilizzabile.

La nozione di dettaglio irrilevante richiede in effetti, se non si vuole svuotare il requisito della novità di significato pratico, un'interpretazione restrittiva e un'applicazione prudente.

È da ritenere, però, che i dettagli in questione possano riguardare anche il *design* come tale, e non debbano per forza riferirsi a elementi formali essenzialmente estranei al disegno o modello che si vuole protetto, quali – nell'esemplificazione della Commissione Ricorsi – un marchio di qualità o un codice di prodotto. Diversamente, la norma rischierebbe di restare priva di ogni portata reale.

##### 4.2. *Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto*

Un altro criterio, che si rinviene nella dottrina e nella giurisprudenza italiane e che è stato seguito dalla stessa Commissione Ricorsi dell'UAMI, è quello secondo cui sono considerate come dettagli irrilevanti le modifiche operate per ragioni di adattamento tecnico al prodotto<sup>(53)</sup>.

<sup>(52)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1451/2009-3, par. 32 – *Antrax IT S.r.l./The Heating Company BVBA*.

Così è stata ritenuta insignificante per es. la presenza in un modello per flacone di un marchio commerciale sul fondo del flacone stesso: Comm. Ricorsi UAMI, 7 luglio 2008, R 1411/2007-3, par. 20 – *Coverpla S.A./Heinz-Glas GmbH*.

<sup>(53)</sup> SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI e BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 191; Trib. Torino, 1 ottobre 2001, SPI 2004, 440; Trib. Bari, ord., 1 dicembre 2004, GADI 2004, 4844, 592, 596 – *Kikau Persiane S.r.l./Toma S.p.a. e Azeta Color S.p.a.*; Trib. Roma, 16 giugno 2004, ord., SPI 2004, n. 347 – *MIB S.r.l./Cresko S.r.l.*

Esempi sono: in un reticolato per recinzioni, il maggior numero di fili verticali, che inevitabilmente si aggiungono, quando si prende in considerazione una porzione più ampia di reticolato<sup>(54)</sup>; oppure, in un divano, l'aggiunta di una terza piazza<sup>(55)</sup>.

Il criterio pare condivisibile, ma di nuovo soltanto nella misura in cui non lo si consideri l'unico ammesso.

#### 4.3. Altre tipologie di dettagli

Irrilevanti possono risultare infine anche le caratteristiche che costituiscono parte integrante del disegno o modello (e non un qualcosa di esterno o accessorio) e che non sono tecnicamente condizionate, allorché tendono a passare inosservate nell'economia complessiva del disegno o modello<sup>(56)</sup>: magari perché minuscole o pressoché nascoste o riconoscibili solo assumendo un punto di osservazione insolito (per es., nel caso di manici per pentole, un assottigliamento del manico riconoscibile solo dall'alto e sovrapponendo i manici a confronto)<sup>(57)</sup>; oppure perché relative ad elementi che possono ritenersi tipicamente indifferenti al consumatore (come può al limite essere per il materiale<sup>(58)</sup>, le dimensioni<sup>(59)</sup> o il colore<sup>(60)</sup>); oppure ancora perché consistenti in mere aggiunte di dettaglio<sup>(61)</sup>.

<sup>(54)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 17 aprile 2008, R 557/2007-3, par. 19 – *AVI Alpenländische Veredelungsindustrie GmbH/Drahtwerk Ploching GmbH*.

<sup>(55)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 7 maggio 2009, R 1258/2008-3 par. 27 – *JPD Distribution, s.a.r.l./Andrzej Gawin*.

<sup>(56)</sup> Implicitamente, Trib. UE, 6 ottobre 2011, T-246/10, par. 26 – *Industria Francisco Ivars, S.L./UAMI* (che ha ritenuto dettaglio irrilevante l'angolo di inclinazione delle alette di refrigerazione di un riduttore meccanico di velocità).

<sup>(57)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 2 settembre 2008, R 196/2008, par. 15 ss. – *Imperial International Ltd./Handl Cookware Ltd.*

<sup>(58)</sup> SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 135; Trib. Roma, ord. 27 febbraio 2004, SPI 2004, n. 135 – *Scarabeo Accessori S.r.l./Ceramica Althea S.r.l.*

<sup>(59)</sup> EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 7; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 135.

<sup>(60)</sup> EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 7; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 135.

Nella giurisprudenza dell'UAMI, v. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 22 marzo 2010, R 417/2009-3, par. 28 – *Unistraw Asset Holding Pty. Ltd./Felföldi Edesseggyarto Kft*; Comm. Ricorsi UAMI, 28 luglio 2009, R 921/2008-3, par. 25 ss. – *Věra Šindelářová/ Blažek Glass s.r.o.* (differenti sfumature di colore per lime per unghie colorate). Non è stata invece giudicata un dettaglio insignificante la tonalità più scura del medesimo colore verde applicata su di una diversa superficie nel caso di lampioni per l'illuminazione stradale in Comm. Ricorsi UAMI, 7 dicembre 2010, R 803/2009-3, par. 15 – *C. & G. Garandini S.A./Fundició Dúctil Benito S.L.*. Così come non è stato ritenuto un dettaglio insignificante il diverso colore di un modello di telecomando (nero in un caso, rosso nell'altro) in Comm. Ricorsi UAMI, 26 febbraio 2009, R 1942/2007-3, par. 14 – *Detumando S.L./ Aroco-Comercio e Distribuição de Materiais de Segurança, LDA* (salvo poi negare la diversità dell'impressione generale in sede di valutazione del carattere individuale).

<sup>(61)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2010, R 584/2009-3, par. 19 – *MFB Diffusion SRL/JinJun Yu*; Comm. Ricorsi UAMI, 14 ottobre 2009, R 316/2008-3, par. 28 – *Euro Fire AB/ Tarnavva Sp. z o.o.*

## 5. CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLA NOVITÀ

Si pone il problema, tanto più in assenza di indicazioni legislative espresse, dei criteri da seguire nel confronto tra le anteriorità che vengono opposte e il disegno o modello successivo.

### 5.1. *Confronto «uno a uno»*

Pare anzitutto evidente che, dovendo l'identità essere totale o quasi, l'esame vada condotto comparando il disegno o modello della cui novità si discute separatamente con ogni singola anteriorità che viene opposta<sup>(62)</sup>.

### 5.2. *Individuazione delle caratteristiche rilevanti per il confronto*

Le caratteristiche rilevanti per il confronto s'individuano come segue: per il disegno o modello della cui novità si discute, vengono in rilievo soltanto le caratteristiche che si vogliono protette<sup>(63)</sup>; per l'anteriorità che si oppone, tutte le caratteristiche formali in astratto suscettibili di formare oggetto di protezione come disegno o modello, a prescindere dalla loro proteggibilità in concreto.

### 5.3. *Le registrazioni «astratte»*

Nel caso di anteriorità registrate, va tenuto presente che la domanda di registrazione può recare una rappresentazione più o meno astratta o tipizzata del disegno o modello: in bianco e nero, anziché con tonalità individuate; senza l'indicazione dei materiali, che possono anch'essi incidere sull'aspetto del prodotto; con forme e volumi solo schizzati<sup>(64)</sup>. In questi casi, il confronto va fatto guardando tendenzialmente al genere o al tipo del disegno o modello, come raffigurato nella registrazione anteriore<sup>(65)</sup>.

<sup>(62)</sup> DI CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 72; EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in EICHMANN-KUR, *Designrecht*, 29, 64; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustersetzung*, par. 6.

<sup>(63)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 7.

<sup>(64)</sup> V. *supra* ad art. 31 cpi.

<sup>(65)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 13.

#### 5.4. Confronto «oggettivo»

Manca nella definizione legislativa di novità l'indicazione di un parametro di riferimento, come quello dell'utilizzatore informato, che all'art. 33 cpi concorre a definire il carattere individuale.

A questo proposito si possono in astratto ipotizzare almeno tre alternative: gli «ambienti specializzati» (di cui discorre, sia pure nel diverso contesto della definizione delle anteriorità opponibili, l'art. 34 cpi); l'«utilizzatore informato» (di cui all'art. 33, che definisce il carattere individuale); l'uomo della strada ossia il pubblico generale.

In dottrina si è sostenuto che anche per la novità si applicherebbe, se non altro per analogia, il parametro dell'utilizzatore informato<sup>(66)</sup>.

Nella prassi dell'UAMI, invece, prevale l'idea che per l'identità e la quasi-identità sarebbe possibile un confronto oggettivo<sup>(67)</sup> o meccanico<sup>(68)</sup> (o forse sarebbe meglio dire «astratto»), che alla fine diventa però – ogni qual volta ricorrono delle differenze di dettaglio – quello dei componenti dell'organo giudicante<sup>(69)</sup> ovvero dell'uomo della strada.

L'approccio seguito dall'UAMI appare ad ogni modo ragionevole, considerato anche che superato il test della novità rimane pur sempre da accertare il carattere individuale, dove il parametro diventa in ogni caso quello più rigoroso dell'utilizzatore informato.

### 6. LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO

Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, è da ritenere che, una volta accertato che l'anteriorità è tra quelle opponibili ai sensi dell'art. 34 cpi, l'idoneità in concreto a distruggere la novità del disegno o modello successivo configura una questione di diritto<sup>(70)</sup>.

---

<sup>(66)</sup> CARTELLA, *AIDA* 2007, 251, 265; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 10.

<sup>(67)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 2 settembre 2008, R 196/2008, par. 12 – *Imperial International Ltd./ Handl Cookware Ltd.*; Comm. Ricorsi UAMI, 11 agosto 2008, R 887/2008-3, par. 17 – *Normann Copenhagen ApS/Patron Calvert Housewares Ltd.* Nella giurisprudenza nostrana, Trib. Bari, ord. 1 dicembre 2004, *GADI* 2005, 4844, 592, 595-596 – *Kikau Persiane S.r.l./Toma S.p.a.* In dottrina, BENUSSI, *Design*, in: *Dig. disc. priv. Sez. comm. App. agg.*, Torino 2003, 333, 335.

<sup>(68)</sup> SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 143.

<sup>(69)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 2 settembre 2008, R 196/2008, par. 12 – *Imperial International Ltd./ Handl Cookware Ltd.*

<sup>(70)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 17.

Sez. IV  
IL CARATTERE INDIVIDUALE

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. Osservazioni generali. – 3. Carattere individuale e speciale ornamento. – 4. I criteri per l'accertamento del carattere individuale. – 4.1. Osservazioni generali. – 4.2. Confronto «modello su modello». – 4.3. Confronto tra disegni e modelli relativi al medesimo tipo di prodotto. – 4.4. Confronto «analitico». – 4.5. Il parametro dell'utilizzatore informato. – 4.5.1. La nozione di utilizzatore informato in generale. – 4.5.2. La concretizzazione del parametro dell'utilizzatore informato. – 4.5.3. Il criterio del confronto. – 4.6. Valutazione di tutte le caratteristiche formali, condivise e non, dei disegni e modelli confrontati. – 4.7. Prevalenza delle caratteristiche formali più caratterizzanti. – 4.8. Rilevanza di elementi diversi dall'aspetto del prodotto. – 4.9. Rilevanza del margine di libertà creativa. – 4.10. Grado di differenziazione. – 5. Onere della prova.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 33 cpi definisce il requisito del carattere individuale, dando attuazione all'art. 5 dir. CE 98/71. Esso coincide con l'art. 6 reg. CE 6/2002.

### **Articolo 33** **(Carattere individuale)**

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato

*prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.*

*2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.*

## 2. OSSERVAZIONI GENERALI

Il requisito del carattere individuale è di centrale importanza, dal punto di vista pratico e sistematico<sup>(71)</sup>. Dal punto di vista pratico, seleziona le creazioni proteggibili e determina la concreta estensione della protezione; dal punto di vista sistematico, segnala la funzione propria della privativa.

Il carattere individuale consiste essenzialmente nella capacità del disegno o modello di suscitare una «impressione generale» diversa da quella che può suscitare un disegno o modello anteriore.

Viene così ad essere protetta la creazione capace di arricchire il patrimonio di disegni e forme utilizzati nella produzione di oggetti d'uso, e suscettibile per-

---

<sup>(71)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 3.

tanto di costituire motivo di preferenza nelle scelte di consumo del destinatario finale del prodotto (cd. funzione di *marketing* del disegno o modello) (72).

### 3. CARATTERE INDIVIDUALE E SPECIALE ORNAMENTO

Non è richiesta una particolare meritevolezza della creazione, dal punto di vista del pregio ornamentale, dell'innovazione stilistica o dello sforzo creativo (73).

In ciò l'attuale disciplina dei disegni e modelli si differenzia da quella del 1940, la quale richiedeva invece lo «speciale ornamento» (art. 5 l.m.i.), un requisito di accesso alla tutela tendenzialmente più severo (74). Essa si differenzia altresì dalla speciale tutela, che il diritto d'autore riserva alle opere del disegno industriale ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.a., laddove ricorra un «valore artistico».

Lo sforzo creativo del *designer* rileva solo in modo indiretto, attraverso il criterio di cui all'art. 33 co. 2 cpi del margine di libertà creativa (cd. *crowded-art rule*) (75), ed è comunque da valutarsi oggettivamente, cioè guardando al risultato creativo e a come questo si rapporta al patrimonio di forme preesistenti.

Nella dottrina e nella giurisprudenza italiane è emersa, almeno a livello di enunciati generali ed astratti, una formula che vorrebbe essere di chiarimento della definizione legislativa e secondo cui le differenze tra modelli nell'impresione generale devono essere tali da «imporsi all'attenzione del consumatore» e

(72) In dottrina, v. tra gli altri: EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 11; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 1; SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 351, 354. In giurisprudenza, un enunciato esplicito in tal senso si rinvie in OGH, 22 maggio 2007, 4 Ob 43/07p, «*Zerstäuber*», par. 14, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1, 6.

Diversamente, nella nostra dottrina, FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 302, secondo il quale si finirebbe per proteggere la pura e semplice capacità distintiva (ma in senso giustamente critico, tra gli altri, SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5<sup>a</sup> ed., 225).

(73) COMM. CEE, *Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli* (Com. III/F/5131/1991), 1991; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 11; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 10 e 16; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 124.

(74) DI CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 65-66; FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 304; GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 889; LAVAGNINI, *I requisiti di protegibilità del design*, in: UBERTAZZI, *Il Codice della proprietà industriale*, Milano 2004, 132, 138; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 960; SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 225, 228. In giurisprudenza, tra le altre, Trib. Napoli, ord. 23 dicembre 2004, *GADI* 2006, 4958, 258, 260-261 – *Lones S.p.a./Imap Export S.p.a.*; Trib. Napoli, ord. 11 dicembre 2003, *SPI* 2004, n. 96 – *Co. Import S.p.a./Bialetti Industrie S.p.a.*; Trib. Catania, ord. 10 dicembre 2004, *SPI* 2004, n. 208 – *ITF S.p.a./YSL Beautè S.p.a.*

(75) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 10 e 17; Trib. Napoli, ord. 24 giugno 2004, *SPI* 2004, n. 301 – *Ariete S.p.a./Italvideo S.p.a.*; Trib. Napoli, ord. 23 dicembre 2004, *SPI* 2004, n. 323 – *Lones S.p.a./Imap Export S.p.a.*; Trib. Roma, ord. 14 maggio 2004, *SPI* 2004, n. 338 – *Cielo S.r.l./Fonderie Viterbesi S.n.c.*; Trib. Roma, ord. 1 ottobre 2004, *SPI* 2004, n. 370 – *Euroclass S.r.l./Time Force Europe S.p.a.*; Trib. Roma, ord. 28 luglio 2004, *SPI* 2004, n. 372 – *L'Oreal Prodotti di Lusso S.p.a./Donatella Ravà*; Trib. Venezia, 22 maggio 2004, *SPI* 2004, n. 453 – *Geo Spirit S.p.a./Key Word S.r.l.*; Trib. Bari, ord. 25 agosto 2005, *SPI* 2005, n. 6 – *Rigillo/Placido*; Trib. Napoli, 2 maggio 2005, *SPI* 2005, n. 137 – *Paciotti S.p.a./Depl S.r.l.*; BGH, 22 aprile 2012, I ZR 89/08, GRUR 2010, 718, par. 32 – «*Verlängerte Limousinen*».

«da influenzarne le scelte di mercato»<sup>(76)</sup>. Qualche provvedimento si spinge oltre, richiedendo una «originalità estetica che possa essa sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale»<sup>(77)</sup>. Queste formule, tuttavia, non si direbbero di particolare aiuto, e in sede di applicazione rischiano anzi di creare suggestioni fuorvianti, non comprese nella lettera e nell'intenzione del legislatore. Significativo è del resto che enunciati di questo tenore non si rinvengono nelle pur numerose decisioni dell'UAMI.

Riconoscimenti pubblici da parte di addetti ai lavori, premi espositivi e simili, oltre a far presumere l'appartenenza della creazione ad un *design* di fascia superiore, possono tuttavia valere come indizi dell'effettiva ricorrenza del carattere individuale<sup>(78)</sup>.

#### 4. I CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEL CARATTERE INDIVIDUALE

##### 4.1. Osservazioni generali

Ai fini del giudizio sul carattere individuale, il legislatore indica una serie di criteri, generali e speciali.

I criteri generali sono i seguenti: *i*) rileva l'«impressione generale» suscitata dai disegni o modelli messi a confronto (art. 33 co. 1 cpi); *ii*) tale impressione si deve a sua volta valutare dal punto di vista dell'«utilizzatore informato» (*ibid.*); *iii*) va tenuto conto del «marginе di libertà» di cui disponeva l'autore nel realizzare il disegno o modello (art. 33 co. 2 cpi); mentre *iv*) non rilevano quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto «che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso» (arg. *ex art.* 36 cpi).

I criteri speciali sono dettati: *v*) per i componenti di prodotti complessi (art. 35 cpi), nei quali le caratteristiche che si vogliono protette come disegno o modello devono rimanere visibili nel corso della normale utilizzazione da parte dell'utilizzatore finale (lett. *a*), e devono presentare altresì il requisito del carattere individuale in relazione al tipo di componente rilevante (e non anche di prodotto complesso) (lett. *b*); *vi*) per le forme cd. di interconnessione e i componenti cd. *must-match* (art. 36 co. 2 cpi).

Criteri ulteriori si lasciano poi ricostruire in via d'interpretazione, come specificazione di quelli legislativi.

Criticamente, si deve rilevare che nella nostra giurisprudenza di merito si riscontra sul punto una certa tendenza all'intuizionismo. Vale a dire, la tendenza

<sup>(76)</sup> DALLE VEDOVE, *Dir. aut.* 2001, 334, 340; Trib. Bologna, ord. 23 giugno 2009, *GADI* 2009, 5440, 1047, 1050 – *Ribimex Italia S.r.l./R.I.W.O. Plast S.r.l.*; Trib. Torino, 17 dicembre 2004, *SPI* 2004, 440; Trib. Firenze, ord. 8 luglio 2004, *SPI* 2004, 213.

<sup>(77)</sup> Trib. Milano, ord. 15 gennaio 2004, *SPI* 2004, n. 51, *Binova S.p.a./Boffi S.p.a.*; Trib. Milano, ord. 10 novembre 2006, *SPI* 2006, n. 145 – *Carlo Giannini S.p.a./Bergamaschi e Vimercati S.p.a.*

<sup>(78)</sup> EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 17.

a non specificare adeguatamente, al di là del generico e ovvio richiamo normativo, i criteri di valutazione impiegati nella soluzione del caso concreto. A ciò si aggiunga l'assenza, in molti casi, di un'analisi dettagliata degli elementi formali che compongono il disegno o modello, e che valgono ad assimilarlo o al contrario a distinguerlo rispetto ad altro disegno o modello<sup>(79)</sup>. A fronte di questa tendenza, va allora sottolineata l'importanza che l'enunciazione e se del caso la giustificazione dei criteri di valutazione utilizzati, unitamente ad una attenta analisi dei fatti, assumono per l'affinamento del giudizio come anche per la controllabilità della decisione *ab externo*.

#### 4.2. Confronto «modello su modello»

Nel giudizio sul carattere individuale, come già in quello sulla novità, il confronto deve avvenire «uno a uno», cioè contrapponendo il disegno o modello del cui carattere individuale si discute (non con il patrimonio di forme preesistenti unitariamente considerato, ma) con ogni singola anteriorità concretamente opposta<sup>(80)</sup>. In questo senso depongono la lettera della legge e la funzione della privativa. Univoca nello stesso senso è la giurisprudenza dell'UAMI.

Non sarebbe perciò adeguatamente motivata una decisione che dichiarasse l'assenza di carattere individuale riferendosi genericamente al patrimonio di forme preesistenti<sup>(81)</sup>. Una considerazione unitaria di tale patrimonio può semmai avversi in sede di accertamento del margine di libertà creativa, di cui disponeva il *designer* al momento della creazione<sup>(82)</sup>.

Ne consegue altresì che è in astratto tutelabile anche il disegno o modello cd. di combinazione, cioè risultante dalla combinazione di disegni e modelli noti<sup>(83)</sup>.

<sup>(79)</sup> Sulla necessità di un'individuazione e descrizione dettagliata degli elementi che compongono il disegno o modello, v. in particolare EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 24 (ed ivi riff. alla giurisprudenza di legittimità in materia); e, diffusamente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, spec. par. 141 ss.

<sup>(80)</sup> BECKER, GRUR Int. 2012, 312, 320; BENUSSI, *Design*, in: *Dig. disc. priv. Sez. comm. App. agg.*, Torino 2003, 333, 336; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 13 e 14; KOSCHTIAL, GRUR Int. 2003, 973, 974; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 13; WANDTKE-OHST, GRUR Int. 2005, 91, 97.

<sup>(81)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 13. In giurisprudenza v., tra le altre, High Court of Ireland, 21 dicembre 2007, 2007 n. 15 P, *Karen Millen Ltd./Dunnes Stores*, in HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 381.

<sup>(82)</sup> EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 13; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 17. In giurisprudenza: Oberlandesgericht Düsseldorf, 3 aprile 2007, sent., I-20 U 128/06, «Aluminiumfelgen», par. 10, in HARTWIG, *Designschutz in Europa*, 128, 131; Landgericht Düsseldorf, 10 ottobre 2007, sent., 14c O 165/06, «Trachtenhemden», *ibid.*, 366; Landgericht Hamburg, 14 dicembre 2007, sent., 308 O 170/07, «Schuhferse», *ibid.*, 369.

<sup>(83)</sup> Trib. Torino, ord. 30 luglio 2004, SPI 2004, n. 421; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, SPI 2004, n. 440; Oberlandesgericht Düsseldorf, 3 aprile 2007, sent., I-20 U 128/06, par. 10, in HARTWIG: *Designschutz in Europa*, 128, 131.

#### 4.3. Confronto tra disegni o modelli relativi al medesimo tipo di prodotto

La privativa per disegno o modello protegge l'innovazione estetica in quanto applicata ad un oggetto o ad una categoria di oggetti d'uso. Ne consegue che l'anteriorità deve in principio consistere in un disegno o modello per il medesimo tipo di prodotto, e non anche per tipi di prodotto differenti.

Il principio, già pacifico nel diritto italiano *ante riforma*<sup>(84)</sup>, continua ad essere applicato e comunque non è stato finora mai messo in discussione dalle corti italiane<sup>(85)</sup>, e non è allo stato contraddetto neppure dalla giurisprudenza dell'UAMI<sup>(86)</sup> o delle corti comunitarie<sup>(87)</sup>. In dottrina, si rinvengono tuttavia proposte tendenti verso una protezione del disegno o modello in sé considerato, piuttosto che del disegno o modello in quanto inherente ad un certo prodotto<sup>(88)</sup>.

<sup>(84)</sup> Con riferimento alla vecchia disciplina italiana dei disegni e modelli ornamentali, v. per tutti in dottrina MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova 1998, 80 (ed ivi r iff. di dottrina ulteriori). In giurisprudenza, Cass. 5 luglio 1990, n. 7077, *GADI* 1990, 2474 – *Soc. Fiorucci/ Soc. Naj Oleari*. Ancora dopo l'attuazione della dir. CE 98/71, ma sempre con riferimento alla disciplina previgente: Cass. 21 gennaio 2009, n. 1570, *GADI* 2009, 5343, 86, 92 – *Fratelli Guzzini S.p.a./E.GA S.p.a.*; Trib. Vicenza, 1 ottobre 2002, *GADI* 2004, 4650, 306, 311 – *Chimento S.p.a./Gentilin e altri* (è privo di novità il modello per bracciale applicato ad una collana); Trib. Vicenza, 18 ottobre 2000, *GADI* 2001, 4244, 405, 409 – *Ton M Pelletterie S.r.l./Diana S.r.l.* («la circostanza che un determinato motivo decorativo sia già noto in quanto applicato a tessuti ne impedisce la brevettaggio come modello ornamentale per la sua applicazione su pelle. È invece validamente brevettabile l'abbinamento di quel motivo ornamentale, in sé già noto, ad articoli (borse e borsette per signora), rispetto ai quali siffatto abbinamento non risulti precedentemente ideato e realizzato»).

<sup>(85)</sup> V. tra le altre: Trib. Bologna, ord. 30 marzo 2009, *GADI* 2009, 5416, 818, 826 – *Fuzzi S.p.a./ Commerciale Stib S.r.l.* («il carattere individuale ... deve essere verificato tenendo conto del singolo settore o comparto industriale»; «il requisito della novità va inteso in senso relativo, avendo riguardo al settore merceologico cui il trovato appartiene», per cui, nel caso di specie, è stato ritenuto proteggibile il disegno o modello che trasferisce «nel mondo commerciale... motivi ornamentali desunti da opere d'arte conosciute»); Trib. Bari, 1 dicembre 2004, ord., *GADI* 2004, 4844, 592, 596 – *Kikau Persiane S.r.l./Toma S.p.a. e Azeta Color S.p.a.* («la valutazione dei requisiti va fatta con riferimento al particolare settore cui si riferisce il modello o a settori merceologici affini o tra produttori analoghi»); Trib. Roma, ord. 1 ottobre 2004, *SPI* 2004, n. 370 – *Euroclass S.r.l./Time Force Europe S.p.a.* («la novità del modello non riguarda la forma, bensì il prodotto industriale caratterizzato da quella forma od ornamento e pertanto, ai fini della priorità, è irividente che la predetta forma sia già stata utilizzata in relazione a beni diversi»); Trib. Rimini, ord. 10 ottobre 2001, *GADI* 2001, 4312, 1037, 1038 – *Immagine Zucchero di Fermi Paolo e C. S.n.c./Butos Zucchero di Bugli Armando e C. S.n.c. e Giove S.r.l.* (distinguendo tra contenitori per olio e aceto monodose e contenitori per olio e aceto ordinari, in un caso in cui la confezione monodose consisteva in un adattamento bidimensionale delle forme di un contenitore normale); Trib. Napoli, 23 maggio 2005, *SPI* 2005, n. 140 – *Creazioni Luciano/De Martino S.r.l.*

<sup>(86)</sup> Nella giurisprudenza dell'UAMI, v. anzi, in termini generali, Comm. Ricorsi UAMI, 5 luglio 2007, R 1421/2006-3, par. 21 – *Casio Computer Co.*

<sup>(87)</sup> Nella giurisprudenza straniera, segnatamente tedesca, si vedano tra le altre: Bundesgerichtshof, 18 ottobre 2007, sent., I ZR 100/05, «Dacheindeckungsplatten», in: HARTWIG: *Designschutz in Europa*, 312; Oberlandesgericht Düsseldorf, 10 aprile 2007, sent. I-20 U 156/06, «Taschenlampe», *ibid.*, 326.

<sup>(88)</sup> V. in particolare RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., *Einleitung*, par. 11, *ad art. 3*, par. 6 e *ad art. 6 par. 2*. L'a. fonda l'opposta conclusione sulla lettera dell'art. 10 reg. CE 6/2002 che, nel definire l'estensione della protezione conferita dalla privativa, non fa alcun riferimento all'ambito merceologico di tale protezione; nonché sull'art. 37 co. 6 reg. CE 6/2002, alla stregua del quale l'indicazione relativa al prodotto cui

Se si segue la tesi tuttora prevalente, è poi da ritenere che, nell'individuazione della categoria merceologica rilevante, si debba fare riferimento alle indicazioni desumibili dalla registrazione<sup>(89)</sup>, come in generale ci si deve riferire alla registrazione per esattamente delimitare il disegno o modello.

#### 4.4. Confronto «analitico»

Il giudizio deve in principio avvenire in forma sintetica, considerando le caratteristiche dei disegni o modelli interessati nel loro insieme<sup>(90)</sup>. In questo senso depone difatti l'espressione «impressione generale» utilizzata dal legislatore.

Ciò non toglie, tuttavia, che poi possano e debbano individuarsi analiticamente le caratteristiche di volta in volta rilevanti, distinguendole da quelle irrilevanti; e che, secondo le circostanze, l'importanza di ciascuna di queste caratteristiche possa variare<sup>(91)</sup>.

---

il disegno o modello è destinato ad essere applicato o incorporato non influisce sull'estensione della protezione. *Contra BRÜCKNER-HOFMANN*, in: HARTWIG, *Designschutz in Europa*, 251, spec. 254 ss.

Una posizione più sfumata è quella per cui, pur riconoscendo che la tutela riguarda tendenzialmente il disegno o modello in quanto interente ad un certo prodotto, non si esclude che l'utilizzatore informato sia al limite in grado di riconoscere nel disegno o modello di cui si tratta anche un disegno o modello applicato ad un diverso settore (v. SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 371, 373 e qualche altro autore ivi citato).

<sup>(89)</sup> Si vedano nella giurisprudenza dell'UAMI in particolare: Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2008, R 84/2007-3, par. 15 ss. – *Ferrari S.p.a./Dansk Supermarked S/A* (per cui, a fronte di una registrazione per un modello di Ferrari in miniatura, la quale indichi come prodotto «automobile giocattolo», l'utilizzatore informato è un ragazzo che ci gioca, e non il collezionista, magari appassionato di Formula 1, come sarebbe nel caso in cui il prodotto indicato fosse «riproduzioni artistiche di automobili» o «automobili in scala ridotta da collezione»); Comm. Ricorsi UAMI, 19 ottobre 2009, R 1080/2008-3, par. 26 – *AS Hallik/Vasaan & Vaasan Oy* (a fronte di una registrazione per la classe merceologica «pane», si conclude che l'utilizzatore informato è il consumatore abituale di pane).

<sup>(90)</sup> V. per es. Trib. Milano, ord. 1 aprile 2004, SPI 2004, n. 75 – *Nardi S.p.a./Scs S.r.l.* (secondo cui non basterebbe ai fini del giudizio sulla contraffazione la giustapposizione solo di immagini parziali riproduttive di dettagli); Trib. Roma, ord. 28 luglio 2004, SPI 2004, n. 372 – *L'Oreal Prodotti di Lusso S.p.a./Donatella Ravà*; Trib. Napoli, ord. 21 aprile 2006, SPI 2006, n. 172 – *Terramia S.a.s./Giancristofaro e altri*; Trib. Milano, ord. 8 settembre 2006, GADI 2006, 5037, 909, 913 – *Cartier International B.V./Richemont Italia S.p.a.* Nella giurisprudenza straniera, v. per es. Juzgados de lo Mercantil de Alicante, 4 dicembre 2007, 220/2007 – *L'Oréal SA/Yesensy Espaòa SL*, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 377.

<sup>(91)</sup> Diffusamente sul punto RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 33 e 141 ss.

Tendenzialmente nello stesso senso, EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 26; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 141. Pur valorizzando la dicitura «impressione generale», sembra ammettere un confronto anche analitico DI CATALDO, *Eur. dir. priv. 2002*, 61, 74-75.

In senso contrario (ma con un passaggio veloce sul punto) si direbbe invece orientato MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 973 (conterebbe il «colpo d'occhio», e quindi non ci sarebbe spazio per «un esame analitico e minuzioso delle singole differenze»). Similmente, BENUSSI, *Design*, in: *Dig. disc. priv. Sez. comm. App. agg.*, Torino 2003, 333, 335-336.

Nella giurisprudenza dell'UAMI, l'esame dei disegni o modelli messi a confronto è invece sempre anche analitico, così come è pacifico che si debbano individuare sempre anche eventuali elementi formali più caratterizzanti, per poi sopesarli in maniera corrispondente.

Di seguito s'indicano i criteri per l'individuazione delle caratteristiche non rilevanti.

– Non vanno prese in considerazione nel confronto le caratteristiche nell'aspetto del prodotto che non sono neppure in astratto suscettibili di protezione come disegno o modello<sup>(92)</sup>. Vale a dire: *i*) le caratteristiche determinate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto (art. 36 co. 1 cpi)<sup>(93)</sup>; *ii*) le forme cd. di interconnessione (art. 36 co. 2 cpi); *iii*) le caratteristiche di componenti di prodotti complessi che non sono visibili all'utilizzatore finale nel corso della normale utilizzazione (art. 35 lett. (b) cpi).

– Neppure vanno prese in considerazione quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che non rientrano nell'ambito coperto dal disegno o modello. È il caso, in particolare, delle caratteristiche che il registrante abbia espressamente escluso dalla domanda.

– Quando l'anteriorità consiste in un modello registrato, il termine di confronto è dato da ciò che risulta dalla registrazione<sup>(94)</sup>. La rappresentazione grafica, il campione e la descrizione possono tuttavia limitarsi a rappresentare e a descrivere soltanto alcune caratteristiche ovvero solo una parte dell'aspetto del prodotto. Va da sé che in tal caso le sole caratteristiche da considerare sono quelle risultanti in maniera sufficientemente dettagliata dalla registrazione.

– Nella registrazione, la resa del disegno o modello può essere più o meno astratta (oltre che incompleta: vedi al punto precedente) quanto a colori, forme, dimensioni, proporzioni e materiali. La possibilità che il grado di astrattezza della resa vari può tuttavia dare luogo a difficoltà, quando si tratta di individuare le caratteristiche da prendere in considerazione nel giudizio sul carattere individuale.

Per esempio, se la mancata indicazione di specifici colori o tonalità comporta che il disegno o modello copre di massima tutte le possibili varianti cromatiche, non è detto che l'indicazione di un colore, tonalità o combinazione di colo-

Nella nostra giurisprudenza, si vedano per es.: Trib. Bologna, ord. 30 marzo 2009, *GADI* 2009, 5416, 818, 826 – *Fuzzi S.p.a./Commerciale Stib S.r.l.*; Trib. Torino, ord. 15 luglio 2008, *GADI* 2008, 5302, 1012, 1023 – *Fiat Group Automobiles S.p.a./Great Wall Motors Co. Ltd.*; Trib. Torino, ord. 14 marzo 2008, *GADI* 2008, 5282, 834, 849-850 – *DaimlerChrysler AG/Nord-Auto S.r.l.*; Trib. Milano, ord. 19 gennaio 2004, *GADI* 2004, 4708, 768, 770-771 – *Santos Sa/A.A.T. – Agorindustry Advanced Tecnology S.p.a.* Nella giurisprudenza straniera, v. per es. Oberster Gerichtshof (Austria), 22 maggio 2007, ord. 4 Ob 43/07p, «*Zerstäuber*», par. 15, in: *HARTWIG, Design Protection in Europe*, 1 ss.; Oberster Gerichtshof (Austria), ord. 22 maggio 2007, 4 Ob 43/07p, «*Kinderstiefel*», *ibid.*, 302; Oberlandesgericht Düsseldorf, 3 aprile 2007, sent., I-20 U 128/06, par. 15 ss., *ibid.*, 128, 134.

<sup>(92)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 34.

<sup>(93)</sup> V. anche cons. 10 reg. CE 6/2002; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 22. V. per es. nella giurisprudenza tedesca Oberlandesgericht Düsseldorf, 3 aprile 2007, sent., I-20 U 128/06, «*Aluminiumfelgen*», par. 13, in: *HARTWIG, Designschatz in Europa*, 128, 132-133.

<sup>(94)</sup> In dottrina, v. per tutti EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 20. Nella giurisprudenza dell'UAMI il punto è pacifico. V. altresì, nella giurisprudenza tedesca, Bundesgerichtshof, 18 ottobre 2007, sent., I ZR 100/05, «*Dacheindeckungsplatten*», in: *HARTWIG, Designschatz in Europa*, 312.

ri importi la libera riproducibilità del disegno o modello in tutte le altre varianti cromatiche, diverse da quella risultante dalla registrazione<sup>(95)</sup>.

In questo e negli altri casi analoghi, è ad ogni modo da ritenere che l'ambito coperto dal disegno o modello possa sensatamente accertarsi solo in concreto, assumendo il punto di vista dell'utilizzatore informato.

#### *4.5. Il parametro dell'utilizzatore informato*

##### *4.5.1. La nozione di utilizzatore informato in generale*

La comparazione deve avvenire dal punto di vista di un ideale «utilizzatore informato».

È pacifico che non si può considerare tale il pubblico indistinto, ossia l'uomo della strada, ma neppure il *designer* o comunque l'esperto<sup>(96)</sup> o ancora il produttore o il rivenditore<sup>(97)</sup>.

Informato è invece l'utilizzatore di quella tipologia di prodotto, che ha una certa conoscenza e presta una certa attenzione all'aspetto del prodotto stesso<sup>(98)</sup>. L'informazione è altro rispetto all'educazione, alla cultura, all'intelli-

<sup>(95)</sup> Cfr. Trib. Venezia, ord. 20 luglio 2005, SPI 2005, n. 357 I – *Magicoral S.r.l./Monica Calzature S.r.l.*

<sup>(96)</sup> In dottrina, BENUSSI, *Design*, in: *Dig. disc. priv. Sez. comm. App. agg.*, Torino 2003, 333, 335; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 29; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 23; SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2011, 181, 194.

Nella giurisprudenza comunitaria, Trib. UE, 14 giugno 2011, T-68/10, par. 51 – *Sphere Time/UAMI e Punch SAS*; Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 25 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*; Trib. UE, 6 ottobre 2011, T-246/10, par. 16 – *Industria Francisco Ivars, S.L./UAMI*.

Nella giurisprudenza nazionale e straniera, a livello di enunciati generali e astratti, v. tra le altre: Trib. Torino, ord. 8 settembre 2008, n. 5305, 1068, 1077 – *Great Wall Motors Ltd./Fiat Group Automobiles S.p.a.*; Trib. Venezia, ord. 13 luglio 2005, GADI 2006, 4979, 453, 457 – *Calgaro Group/Double Vi Oro*; Oberster Gerichtshof (Austria), 22 maggio 2007, 4 Ob 43/07p, «*Zerstäuber*», par. 17, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1, 7; Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «*Mobiltelefon*», par. 44, *ibid.*, 75, 83; High Court of Ireland, 21 dicembre 2007, 2007 n. 15 P, *Karen Millen Ltd./Dunnes Stores*, *ibid.*, 380.

Di un «operatore professionale» si tratterebbe invece secondo CARTELLA, *AIDA* 2007, 251, 269.

<sup>(97)</sup> Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 23 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*.

<sup>(98)</sup> EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 29; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 24; RAHLF-GOTTSCHALK, *GRUR Int.* 2004, 821, 822; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 145.

Nella giurisprudenza comunitaria, Trib. UE, 18 marzo 2010, T-9/07, par. 62 – *Grupo Promer Mon Graphic, SA/UAMI e PepsiCo Inc.* (dove si è ritenuto che l'utilizzatore informato dei pezzi di un gioco da tavolo, detti «pog» «rapper» o «tazo» e destinati ad essere utilizzati come prodotti promozionali, possa essere un bambino di età compresa tra i cinque e i dieci anni come anche un direttore di *marketing* di un'impresa che utilizza tali prodotti a scopo promozionale); Trib. UE, 22 giugno 2010, T-153/08, par. 47 – *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd./UAMI* (dove l'utilizzatore informato di un apparecchio microfonico per conferenze è l'abituale frequentatore di convegni e simili, che ha dimestichezza

con quel tipo di attrezzatura ed è relativamente attento all'aspetto della medesima); Trib. UE, 14 giugno 2011, T-68/10, par. 51 – *Sphere Time/UAMI e Punch SAS* (dove si è riconosciuto come corretto il rilievo della ricorrente, secondo cui per «orologi attaccati ad un laccio e sospesi intorno al collo» destinati ad essere utilizzati come gadget promozionali l'utilizzatore può essere, oltre al consumatore finale, anche il professionista che li acquista per distribuirli tra gli stessi consumatori finali; ma al tempo stesso, in assenza di ogni deduzione della ricorrente circa la diversa percezione del prodotto da parte dei due gruppi, tale circostanza è stata ritenuta inconferente); Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 24 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*; Trib. UE, 6 ottobre 2011, T-246/10, par. 16 – *Industria Francisco Ivars, S.L./UAMI* (dove si precisa che «informato» non è lo stesso di «altamente informato»).

Dalla giurisprudenza dell'UAMI si vedano a titolo di esempio le seguenti decisioni:

- con riguardo a lampioni per l'illuminazione stradale utilizzatore informato è il professionista che si occupa della scelta e dell'acquisto di lampioni per spazi pubblici (Comm. Ricorsi UAMI, 7 dicembre 2010, R 803/2009-3, par. 16 – *C. & G. Garandini S.A./Fundició Dúctil Benito S.L.*);
- nel caso di salatini «non si tratta di una figura professionale dell'industria alimentare, di un nutrizionista o di un designer, ma di un consumatore finale assistito da una preparazione in tema di salatini superiore alla media... quanto a forme, confezioni, composizione, tipologie, marche ecc.» (Comm. Ricorsi UAMI, 4 novembre 2010, R 1341/2009-3, par. 18 – *Mafin S.p.a./Leng-d'Or S.A.*);
- in relazione a radiatori per riscaldamento l'utilizzatore è «colui che li acquista per installarli nella propria abitazione», e si deve ritenere che questi sia informato «quando avuto la possibilità di visionare e paragonare modelli di radiatore, consultando riviste di design e arredamento, visitando negozi specializzati e navigando in Internet», e quindi senza essere un'esperto in disegno industriale (come lo sarebbe un architetto o un decoratore d'interni) è al corrente di ciò che offre il mercato, delle tendenze, della moda e delle caratteristiche basilari del prodotto» (Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1451/2009-3, par. 39 – *Antrax IT S.r.l./The Heating Company BVBA*);
- per espositori di merci l'utilizzatore è il gestore di negozi, banchi di mercato o fiere (Comm. Ricorsi UAMI, 22 marzo 2010, R 252/2009-3, par. 16 – *Presenta Nova d.o.o./concept-s Ladenbau & Objektdesign GmbH*);
- nel caso di cannucce per bere aromatizzate, l'utilizzatore informato è un «normale» consumatore avente dimestichezza con cannucce e bibite per consumo immediato contenenti cannucce, e che apprezza l'idea di una cannuccia aromatizzata (Comm. Ricorsi UAMI, 22 marzo 2010, R 417/2009-3, par. 30 – *Unistraw Asset Holding Pty. Ltd./Felföldi Edesseggyarto Kft.*);
- nel caso di orologi da polso, utilizzatore informato non è il designer o l'ingegnere che si occupano professionalmente di disegnare e progettare il prodotto, ma un consumatore che conosce le diverse marche, si tiene aggiornato, legge riviste di settore e svolge ricerche dedicate *on line* (Comm. Ricorsi UAMI, 9 dicembre 2009, R 1285/2008-3, par. 44 – *Bell & Ross BV/Klockgrossisten i Norden AB*);
- per una forma di pane, chi consuma abitualmente pane, e conosce gli ingredienti, le modalità di preparazione e le forme di questo tipo di prodotto (Comm. Ricorsi UAMI, 19 ottobre 2009, R 1080/2008-3, par. 26 – *AS Hallik/Vasaan & Vaasan Oy*);
- nel caso di caminetti, l'acquirente finale che conosce il mercato, visita negozi di articoli per la casa e per il giardino e scarica informazioni sul prodotto in questione da internet (Comm. Ricorsi UAMI, 14 ottobre 2009, R 316/2008-3, par. 33 – *Euro Fire AB/ Tarnavva Sp. z o.o.*);
- per espositori per occhiali, il gestore e il commesso di negozi di occhiali che conosce i vari modelli disponibili sul mercato dai cataloghi e sceglie il prodotto in base all'estetica e alla funzionalità (Comm. Ricorsi UAMI, 14 ottobre 2009, 850/2008-3, par. 43 – *Presenta Nova d.o.o./ concept-s Ladenbau & Objektdesign GmbH*);
- per slot machines il frequentatore non occasionale di sale da gioco, e non anche il titolare di tali esercizi o il fabbricante o il venditore (Comm. Ricorsi UAMI, 13 maggio 2008, R 135/2007-3, par. 23 – *Sipem S.r.l. in liquidazione/Magic Dreams S.r.l.*; Comm. Ricorsi UAMI, 3 dicembre 2007, R 241/2007-3, par. 17 – *Sipem S.r.l. in liquidazione/Magic Dreams S.r.l.*);
- per bacchette masticabili per cani, il proprietario di cani che compra prodotti di questo tipo in negozi per animali (Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2008, R 1391/2006-3, par. 16 – *Mars UK Limited/Paragon Products B.V.*);

genza e allo stile della persona, che devono invece essere nella media<sup>(99)</sup>.

In ogni caso, la soglia di accesso alla tutela è qui più elevata, rispetto a quella risultante dal parametro del consumatore medio<sup>(100)</sup>, in uso nei settori contigui

– per un tavolo il consumatore finale per quanto informato, e non l'architetto che pure potrebbe ritrovarsi a scegliere il tavolo per il proprio cliente (Comm. Ricorsi UAMI, 18 settembre 2007, R 250/2007-3, par. 12 – *Reflex S.p.a./Fiam Italia S.p.a.*).

Nella giurisprudenza nostrana, utilizzatore informato è stato per es. ritenuto:

– per rubinetti miscelatori, il progettista di nuove costruzioni, gli architetti per le ristrutturazioni e i tecnici idraulici in genere (Trib. Milano, 3 marzo 2003, *GADI* 2004, 4665, 409, 413 – *Gessi S.p.a./Mario Bonigo S.r.l.*);

– per espositori per farmacie il farmacista che sceglie l'arredo del suo negozio e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull'evoluzione di tale prodotto è in grado di percepire anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale (Trib. Torino, ord. 21 gennaio 2008, *Leggi d'Italia Professionale, R.A.L.A. di S.V. S.n.c./N.S. 1970 S.r.l.*);

– per gioielli genericamente «colui che acquista materialmente i prodotti e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli stessi, è in grado di percepire anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale» (Trib. Torino, ord. 31 maggio 2007, *Leggi d'Italia Professionale, Casa Damiani S.p.a./Recarlo S.r.l.*);

– similmente, sempre per gioielli, Trib. Venezia, ord. 13 luglio 2005, *Leggi d'Italia Professionale, Calgaro Group/Double Vi Oro*; per biancheria per la casa non il «commerciante al dettaglio» o un «docente di tintoria e stampa», bensì «un consumatore con un grado di diligenza superiore alla media» perché effettua acquisti di quel tipo ed è «normalmente attento alle novità del mercato» (Trib. Venezia, ord. 23 dicembre 2003, *SPI* 2004, n. 162 I – *Bottaro S.r.l./Realto S.r.l.*).

Nella giurisprudenza delle corti nazionali, v. tra le altre Oberster Gerichtshof (Austria), 22 maggio 2007, 4 Ob 43/07p, «Zerstäuber», par. 17, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1, 7; Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «Mobiltelefon», par. 44, *ibid.*, 83.

Sembra invece ridurre la distanza tra utilizzatore informato e non, almeno a livello di enunciati, Trib. Bari, ord. 1 dicembre 2004, *GADI* 2004, 4844, 592, 597 – *Kikau Persiane S.r.l./Toma S.p.a. e Azeatta Color S.p.a.* (che ha però riconosciuto l'individualità del modello azionato in giudizio), quando individua l'utilizzatore informato di persiane nel «consumatore finale... normalmente interessato alle forme dei prodotti sul mercato in questione». Similmente, Trib. Milano, 4 maggio 2004, *SPI* 2004, n. 225 – *San Matteo S.p.a./La Cantina dei Feudi S.r.l.*; Trib. Venezia, ord. 20 luglio 2005, *SPI* 2005, n. 357 I – *Magicoral S.r.l./Monica Calzature S.r.l.* (corretta sul punto in sede di reclamo: cfr. Trib. Venezia, ord. 31 agosto 2005, *SPI* 2005, n. 357 II).

Absolutamente non condivisibile è la massima di Trib. Roma, ord. 28 luglio 2004, *SPI* 2004, n. 372 – *L'Oreal Prodotti di Lusso S.p.a./Donatella Ravà*: «il giudizio deve avere come riferimento il grado di percezione dell'uomo medio, non quello del consumatore».

<sup>(99)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 27; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2009, 16, 17.

<sup>(100)</sup> EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 29; GUZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Milano 2005, 85; KOSCHTIAL, GRUR Int. 2003, 973, 975; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 975; KRÜGER – VON GAMM, WRP 2004, 978, 979; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 23; SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 194; SCHLÖTENBURG, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 2002, 70, 72.

In giurisprudenza: Trib. Torino, ord. 20 marzo 2008, banca dati *Leggi d'Italia Professionale, Daimler Chrysler AG/Omci S.r.l.* (ove diffusamente sulla diversità di parametri del giudizio sulla contraffazione del marchio ovvero del disegno o modello); Trib. Bologna, ord. 23 giugno 2009, *GADI* 2009, 5440, 1047, 1049 – *Ribimex Italia S.r.l./R.I.W.O. Plast S.r.l.*; Trib. Venezia, ord. 13 luglio 2005, *GADI* 2006, 4979, 453, 457 – *Calgaro Group/Double Vi Oro*; England and Wales Court of Appeal, 10 ottobre 2007, par. 24 – *Procter & Gamble/Reckitt Benckiser Ltd.*, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 216, 221; Oberlandesgericht Wien, 6 dicembre 2006, ord., 5 R 195/06t; OGH, 22 maggio 2007, 4 Ob 43/07p, «Zerstäuber», par. 17, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1, 7; Hanseatisches Oberlan-

del diritto dei marchi e delle pratiche commerciali scorrette. L'utilizzatore informato è difatti in grado di percepire e apprezzare dettagli e differenze che sfuggono al consumatore medio (¹⁰¹).

La maggiore complessità del parametro dell'utilizzatore informato rende più complicato il ricorso a indagini demoscopiche (¹⁰²), del tipo di quelle che sono invece di uso corrente, specie in alcuni ordinamenti stranieri, nelle cause in materia di marchi.

#### 4.5.2. La concretizzazione del parametro dell'utilizzatore informato

Il parametro dell'utilizzatore informato si specifica in funzione del tipo di prodotto e del settore merceologico, con riferimento alle indicazioni che al riguardo si possono ricavare dalla registrazione (¹⁰³).

---

desgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «Mobiltelefon», par. 44, *ibid.*, 83; Oberlandesgericht Düsseldorf, 3 aprile 2007, sent., I-20 U 128/06, «Aluminiumfelgen», par. 17, *ibid.*, 134-135; UK Patents County Court, 25 luglio 2005, *Woodhouse/Architectural Lighting* [2006] RPC 1.

In senso contrario appaiono invece orientati, almeno a livello di enunciati astratti, Trib. Roma, ord. 6 giugno 2004, *SPI* 2004, 347, e Trib. Roma, ord. 3 giugno 2004, *SPI* 2004, 343 (dove si parla di «consumatore finale medio» senza specificare). Simili sono gli enunciati che ricorrono in Trib. Torino, 10 gennaio 2001, *SPI* 2004, 440 e Trib. Venezia, ord. 23 dicembre 2003, *SPI* 2004, 65, dove si parla di «destinatario del prodotto» che possiede una «conoscenza media del settore merceologico del prodotto».

(¹⁰¹) V. tra le altre Trib. Bari, ord. 27 ottobre 2003, *SPI* 2004, n. 2 – *Alvea S.r.l./CdO S.r.l.*; Trib. Bologna, ord. 11 febbraio 2004, *SPI* 2004, n. 18 – *Gallo S.p.a./Tessilcalze S.r.l.*; Trib. Napoli, ord. 11 dicembre 2003, *SPI* 2004, 96 – *Co. Import S.p.a./Bialetti Industrie S.p.a.*; Trib. Bari, ord. 25 agosto 2005, *SPI* 2005, n. 6 – *Rigillo/Placido*; High Court of Ireland, 21 dicembre 2007, 2007 n. 15 P, *Karen Millen Ltd./Dunnes Stores*, in: *HARTWIG, Design Protection in Europe*, 382; Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «Mobiltelefon», par. 44, *ibid.*, 75, 83.

(¹⁰²) Nel senso invece che non si dovrebbe ricorrere alla c.t.u. (perché espressione – ritiene l'a. – della valutazione di un esperto, anziché di un utilizzatore informato), ma al più ad indagini demoscopiche, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 974. Sull'ammissibilità della c.t.u. e sull'utilità delle indagini demoscopiche nell'accertamento del carattere individuale v. più diffusamente *infra*.

(¹⁰³) V. in particolare Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2008, R 84/2007-3, par. 15 ss. – *Ferrari S.p.a./Dansk Supermarked S/A* (per cui, a fronte di una registrazione per un modello di Ferrari in miniatura, la quale indichi come prodotto «automobile giocattolo», l'utilizzatore informato sarà un ragazzo che ci gioca, e non il collezionista, magari appassionato di Formula 1, come sarebbe nel caso in cui il prodotto indicato fosse «riproduzioni artistiche di automobili» o «automobili in scala ridotta da collezione»); Comm. Ricorsi UAMI, 19 ottobre 2009, R 1080/2008-3, par. 26 – *AS Hallik/Vasaan & Vaasan Oy*.

In termini generali, Comm. Ricorsi UAMI, 5 luglio 2007, R 1421/2006-3, par. 21 ss. – *Casio Computer Co.*: «the indication of a product to which the design is intended to be applied may produce, in the Board's opinion, other consequences. For example, as regards the rights conferred by the Community Design: according to Article 19 CDR the exclusive right to use the design covers in particular the sale, manufacture, etc. of products "in which the design is incorporated". A broader or narrower formulation of the product might therefore have implications as regards the extent of exclusive rights. / The applicant mentions other implications as regards the determination of prior art, the identification of the "informed user" (Article 6(1) CDR), etc. The Board is unable to rule these out. / The Board is therefore unable to rule out that the indication of the product may produce legal consequences and the applicant's concerns in this respect are justified. / In this situation the indication of the product must

In linea di principio, la privativa per disegno o modello ha difatti per oggetto l'innovazione estetica in quanto applicata ad un certo oggetto o ad una certa categoria di oggetti d'uso, ed in questo senso presenta carattere relativo. La categoria merceologica di riferimento viene poi determinata dall'istante attraverso una corrispondente formulazione della domanda di registrazione.

Va quindi tenuto presente che l'aspetto del prodotto può assumere per l'utilizzatore informato un'importanza variabile secondo i casi, e che il peso delle differenze anche di dettaglio muta di conseguenza<sup>(104)</sup>.

In particolare, l'aspetto conta tendenzialmente di più per prodotti costosi e durevoli (automobili), per prodotti che la persona porta addosso (occhiali, abbigliamento, articoli di moda), oppure prodotti con i quali l'utilizzatore è confrontato continuamente (posate o mobili); e invece conta tendenzialmente di meno per prodotti di consumo minuto (fiammiferi), di uso occasionale (utensili da grigliata) o destinati a essere trasformati (prodotti intermedi), o ancora quando si tratti di componenti di prodotti complessi, confezioni e simboli grafici<sup>(105)</sup>.

Nel caso di prodotti intermedi, destinati ad essere trasformati o incorporati in maniera non visibile in un diverso prodotto, è utilizzatore chi entra in contatto con il prodotto perché lo sceglie in vista dell'operazione di trasformazione o incorporazione<sup>(106)</sup>. Al contempo, va però anche tenuto presente che questo tipo di soggetto spesso guarda al prodotto intermedio cercando di figurarsi come esso apparirà al consumatore finale una volta trasformato o incorporato<sup>(107)</sup>.

Non sembra corretto attribuire al parametro (comunque ideale) dell'utilizzatore informato la conoscenza dei limiti legali alla proteggibilità come disegno o modello, quale l'esclusione *ex lege* delle caratteristiche tecnicamente necessitate ai sensi dell'art. 36 cpi, oppure il criterio legale della libertà creativa *ex art. 33 co. 2 cpi*<sup>(108)</sup>. Si tratta difatti di criteri oggetto di previsioni normative material-

be, as a rule, carefully worded and any modification proposed by the Designs Department must be submitted to the applicant for consideration».

In senso decisamente contrario, però, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 30.

In *obiter dictum*, Trib. UE, 14 giugno 2011, T-68/10, par. 51 – *Sphere Time/UAMI e Punch SAS* (dove si parla di «comparto di riferimento»).

<sup>(104)</sup> Correttamente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 39 ss.

<sup>(105)</sup> Diffusamente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 40 ss., da cui sono anche tratti gli esempi nel testo.

<sup>(106)</sup> GUZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Milano 2005, 85, nt. 51. Comm. Ricorsi UAMI, 5 febbraio 2009, R 532/2008-3, par. 16 – *D. Aniceto Canamasas Puigbo/Starkplast Ltd.* ha tuttavia identificato l'utilizzatore informato di contenitori di plastica per cosmetici nelle imprese che producono i medesimi, essendo il consumatore finale interessato – secondo l'Ufficio – più che altro al contenuto; similmente Comm. Ricorsi UAMI, 7 luglio 2008, R 1516/2007-3, par. 13 – *Normanplast/Castrol Ltd.*, in un caso relativo a taniche, di quelle tipicamente utilizzate per lubrificanti per motori: l'utilizzatore informato è stato identificato nel soggetto professionale attivo nel settore della distribuzione di lubrificanti.

<sup>(107)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 28.

<sup>(108)</sup> Come invece ritengono EICHMANN, art. 38, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacks-*

mente distinte, e che soprattutto si lasciano applicare in maniera oggettiva, senza necessità di assumere il particolare punto di vista dell'utilizzatore informato oppure dell'esperto o ancora del consumatore medio. Una diversa ricostruzione darebbe quindi luogo ad una complicazione concettuale inutile e fonte di possibile confusione.

Si rinviene talvolta in dottrina e giurisprudenza la precisazione che, per quanto il confronto tra disegni o modelli debba avvenire «uno a uno» (v. *infra*), l'utilizzatore informato non necessariamente conosce ogni forma preesistente<sup>(109)</sup>. La precisazione assume rilevanza, se si ritiene che il grado di libertà creativa dell'autore debba essere valutato per l'appunto dalla prospettiva dell'utilizzatore informato e magari addirittura di un utilizzatore informato reale. Così però, ad avviso di chi scrive, non è, sicché la precisazione pare ininfluente.

#### 4.5.3. Il criterio del confronto

La privativa per disegno o modello, a differenza del marchio, protegge – come si è visto – il *design* come tale, e non anche la funzione di indicazione di origine imprenditoriale, che il disegno o la forma possono di fatto assolvere. Di conseguenza, si ritiene che il confronto vada fatto non guardando al ricordo che l'utilizzatore può avere del disegno o modello, ma immaginando che l'osservatore si trovi contemporaneamente di fronte ad entrambi i disegni o modelli<sup>(110)</sup>.

---

*mustergesetz*, par. 25; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 27 (che più avanti, trattando del criterio della libertà creativa, e della sua presa riconducibilità al parametro dell'utilizzatore informato, sembra però poi contraddirsi: par. 43).

Tendenzialmente nel senso del testo Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 26-27 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*.

<sup>(109)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 27 (ed ivi riff. conformi).

<sup>(110)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 32; SCHLÖTERBURG, GRUR 2005, 123, 126.

Nella nostra giurisprudenza, Trib. Torino, ord. 20 marzo 2008, banca dati *Leggi d'Italia Professionale, Daimler Chrysler AG/Omci S.r.l.* Nella giurisprudenza straniera: Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «Mobiltelefon», par. 31, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 75, 79-80; England and Wales Court of Appeal, 10 ottobre 2007, par. 25 – *Procter & Gamble/Reckitt Benckiser Ltd.*, *ibid.*, 216, 221.

Nel senso invece che il confronto dovrebbe essere tendenzialmente diretto o dal vivo, ma in casi particolari potrebbe anche essere solo indiretto o nel ricordo, si veda l'opinione dell'Avvocato Generale Mengozzi, 12 maggio 2011, causa C-281/10 P, par. 50 ss. – *Pepsico, Inc./Grupo Promer Mon Graphic SA*. L'esempio che si porta è quello di prodotti che, per loro notevoli dimensioni, difficilmente possono essere visti dall'utilizzatore (anche informato) l'uno accanto all'altro.

Questo tentativo di distinguere, tuttavia, trascura: che l'utilizzatore deriva normalmente la sua conoscenza del prodotto anche o soprattutto da riproduzioni in pubblicità su vari mezzi, in cataloghi cartacei ed elettronici, e su Internet; che si deve trattare di un utilizzatore «informato», cioè – secondo la formula ormai standard – con una certa conoscenza del settore ed un certo interesse per l'aspetto del prodotto; e, infine, che la diversa situazione del confronto (nel ricordo o dal vivo) dovrebbe rendere ragione della diversa funzione assolta dalle due privative, marchio da un lato e disegno o modello dall'altro. In ogni caso, il punto è ritenuto dallo stesso Avvocato Generale come non rilevante, ed è trattato per ragioni di mera completezza; e, comunque, la possibilità che il confronto sia solo indiretto o a distanza è confinata nella medesima opinione ad ipotesi indicate come marginali. Le conclusioni dell'Av-

#### 4.6. *Valutazione di tutte le caratteristiche formali, condivise e non, dei disegni e modelli confrontati*

Si discute del peso da attribuire rispettivamente agli elementi comuni e a quelli di differenziazione, e in particolare se in proposito sia possibile individuare dei criteri di massima.

– Un approccio sensato consiste nel valutare se, pur in presenza di certe caratteristiche formali condivise, il disegno o modello successivo presenti comunque elementi di diversità, tali per cui il diverso aspetto del prodotto può costituire motivo di preferenza da parte dell'utilizzatore finale (<sup>111</sup>). Esso presenta difatti il vantaggio della semplicità, ed è coerente con la funzione di *marketing* propria della privativa per disegno o modello.

– Non sembra invece da condividere l'approccio, adottato in passato in alcuni ordinamenti, per cui la comparazione non dovrebbe tenere conto degli elementi comuni, e concentrarsi solo sulle differenze, magari soltanto quelle più significative (<sup>112</sup>); o al contrario attribuire maggiore rilevanza agli elementi comuni rispetto alle differenze, come è stato proposto in sede di elaborazione della disciplina comunitaria (<sup>113</sup>). L'impressione generale che suscita un disegno o modello risulta pur sempre dall'insieme di tutte le sue caratteristiche, fermo restando che alcune sono di solito più caratterizzanti di altre.

– Differenze che si presentano oggettivamente come casuali (cioè che non appaiono come il risultato di scelte formali consapevoli), banali o addirittura peggiorative dell'anteriorità concorrono anch'esse a determinare l'impressione generale suscitata dal disegno o modello, ma ad esse va attribuito un peso minore (<sup>114</sup>).

#### 4.7. *Prevalenza delle caratteristiche formali più caratterizzanti*

È possibile che alcune delle caratteristiche rilevanti siano più caratterizzanti di altre, e che esse lo siano rispetto allo specifico disegno o modello (<sup>115</sup>) ovvero in relazione al tipo di prodotto (<sup>116</sup>).

In particolare, è normale per certi prodotti che il loro aspetto venga percepiti

vocato Generale sul punto sono state ad ogni modo accolte dalla Corte di Giustizia (CGUE, 20 ottobre 2011, C-281/10 P, par. 55 – Pepsico, Inc./Grupo Promer Mou Graphic SA) e successivamente confermate in CGUE, 18 ottobre 2012, C-101/11 e C-102/11 P, par. 54 e ss. – Neuman/UAMI.

(<sup>111</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 37 ss.

(<sup>112</sup>) V. per riff. RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 35.

(<sup>113</sup>) Sul punto v., nella nostra letteratura, SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 139.

(<sup>114</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 56. Secondo Trib. Roma, ord. 23 giugno 2004, SPI 2004, n. 350 – *Donatella Ravà/L'Oreal Prodotti di Lusso Italia S.p.a.*, non sono per es. significative «le varianti apportate, più per sottrazione che per addizione, che siano dettate dall'esigenza di offrire un prodotto a costo minore e non da quella... di differenziare il prodotto da quello altrui».

(<sup>115</sup>) EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 19 (ed ivi riff. ult. alla giurisprudenza tedesca anteriore all'attuazione in Germania della dir. CE 98/71).

(<sup>116</sup>) EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 20.

to più da una prospettiva che da un'altra (frontale piuttosto che da dietro, dall'alto anziché dal basso ecc.)<sup>(117)</sup>.

Tutte le caratteristiche rilevanti devono per definizione essere prese in considerazione, ma a quelle più caratterizzanti (nell'uno o nell'altro senso) va all'evidenza attribuito un peso maggiore<sup>(118)</sup>.

Nel caso in cui il prodotto si connoti per una linea semplice ed elementare, sono sufficienti differenze anche modeste per determinare una diversa impressione generale<sup>(119)</sup>.

---

<sup>(117)</sup> V. Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 22 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*; Trib. UE, 22 giugno 2010, T-153/08, par. 66 – *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd./UAMI*.

Nella giurisprudenza dell'UAMI, v. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1451/2009-3, par. 42 e 46 – *Antrax IT S.r.l./The Heating Company BVBA* (differenze nel disegno di radiatori per riscaldamento apprezzabili solo da prospettive inusuali, ossia dal basso o dall'alto); Comm. Ricorsi UAMI, 3 dicembre 2007, R 241/2007-3, par. 28 – *Sipem S.r.l. in liquidazione/Magic Dreams S.r.l.* (l'utilizzatore di una slot machine non presta più di tanto attenzione alla forma del basamento); Comm. Ricorsi UAMI, 28 novembre 2007, R 188/2007-3, par. 18 – *Mladen Pintur/Concept-s Landebau & Objektdesign GmbH*; Comm. Ricorsi UAMI, 8 ottobre 2007, R 1337/2006-3, par. 21 – *Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/ Kwang Yang Motor Co. Ltd.* (l'utilizzatore di tagliaerba vede il motore dello stesso dall'alto). Nella giurisprudenza italiana, Trib. Roma, ord. 3 giugno 2004, SPI 2004, n. 343 – *Somipress S.p.a./L.A.P. S.r.l.*

<sup>(118)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 18.

V. Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 22 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*; Trib. UE, 22 giugno 2010, T-153/08, par. 66 ss. – *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd/UAMI*.

Nella giurisprudenza dell'UAMI, v. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 4 novembre 2010, R 1341/2009-3, par. 24 – *Mafin S.p.a./Leng-d'Or S.A.* (che annulla la decisione impugnata, con la motivazione che «non sono state bene analizzate le differenze tra i modelli e non è stato spiegato perché le stesse siano state ritenute «lievi» o «minime»»); Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1451/2009-3, par. 47 – *Antrax IT S.r.l./The Heating Company BVBA* (il modello è dichiarato nullo perché i pochi elementi di divergenza riscontrati danno luogo a differenze «poco significative»); Comm. Ricorsi UAMI, 14 ottobre 2009, 850/2008-3, par. 45 – *Presenta Nova d.o.o./ concept-s Ladenbau & Objektdesign GmbH* («la forma caratterizzante il modello è la medesima»); Comm. Ricorsi UAMI, 25 gennaio 2008, R 1391/2006-3, par. 21-23 – *Mars UK Limited/Paragon Products B.V.* (che censura la decisione impugnata per essersi la Divisione Annullamenti concentrata esclusivamente su di una caratteristica, giudicata particolarmente caratterizzante, quando invece vanno prese in considerazione tutte le caratteristiche, dando poi maggior peso a quelle più caratterizzanti); Comm. Ricorsi UAMI, 8 ottobre 2007, R 1337/2006-3, par. 31 – *Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Kwang Yang Motor Co. Ltd.* (che censura la decisione impugnata per essersi troppo concentrata sui dettagli, e non aver sufficientemente considerato l'impressione d'insieme); Comm. Ricorsi UAMI, 18 settembre 2007, R 250/2007-3, par. 12 – *Reflex S.p.a./Fiam Italia S.p.a.* (rigetta l'argomento della ricorrente secondo cui, nel caso di un tavolo, l'utilizzatore informato non presterebbe particolare attenzione alle gambe o al supporto); Comm. Ricorsi UAMI, 7 luglio 2008, R 1516/2007-3, par. 16 ss. – *Normanplast/Castrol Limited*.

Nella giurisprudenza italiana, v per. es. Trib. Milano, ord. 19 gennaio 2004, SPI 2004, n. 54 – *Santor S.A./A.A.T. Agroindustry Advanced Technologies S.p.a.*; Trib. Roma, ord. 25 luglio 2005, SPI 2005, n. 199 – *Antonio Lupi Design S.p.a./Moab 80 S.r.l.*; Trib. Torino, 16 marzo 2005, SPI 2005, n. 215 – *Casa Damiani S.p.a./Dini Gioielli S.a.s.*

<sup>(119)</sup> Trib. Milano, ord. 14 novembre 2006, SPI 2006, n. 146 – *Industria Grafica Cartotecnica S.p.a./Caffetteria Gelateria Pasticceria [ecc.] S.n.c.*

#### 4.8. Rilevanza di elementi diversi dall'aspetto del prodotto

Non rilevano, in linea di principio, differenze riguardanti elementi distinti dall'aspetto del prodotto, quali il prezzo<sup>(120)</sup>, i canali distributivi<sup>(121)</sup>, la presenza di un marchio<sup>(122)</sup> magari noto ecc.

Al tempo stesso vi sono tuttavia elementi, diversi dall'aspetto del prodotto, che possono al limite rivelare una maggiore innovatività del *design*, quali ad es. il successo commerciale del prodotto<sup>(123)</sup>, riconoscimenti ufficiali come premi ed esposizioni di prestigio, l'elevato livello di prezzo.

#### 4.9. Rilevanza del margine di libertà creativa

In alcuni settori merceologici il *designer* gode tipicamente di una maggiore libertà creativa, mentre in altri la sua libertà incontra una serie di limitazioni. Di qui la regola secondo cui il carattere individuale va valutato tenendo conto del margine di libertà di cui dispone l'autore (art. 33 co. 2 cpi).

Questo criterio comporta in un certo senso una finzione, che allontana il giudizio sul carattere individuale da un accertamento meccanico della mera somiglianza o dissomiglianza, più di quanto già non avvenga per l'effetto del parametro dell'utilizzatore informato. Di certe limitazioni non è detto, infatti, che l'utilizzatore anche informato sia consapevole<sup>(124)</sup>. Da ciò consegue inoltre che il criterio della libertà creativa non si può considerare una concretizzazione del parametro dell'utilizzatore informato, ma costituisce un parametro autonomo<sup>(125)</sup>.

Fattori che limitano la libertà dell'autore sono in particolare: *i*) l'affollamento del settore o – se si vuole – la ricchezza del patrimonio di forme utilizzate in

<sup>(120)</sup> Cfr. Juzgados de lo Mercantil de Alicante, 4 dicembre 2007, 220/2007 – *L'Oréal SA/Yesensy España SL*, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 377 (che affronta la questione agli effetti del giudizio di contraffazione).

<sup>(121)</sup> *Ibid.*

<sup>(122)</sup> Juzgados de lo Mercantil de Alicante, 25 luglio 2007, 455/2007 – *Apple Computer Inc./Diario AS SL*, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 378.

<sup>(123)</sup> Trib. Roma, 13 luglio 2005, SPI 2005, n. 195 – *Samsonite Corporation/Valigeria Roncato S.p.a.*

<sup>(124)</sup> Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 26-27 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*.

<sup>(125)</sup> Ma in senso opposto, argomentando dalla circostanza che nel corso dei lavori preparatori il criterio dell'utilizzatore informato avrebbe fatto la sua comparsa in concomitanza con quello della libertà creativa, EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 28. Il ragionamento sopravvaluta l'argomento storico, e non tiene in debito conto la duplice circostanza che: *i*) il parametro dell'utilizzatore informato è riferito genericamente al requisito del carattere individuale; *ii*) il grado di libertà creativa di cui beneficia l'autore è un fatto che si lascia accettare in maniera del tutto oggettiva, senza dover fare necessariamente riferimento alla percezione dell'utilizzatore informato o altro parametro per così dire «soggettivo». Nello stesso senso, ad ogni modo, anche SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2011, 181, 196.

quel settore<sup>(126)</sup> (criterio cd. della *crowded-art* o del «settore affollato» o del cd. *besetzter Formenschatz*; si noti che talvolta l'espressione *crowded-art rule* e simili è usata come parte per il tutto, per significare la regola dell'art. 33 co. 2 cpi nel suo insieme<sup>(127)</sup>); *ii*) la presenza necessaria di caratteristiche determinate anche dalla funzione del prodotto (cd. *technische Vorgaben*)<sup>(128)</sup>; *iii*) l'esistenza nel settore di soluzioni formali percepite come identificative di quel tipo di prodotto (cd. *Gattungsmerkmale*)<sup>(129)</sup>; *iv*) di soluzioni formali che in quel settore rispondono alle normali aspettative dell'utilizzatore (cd. *gestalterische Vorgaben*)<sup>(130)</sup>,

<sup>(126)</sup> Si vedano, tra gli altri, Di CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 76; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 34; GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 890; KUR, *GRUR* 2002, 661, 666; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 975; SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 351, 355.

Esempi dalla giurisprudenza dell'UAMI in cui il settore interessato è stato ritenuto affollato: Comm. Ricorsi UAMI, 7 dicembre 2010, R 803/2009-3, par. 14 – *C. & G. Garandini S.A./Fundició Dúctil Benito S.L.* (lampioni per l'illuminazione stradale); Comm. Ricorsi UAMI, 4 novembre 2010, R 1341/2009-3, par. 20 – *Mafin S.p.a./Leng-d'Or S.A.* (salatini).

Nella giurisprudenza italiana, v. tra gli altri Trib. Torino, ord. 31 maggio 2007, *Leggi d'Italia Professionale, Casa Damiani S.p.a./Recarlo S.r.l.*; Trib. Milano, ord. 27 luglio 2005, *GADI* 2005, n. 4982, 477, 481 – *Leggiuno S.p.a./Gruppo Coin S.p.a.*; Trib. Rimini, ord. 10 ottobre 2001, *GADI* 2001, 4312, 1037, 1039 – *Immagine Zucchero di Fermi Paolo e C. S.n.c./Butos Zucchero di Bugli Armando e C. S.n.c. e Giove S.r.l.* (dove un numero elevato di registrazioni è assunto come indizio dell'affollamento del settore).

<sup>(127)</sup> V. per es. GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 890.

<sup>(128)</sup> Si vedano, tra gli altri, Di CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 76; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 33; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 975; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 45; SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 351, 355.

Nella giurisprudenza comunitaria, v. Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 32 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha* e Trib. UE, 18 marzo 2010, T-9/07, par. 67 – *Grupo Promer Mon Graphic SA/UAMI e PepsiCo Inc.* Dalla giurisprudenza dell'UAMI v., per es., Comm. Ricorsi UAMI, 5 novembre 2009, R 1592/2008-3, par. 20 ss. – *SGM Technology for Lighting S.p.a./He Shan Lide Electronic Enterprise Company Ltd.*

<sup>(129)</sup> EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 33; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 45.

<sup>(130)</sup> EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 33; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 50. Per un esempio dalla giurisprudenza tedesca, Landgericht Düsseldorf, 21 marzo 2007, sent., 14c O 152/06, «Sanitärmaturen», par. 23, in: HARTWIG, *Designschutz in Europa*, 151, 159-160.

In senso contrario, si veda tuttavia l'opinione dell'Avvocato Generale Mengozzi, 12 maggio 2011, causa C-281/10 P, par. 32 – *Pepsico, Inc./Grupo Promer Mon Graphic SA*, secondo il quale rileverebbero in questo contesto soltanto le limitazioni di natura strettamente funzionale, e non anche quelle derivanti dall'esistenza di standard estetici impostisi progressivamente sul mercato. Una diversa conclusione sarebbe difatti in contraddizione con la funzione della privativa di tutelare «chi sviluppa prodotti innovativi». Un'indicazione nello stesso senso si ricaverebbe inoltre dai lavori preparatori, e segnatamente dalla proposta di regolamento iniziale presentata dalla Commissione il 3 dicembre 1993, dove – nel commento all'allora art. 11 (corrispondente all'attuale art. 10) – si menziona soltanto l'ipotesi di «prodotti con spiccate caratteristiche funzionali».

La tesi dell'Avvocato Generale tende a ridurre la funzione della privativa per disegno o modello alla pura e semplice tutela dell'innovazione estetica. Ad una considerazione più attenta dei lavori preparatori e del contesto sistematico dovrebbe tuttavia risultare sufficientemente chiaro che i risultati della ricerca estetica applicata ad oggetti d'uso sono protetti, attraverso la privativa per disegno o modello, per il loro potenziale valore commerciale o, se si vuole, per la loro attitudine ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Ne consegue che, a non voler tenere conto degli standard estetici del settore come fattore limitativo della libertà del *designer*, si rischia che la tutela come disegno o modello finisca

sicché scelte stilistiche coraggiose o azzardate risultano piuttosto inusuali (il fenomeno ricorre per gli abiti maschili, in confronto all'abbigliamento femminile); il che può al limite accadere anche solo rispetto alla moda di una certa stagione (<sup>131</sup>); *v)* la fattibilità industriale (<sup>132</sup>); *vi)* standard prescritti per legge (<sup>133</sup>).

Non rilevano, invece, le limitazioni frutto di scelte soggettive. Diversamente, si permetterebbe all'autore di fissare, e quindi anche di abbassare a proprio piacimento, il grado di individualità richiesto in concreto. Si pensi, per esempio, al disegno di un oggetto destinato ad inserirsi in una serie stilisticamente unitaria, all'auto-imposizione di speciali criteri formali, alla scelta dell'autore di variare un motivo preesistente (<sup>134</sup>).

Quanto più forti sono i limiti alla libertà creativa dell'autore, tanto più differenze anche modeste saranno sufficienti per determinare un'impressione generale differente (<sup>135</sup>).

#### 4.10. *Grado di differenziazione*

La versione italiana dell'art. 6 co. 1 reg. CE 6/2002 contiene – a differenza delle altre principali versioni linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco) – una definizione del carattere individuale, alla stregua della quale l'impressione generale suscitata dai disegni o modelli messi a confronto deve differire «in modo significativo». In tutte le versioni linguistiche, espressioni di tenore analogo ricorrono poi nei considerando, sia del regolamento (cons. n. 14: «differisce nettamente») sia della dir. CE 98/71 (cons. n. 13: «una chiara differenza»). Una corrispondente locuzione manca invece nel testo dell'art. 6 della direttiva e nelle disposizioni attuative di diritto interno, incluso l'art. 33 cpi.

Muovendo da questo dato testuale, la significatività delle differenze è stata occasionalmente elevata a requisito autonomo, dando luogo a costruzioni giuridiche di vario segno (<sup>136</sup>).

---

per venire riservata a creazioni con un *appeal* commerciale limitato o pressoché nullo, in contrasto quella che è la funzione (cd. di *marketing*) propria della privativa.

(<sup>131</sup>) EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 33.

(<sup>132</sup>) V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 4 novembre 2010, R 1341/2009-3, par. 20 – *Mafin S.p.a./Leng-d'Or S.A.*

(<sup>133</sup>) Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 32 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*; Trib. UE, 18 marzo 2010, T-9/07, par. 67 – *Grupo Promer Mon Graphic SA/UAMI e PepsiCo Inc.*

(<sup>134</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 50.

(<sup>135</sup>) In dottrina, v. per tutti RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 43.

In giurisprudenza, v. da ultimo Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 33 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha* e Trib. UE, 18 marzo 2010, T-9/07, par. 72 – *Grupo Promer Mon Graphic SA/UAMI e PepsiCo Inc.*

(<sup>136</sup>) Ricostruzioni che dichiaratamente presuppongono una autonoma rilevanza di questa significatività sono state proposte in particolare da SANNA, art. 33, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 228; Id., *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNAC-

Alla luce dei lavori preparatori, è tuttavia da ritenere che la presenza, nella versione italiana dell'art. 6 reg. CE 6/2002, della locuzione «in modo significativo» sia soltanto il frutto di una dimenticanza, quando l'intenzione del legislatore era chiaramente quella di eliminare tale requisito, e ciò al fine di evitare il determinarsi di una soglia di accesso alla tutela troppo severa. Sempre alla luce dei lavori preparatori, è da ritenere altresì che questa locuzione, al pari delle analoghe espressioni contenute nei considerando del regolamento e della direttiva, vada intesa al più nel senso che la presenza di differenze non comporta necessariamente che al disegno o modello successivo si debba riconoscere carattere individuale<sup>(137)</sup>.

D'altra parte, non sembra che un requisito così formulato possa realmente contribuire a fissare in maniera oggettiva la soglia di accesso alla tutela come disegno o modello. È fatto anzi pensare che esso agirebbe il più delle volte come fattore di inutile complicazione, tanto più a fronte della previsione della novità e del carattere individuale come requisiti distinti, come anche in ragione della previsione già del parametro dell'utilizzatore informato per l'accertamento dello stesso carattere individuale. Una controprova di ciò si rinviene nei numerosi provvedimenti dell'UAMI e di molte corti nazionali, che non evidenziano in alcun modo il bisogno di fissare la soglia di protegibilità del disegno o modello attraverso concetti come quello in esame.

## 5. ONERE DELLA PROVA

Per l'accertamento del carattere individuale non sono necessarie consulenze tecniche.

Nella prassi italiana, tuttavia, il ricorso alla c.t.u. è piuttosto diffuso<sup>(138)</sup>, come lo era del resto sotto il vigore della vecchia l.m.i. nell'accertamento dell'abrogato requisito del pregio ornamentale.

A rigore, la verifica del carattere individuale implica tuttavia non solo l'accertamento di fatti ma anche valutazioni giuridiche<sup>(139)</sup>, e tendenzialmente solo i primi possono essere affidati al c.t.u. Inoltre, non dovrebbe essere troppo dif-

---

CHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 195-196; nonché, con ampia motivazione sul punto, dalla England and Wales Court of Appeal, 10 ottobre 2007, par. 18 ss. – Procter & Gamble/Reckitt Benckiser Ltd., in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 216, 220 ss.

<sup>(137)</sup> Sul punto, diffusamente, BOSOTTI, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 203, nt. 6, e 212 ss.; VON MÜHLENDAL, *ibid.*, 232-233; EICHMANN, art. 2, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 15; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 7, 8 e 38. Tendenzialmente nello stesso senso, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 974-975.

<sup>(138)</sup> V. per es. Trib. Bari, ord. 1 dicembre 2004, GADI 2004, 4844, 592, 597 – Kikau Persiane S.r.l./Toma S.p.a. e Azeta Color S.p.a.; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, GADI 2003, 4791, 146, 154 – Domo S.r.l./S.I.P. – Società Italiana Pentole S.p.a.

<sup>(139)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 133. Similmente, con riferimento al giudizio sul rischio di confusione in materia di marchi, SPOLIDORO, *Dir. ind.* 2007, 39, 51 (ed ivi riff. ult.). Nella giurisprudenza tedesca, Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «Mobiltelefon», par. 47 ss., in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 75, 84-85.

ficile per i componenti dell'organo giudicante assumere la posizione dell'utilizzatore informato, tanto più che la verifica del carattere individuale deve anch'essa avvenire attraverso un confronto «uno ad uno» tra l'anteriorità opposta e il disegno o modello contestato<sup>(140)</sup>.

Di conseguenza, il ricorso alla c.t.u. andrebbe preferibilmente circoscritto a questioni specifiche, per le quali le conoscenze dell'esperto di *design* possono tornare particolarmente utili. Si pensi, in particolare, alla questione dell'apprezzamento del concreto grado di libertà dell'autore, avuto riguardo all'affollamento del settore, a limitazioni tecniche ecc.<sup>(141)</sup>.

Il fatto che il giudizio sul carattere individuale presenti anche un carattere normativo vale poi ad escludere che un'indagine demoscopica possa essere di per sé risolutiva<sup>(142)</sup>.

Compete a chi afferma l'assenza del carattere individuale l'onere di fornire la relativa prova, allegando le anteriorità che ritiene possano inficiare la registrazione contestata. La questione se l'anteriorità opposta valga effettivamente a privare la registrazione contestata del necessario carattere individuale configura però una questione di diritto, rispetto alla quale un reale problema di ripartizione dell'onere della prova neppure si pone<sup>(143)</sup>.

L'esistenza di limitazioni alla libertà creativa dell'autore e la loro portata, se ed in quanto esse siano invocate dal titolare della registrazione contestata, individuano invece una questione in fatto, per la quale spetta a questo fornire la prova<sup>(144)</sup>.

---

<sup>(140)</sup> Nel senso invece che la c.t.u. sarebbe necessaria per lo meno nei casi in cui l'utilizzatore informato non si identifichi con il pubblico generale, ma appartenga ad un circuito ristretto di specialisti, VON MÜHLENDAHL, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1, 12.

<sup>(141)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 133.

Contrario *tout court* al ricorso alla c.t.u., con il discutibile ed assolutizzante argomento che il consulente compirebbe i suoi accertamenti e le sue valutazioni necessariamente dal punto di vista (non dell'utilizzatore informato, ma) di un esperto di *design*, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 974.

<sup>(142)</sup> Così, nella giurisprudenza tedesca, Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 20 dicembre 2006, sent., 5 U 135/05, «Mobiltelefon», par. 49, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 75, 85.

<sup>(143)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 136.

<sup>(144)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 138.

Sez. V  
**LA LICEITÀ**  
*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. La contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume. – 2.1. Osservazioni generali. – 2.2. Modalità di contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume in relazione al disegno o modello o al prodotto incorporante. – 2.3. La contrarietà all’ordine pubblico. – 2.3.1. La nozione di ordine pubblico in generale. – 2.3.2. Ipotesi di contrarietà all’ordine pubblico. – 2.4. La contrarietà al buon costume. – 3. L’utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.2. I segni di particolare interesse pubblico. – 3.3. L’utilizzazione impropria.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L’art. 33-*bis* cpi disciplina il requisito della liceità. L’illiceità può derivare dalla contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume (co. 1), ovvero da un’utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico, quali emblemi dello Stato, segni ufficiali di garanzia e controllo ecc. (co. 2).

L’art. 33-*bis* co. 1 cpi dà attuazione all’art. 8 dir. CE 98/71 e coincide con l’art. 9 reg. CE 6/2002. Si noti che l’art. 33-*bis* co. 2 cpi prevede come causa di illiceità anche quella che l’art. 11 co. 2 lett. (c) dir. CE 98/71 prevede direttamente come causa di nullità facoltativa.

### **Articolo 33-*bis* (Liceità)**

1. *Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.*

2. *Non può costituire oggetto di registrazione*

*il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.*

## 2. LA CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME

### 2.1. *Osservazioni generali*

In continuità con la tradizione degli ordinamenti degli Stati membri e in coerenza con il sistema, si prevede che non sono suscettibili di registrazione i disegni e modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Trattasi di un impedimento alla registrazione che l’UIBM accerta d’ufficio in sede di esame della domanda (cfr. art. 170 co. 1 lett. (c) cpi).

La previsione come impedimento rilevabile d'ufficio tende ad impedire anche solo la pubblicazione da parte dell'Ufficio di immagini inappropriate<sup>(145)</sup>; e in ogni caso implica un disconoscimento della meritevolezza di tutela di certe produzioni, che però la norma di per sé non vieta (sicché un reale disincentivo alla produzione e alla commercializzazione di prodotti incorporanti il modello di regola non ci sarà).

## *2.2. Modalità di contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume in relazione al disegno o modello o al prodotto incorporante*

La contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume può riguardare *i*) il disegno o modello in sé considerato, oppure *ii*) la sua relazione con la destinazione tipica del prodotto, oppure ancora *iii*) la destinazione tipica del prodotto *tout court* (come nel caso per es. delle mine terrestri, vietate dal diritto internazionale)<sup>(146)</sup> o al limite *iv*) la destinazione indicata dal registrante (per es. come strumento di tortura). Di per sé non rileva invece la possibilità che del prodotto si faccia anche un uso contrario all'ordine pubblico o al buon costume<sup>(147)</sup>.

## *2.3. La contrarietà all'ordine pubblico*

### *2.3.1. La nozione di ordine pubblico in generale*

Il concetto di ordine pubblico cui si deve fare riferimento è quello comune, correntemente definito come l'insieme dei fondamenti della vita politica ed economica e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Questi principi possono a loro volta trovare espressione in disposizioni normative più o meno specifiche. Tuttavia, l'esistenza di un qualsiasi divieto normativo, di legge o amministrativo, non implica di per sé l'appartenenza del bene giuridico protetto alla sfera dell'ordine pubblico. In questo senso va probabilmente letta la disposizione del secondo periodo del primo comma, che peraltro non trova riscontro nel testo della direttiva.

### *2.3.2. Ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico*

Ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico sono in particolare: la denigrazione di gruppi etnici, linguistici, religiosi, politici e culturali, sempre che il disegno o

<sup>(145)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 2.

<sup>(146)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 4.

<sup>(147)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 4.

modello non si possa considerare uno strumento di satira lecita, o costituisca comunque una forma lecita di esercizio del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero<sup>(148)</sup>; come anche l'offesa diretta e immediata al sentimento religioso (il che non implica un divieto puro e semplice di utilizzare simboli religiosi)<sup>(149)</sup>; la riproduzione di simboli di organizzazioni vietate o addirittura anti-costituzionali, a meno che la riproduzione non avvenga al fine di prendere le distanze da tali organizzazioni e dai loro simboli; la violazione dei diritti fondamentali di persone individuate, ma non la riproduzione dell'immagine o del nome in sé considerata<sup>(150)</sup>.

#### *2.4. La contrarietà al buon costume*

Contrario al buon costume è ciò che contrasta con la morale corrente della maggioranza della popolazione.

Non comporta di per sé contrarietà al buon costume l'attinenza del disegno o modello ovvero del prodotto alla sfera sessuale o erotica<sup>(151)</sup>. Né si deve confondere la contrarietà al buon costume con il semplice cattivo gusto<sup>(152)</sup>.

### 3. L'UTILIZZAZIONE IMPROPRIA DI SEGNI DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICO

#### *3.1. Osservazioni generali*

L'art. 33-bis co. 2 cpi vieta la registrazione di disegni e modelli che costituiscono utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico. Pure qui si è di fronte ad un impedimento assoluto alla registrazione, che l'UIBM accerta d'ufficio (cfr. art. 170 co. 1 lett. (c) cpi).

#### *3.2. I segni di particolare interesse pubblico*

Segni di particolare interesse pubblico sono per definizione quelli di cui all'art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà indu-

<sup>(148)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 11.

<sup>(149)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 10.

<sup>(150)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 13.

<sup>(151)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 9. Nella giurisprudenza tedesca, sono stati ritenuti leciti sotto il profilo del buon costume un modello per vibratore a forma di serpente o di verme (BpatG, 16 gennaio 2003, GRUR 2004, 160-161 – «Vibratoren») e quello per una bottiglia a forma di spermatozoo (BpatG, 3 marzo 2005 – 10 W(pat) 713/02), ma non anche il modello per un fischetto a forma di pene in erezione (BpatG, 16 settembre 1999, GRUR 2002, 1026, 1027 – «Penistrillerpfeife»).

<sup>(152)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 8.

stria (bandiere ed emblemi di Stati, segni e punzoni ufficiali di controllo e garanzia ecc.), che però a sua volta rinvia in parte alle determinazioni degli Stati aderenti e al diritto internazionale convenzionale.

Al rinvio all'art. 6-ter della Convenzione di Parigi si affianca poi come clausola generale il riferimento ai segni «che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato». Tali sono i segni espressione della sovranità statuale nelle sue diverse manifestazioni (<sup>153</sup>).

### 3.3. *L'utilizzazione impropria*

La proteggibilità come disegno o modello non è esclusa per il semplice fatto dell'utilizzazione di segni di particolare interesse pubblico, ma solo in caso di utilizzazione impropria.

Improprio può essere in particolare l'uso che interferisca con la funzione propria del segno, o che rechi una significativa offesa a ciò che il segno simboleggia.

Impropria non è di per sé l'utilizzazione per prodotti commerciali (<sup>154</sup>). Diversamente, la previsione legislativa sarebbe svuotata di significato. L'utilizzazione risulterà di regola impropria in combinazione con altre caratteristiche del disegno o modello, oppure in relazione a determinate categorie di prodotti.

---

(<sup>153</sup>) Di recente, in tema di simboli dello Stato e proprietà intellettuale, seppure con riferimento più che altro al diritto dei marchi e della pubblicità, UBERTAZZI, *AIDA* 2010, 490.

(<sup>154</sup>) RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 9, par. 6.

Sez. VI  
LA DIVULGAZIONE

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. La nozione di divulgazione in senso stretto. – 2.1. Osservazioni generali. – 2.2. I fatti di divulgazione. – 2.2.1. L’accessibilità al pubblico in generale. – 2.2.2. L’accessibilità al pubblico per effetto di registrazione. – 2.2.2.1. La registrazione di disegni o modelli. – 2.2.2.2. La registrazione di marchi. – 2.2.2.3. La pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità. – 2.2.3. Il disegno o modello reso pubblico. – 2.2.3.1. Il concetto di rendere pubblico. – 2.2.3.2. L’esposizione. – 2.2.3.3. La messa in commercio. – 2.3. La conoscibilità del disegno o modello da parte degli addetti ai lavori. – 2.3.1. Osservazioni generali. – 2.3.2. La nozione di ambienti specializzati. – 2.3.3. La nozione di settore interessato. – 2.3.4. La nozione di «operante nella Comunità». – 2.3.4.1. Disegni e modelli diffusi solo al di fuori del territorio della Comunità. – 2.3.4.2. L’ambito territoriale della conoscibilità del disegno o modello nella Comunità. – 2.3.5. La nozione di «ragionevolmente conoscibile». – 2.4. Onere della prova. – 3. La rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di riservatezza. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.2. La nozione di vincolo esplicito. – 3.3. La nozione di vincolo implicito. – 4. Il cd. periodo di grazia. – 4.1. Osservazioni generali. – 4.2. Il regime del disegno o modello non registrato durante il periodo di grazia. – 4.3. Divulgazione riconducibile all’avente diritto e divulgazione abusiva. – 4.4. L’oggetto della divulgazione. – 5. La divulgazione abusiva. – 5.1. Osservazioni generali. – 5.2. La nozione di abuso diretto. – 5.3. La nozione di abuso indiretto.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L’art. 34 cpi disciplina la divulgazione, ossia quei fatti che fanno sì che disegni o modelli anteriori divengano effettivamente opponibili, quando si tratta di accertare la novità e il carattere individuale di un disegno o modello successivo.

La legge elenca in particolare alcuni fatti che tipicamente producono questo effetto: la registrazione, l’esposizione e la messa in commercio (co. 1).

Una fondamentale precisazione ad opera del legislatore è poi che l’accessibilità al pubblico non dà luogo a divulgazione, se il disegno o modello non è ragionevolmente conoscibile per gli addetti ai lavori nella Comunità e nel corso della normale attività commerciale (co. 1).

Inoltre, è stabilito che non dà luogo a divulgazione la rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di riservatezza, anche implicito (co. 2), o comunque commettendo un abuso ai danni dell’autore e dei suoi aventi causa (co. 5).

In ogni caso, l’avente diritto alla registrazione beneficia sempre di un cd. «periodo di grazia» della durata di dodici mesi, che decorrono dal momento in cui il disegno o modello è stato reso accessibile pubblico, qualunque ne sia la causa (co. 3 e 4).

L’art. 34 cpi dà attuazione all’art. 6 dir. CE 98/71 e coincide sostanzialmente con l’art. 7 reg. CE 6/2002.

### **Articolo 34 (Divulgazione)**

1. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.*

2. *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.*

3. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.*

4. *Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.*

## 2. LA NOZIONE DI DIVULGAZIONE IN SENSO STRETTO

### 2.1. *Osservazioni generali*

Nel giudizio sulla novità e sul carattere individuale sono opponibili soltanto quelle anteriorità che siano state in precedenza oggetto di divulgazione.

In materia di disegni e modelli, la nozione di divulgazione è oggetto di una definizione *ad hoc*, con limitazioni significative rispetto all'analogia nozione valevole nel campo delle invenzioni e dei modelli di utilità.

### 2.2. *I fatti di divulgazione*

#### 2.2.1. L'accessibilità al pubblico in generale

La divulgazione in senso stretto consiste nel fatto che il disegno o modello sia divenuto accessibile al pubblico.

La legge, in realtà, distingue tra l'essere divenuto accessibile al pubblico e l'essere divenuto pubblico *tout court*; e precisa che l'accessibilità del disegno o modello al pubblico può essere l'effetto di registrazione («o altro»), mentre il disegno o modello è semplicemente «reso pubblico» a seguito di fatti, quali l'esposizione o la messa in commercio. La distinzione si direbbe dunque essere tra conoscibilità e conoscenza, e così intesa diventa all'atto pratico sovrabbondante.

## 2.2.2. L'accessibilità al pubblico per effetto di registrazione

### 2.2.2.1. La registrazione di disegni o modelli

La registrazione di cui alla previsione in esame può consistere anzitutto in una registrazione per disegno o modello, nazionale o comunitario.

Se la domanda è ancora pendente, occorre che essa sia pubblicata. In questo senso depone la disciplina della nullità per conflitto con un precedente deposito segreto. Si prevede difatti che la domanda in origine segreta possa determinare la nullità della successiva registrazione in conflitto soltanto se essa sia stata pubblicata (art. 43 co. 1 lett. (d) cpi). A ciò si aggiunge che solo la domanda pubblicata si può considerare ragionevolmente conoscibile per gli addetti ai lavori (<sup>155</sup>).

Costituiscono altresì anteriorità opponibili le registrazioni per disegno o modello extra-comunitarie, rivendicate come priorità.

Al di fuori di tale ipotesi, le registrazioni pubblicate dagli uffici di altri Paesi non rendono necessariamente l'anteriorità opponibile. Il titolare del disegno o modello successivo può difatti sempre provare che, nonostante la pubblicazione, il disegno o modello non era ragionevolmente conoscibile per gli addetti ai lavori nella Comunità (<sup>156</sup>).

Secondo le circostanze, anche pubblicazioni avvenute in Paesi lontani possono tuttavia ritenersi ragionevolmente conoscibili, specie laddove si tratti di mercati importanti o in cui operano produttori importanti (<sup>157</sup>).

Davanti all'UAMI sono state perciò considerate opponibili, per esempio: una registrazione per carrozzine per bambini presso l'Ufficio brevetti della Repubblica Popolare Cinese, attesa la presenza in Cina di importanti produttori del settore (<sup>158</sup>); una registrazione per spazzolini da denti pubblicata in Giappone, il cui Ufficio brevetti è tra quelli che nel settore interessato pubblicano il maggior numero di domande (<sup>159</sup>); una registrazione di modello per tanica pubblicato a Hong Kong (<sup>160</sup>).

### 2.2.2.2. La registrazione di marchi

Un altro tipo di registrazione riconducibile alla previsione in esame è quella per marchio nazionale o comunitario.

La mera pubblicazione della domanda dovrebbe essere anche in questo caso

(<sup>155</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 21.

(<sup>156</sup>) EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 6.

(<sup>157</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 21.

(<sup>158</sup>) Divisione Annullamento UAMI, 31 agosto 2008, ICD 4323, par. 9.

(<sup>159</sup>) Divisione Annullamento UAMI, 20 giugno 2005, ICD 420, par. 13.

(<sup>160</sup>) Comm. Ricorsi UAMI, 7 luglio 2008, R 1516/2007-3, par. 7 ss. – Normaplast/Castrol Limited.

sufficiente a rendere l'anteriorità opponibile. In tal senso depone la previsione del conflitto con un marchio anteriore come causa di nullità (art. 43 co. 1 lett. (e) cpi). Un tale conflitto si determina difatti anche laddove il marchio sia registrato ma non ancora utilizzato.

Per le registrazioni di marchio diverse da quelle per marchio nazionale o comunitario, valgono invece *mutatis mutandis* le considerazioni svolte al paragrafo precedente.

Una situazione diversa si realizza quando il disegno o modello è anticipato dalla rappresentazione del concreto prodotto che il marchio è destinato a contraddistinguere<sup>(161)</sup>. Ai fini dell'opponibilità, la semplice pubblicazione della domanda non è in questo caso sufficiente. Occorre anche che questa sia ragionevolmente conoscibile in concreto. Elementi da tenere in considerazione a tal fine sono: l'importanza dell'ufficio interessato; l'accessibilità dei registri di questo *online*; il fatto che il marchio sia solo denominativo e non anche figurativo o di forma; la possibilità o meno di effettuare ricerche sull'aspetto concreto dei prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio depositato e la difficoltà di tali ricerche<sup>(162)</sup>.

#### 2.2.2.3. La pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione e modello di utilità

A differenza che per i disegni e modelli e i marchi, per le invenzioni e i modelli di utilità la pubblicazione della domanda non dovrebbe essere sempre sufficiente a rendere l'anteriorità opponibile. Al riguardo pare corretto distinguere in particolare due ipotesi.

Può darsi che la privativa tecnica includa l'aspetto del prodotto, quale risulta dalla domanda di brevetto. In tal caso, esso non può in nessun caso venire validamente registrato da altri come disegno o modello.

Negli altri casi, in cui l'uso del disegno o modello non costituirebbe contraffazione del brevetto anteriore, non è invece violato il diritto che sorge dalla registrazione. Più semplicemente, la registrazione rende la forma conoscibile al pubblico ed occorrerà verificare se essa sia per gli addetti ai lavori effettivamente conoscibile nel corso della normale attività commerciale ecc.

La prassi dell'UAMI sembra tuttavia orientata in questi casi nel senso di ri-

<sup>(161)</sup> Ciò avveniva nel caso deciso da Landgericht Düsseldorf, 27 dicembre 2007, sent., 14c O 193/07, «Clog», par. 20 ss., in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 178, 183-184. Nella specie, si trattava di una registrazione di marchio davanti all'ufficio marchi statunitense. Nel diritto statunitense, è richiesta per la registrazione la prova documentale da parte dell'istante dell'effettivo uso del marchio, con la conseguenza che la documentazione allegata alla domanda di marchio ben può includere una rappresentazione del concreto prodotto.

<sup>(162)</sup> *Ibid.*

conoscere la divulgazione con una certa larghezza<sup>(163)</sup>, fino a darla per scontata<sup>(164)</sup>). Per questa via, la distanza tra le due opzioni si accorcia, e al titolare del disegno o modello successivo si finisce per imporre un particolare onere di diligenza, quando in realtà andrebbe verificato il dato di fatto, vale a dire che cosa accada normalmente nel settore interessato.

### 2.2.3. Il disegno o modello reso pubblico

#### 2.2.3.1. Il concetto di rendere pubblico

Accanto alla registrazione, le ipotesi di divulgazione più significative dal punto di vista pratico sono quelle conseguenti all'esposizione e alla messa in commercio. A differenza della registrazione e di situazioni affini, questi fatti rendono il disegno o modello (non accessibile al pubblico, ma) pubblico *tout court*.

Il concetto di rendere pubblico sembra richiedere che del disegno o modello prenda o possa prendere visione un numero ampio o indeterminato di persone<sup>(165)</sup>. Di conseguenza, è da ritenere che la divulgazione vada esclusa quando, a prescindere dall'esistenza di eventuali vincoli di riservatezza, il disegno o modello viene mostrato soltanto a singoli individui o comunque ad una cerchia ristretta di persone<sup>(166)</sup>.

In questo senso depongono la lettera della legge – in particolare l'uso della locuzione «pubblico» e la menzione come ipotesi legalmente tipiche di fatti di divulgazione dell'«esposizione» e della «messa in commercio» – e insieme la funzione della privativa, di proteggere l'innovazione estetica applicata, in quanto possibile elemento di preferenza nelle scelte del pubblico dei consumatori.

<sup>(163)</sup> V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 22 marzo 2010, R 417/2009-3, par. 22 ss. – *Unistraw Asset Holding Pty. Ltd./Felföldi Edessegyarto Kft.* In questo caso, l'Ufficio ha ritenuto opponibile una domanda di brevetto internazionale per cannucce per bere, depositata da un soggetto domiciliato in Australia, ma designante Stati membri dell'UE, in quanto per un concorrente apparerebbe alla normale attività d'impresa monitorare anche questo tipo di registrazioni all'interno dell'Unione. Si vedano, sempre a titolo di es., Comm. Ricorsi UAMI, 6 ottobre 2009, R 857/2008-3, par. 12 ss. – *ABC Design GmbH/Link Treasure Limited* e Comm. Ricorsi UAMI, 6 ottobre 2009, R 858/2008-3, par. 11 ss. – *ABC Design GmbH/Link Treasure Limited*, che hanno ritenuto opponibile nel caso di passeggiini per bambini un modello di utilità nazionale taiwanese, pubblicato solo in cinese.

<sup>(164)</sup> V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, *Nordson Corporation/UES AG* (brevetto europeo); Divisione Annullamento UAMI, 14 gennaio 2011, ICD 5247 (modello di utilità polacco); Divisione Annullamento UAMI, 20 febbraio 2007, ICD 2160 (brevetto per invenzione britannico).

<sup>(165)</sup> EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, 4<sup>a</sup> ed., Beck, 2010, par. 4.

<sup>(166)</sup> In senso contrario, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 7, per il quale tale circostanza andrebbe più correttamente ricondotta all'elemento della conoscibilità da parte degli ambienti specializzati. All'effetto pratico la precisazione è superflua, sempre che non si ritenga di dover tenere i due elementi della fattispecie distinti agli effetti della ripartizione dell'onere probatorio (*v. infra*).

### 2.2.3.2. L'esposizione

L'esposizione può avere luogo, tra l'altro: in fiere ed eventi similari (<sup>167</sup>); in concorsi per *designer*; attraverso la pubblicazione in periodici specializzati (<sup>168</sup>), sul sito Internet personale dell'autore o dell'azienda (<sup>169</sup>). Non occorre che l'esposizione persegua finalità commerciali o anche solo indirettamente economiche.

Difetta il requisito della pubblicità, e quindi non è integrata la fattispecie dell'esposizione, nelle ipotesi: *i*) di una presentazione o comunque di un'accessibilità del disegno o modello circoscritta alla ristretta cerchia familiare o dei collaboratori e dipendenti del *designer*, produttore o distributore; ovvero *ii*) della sottoposizione del disegno o modello al giudizio riservato di un collega o di un altro addetto ai lavori; oppure ancora *iii*) della rivelazione individuale a interlocutori commerciali (<sup>170</sup>), attuali o potenziali, quali produttori, sub-fornitori, distributori, agenzie pubblicitarie ecc.

### 2.2.3.3. La messa in commercio

La messa in commercio consiste nella diffusione sul mercato di prodotti incorporanti il disegno o modello.

È da ritenere che, ai fini dell'opponibilità, la commercializzazione debba avvenire per quantità non irrisonie (<sup>171</sup>). Diversamente, appare difficile che il prodotto incorporante il modello possa essere conosciuto da una parte significativa degli addetti ai lavori.

(<sup>167</sup>) V. Trib. UE, 22 giugno 2010, T-153/08, par. 20-21 – *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd./UAMI*.

Nella giurisprudenza dell'UAMI, v. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 26 marzo 2010, R 9/2008-3, par. 20-21 – *Crocs Inc./Holey Soles Holdings Ltd.* Nella giurisprudenza italiana, v. per es. Trib. Milano, ord. 27 luglio 2004, GADI 2006, 4982, 477, 482 – *Leggiuno S.p.a./Gruppo Coin S.p.a.*; Trib. Torino, 17 novembre 2006, SPI 2006, n. 240 – *Hermar S.r.l./Calzedonia S.p.a.*

(<sup>168</sup>) Trib. UE, 22 giugno 2010, T-153/08, par. 20-21 – *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd./UAMI*; Comm. Ricorsi UAMI, 9 dicembre 2009, R 1285/2008-3, par. 35 – *Bell & Ross BV/Klockgrossisten i Norden AB*; Comm. Ricorsi UAMI, 13 maggio 2008, R 135/2007-3, par. 26 – *Sipem S.r.l. in liquidazione/Magic Dreams S.r.l.*; Comm. Ricorsi UAMI, 3 dicembre 2007, R 241/2007-3, par. 19 – *Sipem S.r.l. in liquidazione/Magic Dreams S.r.l.*

(<sup>169</sup>) V. Comm. Ricorsi UAMI, 26 marzo 2010, R 9/2008-3, par. 59-60 – *Crocs Inc./Holey Soles Holdings Ltd.*

(<sup>170</sup>) EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 16.

(<sup>171</sup>) V. Comm. Ricorsi UAMI, 26 marzo 2010, R 9/2008-3, par. 69 ss. – *Crocs Inc./Holey Soles Holdings Ltd.*, che ha ritenuto sufficiente ai fini della ragionevole conoscibilità da parte degli addetti ai lavori la vendita accertata di diecimila paia di zoccoli nel territorio statunitense, tenuto conto della visibilità del prodotto una volta acquistato in quanto prodotto di moda; similmente, in un caso del tutto analogo, Landgericht Düsseldorf, 27 dicembre 2007, sent., 14c O 193/07, «Clog», par. 25, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 178, 185; Trib. Torino, ord. 31 maggio 2007, Leggi d'Italia Professionale, *Casa Damiani S.p.a./Recarlo S.r.l.*, in cui correttamente si osserva che l'entità delle vendite necessarie per rendere l'anteriorità ragionevolmente conoscibile dipende anche dalla natura del prodotto (nella specie un prodotto di lusso destinato ad un pubblico molto selezionato).

### 2.3. La conoscibilità del disegno o modello da parte degli addetti ai lavori

#### 2.3.1. Osservazioni generali

L'anteriorità, anche se divenuta accessibile al pubblico, non è comunque opponibile, se si dimostra che essa non è conosciuta né è ragionevolmente conoscibile da parte degli addetti ai lavori.

Questa precisazione ad opera del legislatore relativizza i requisiti della novità e dell'individualità<sup>(172)</sup> nel tempo e nello spazio, ed abbassa così significativamente la soglia di accesso alla tutela, rispetto ad un ipotetico criterio alternativo di novità assoluta (quale quello che si rinviene nel contiguo settore dei brevetti per invenzione).

La relativizzazione dei requisiti di protezione appare coerente con la funzione della privativa di proteggere il potenziale valore *commerciale* dell'innovazione estetica, ed anzi contribuisce in maniera significativa a definire in questo senso la funzione della privativa stessa. Inoltre, si soddisfa così un'esigenza di certezza dei *designer* e delle imprese<sup>(173)</sup>.

La fatispecie normativa si lascia scomporre in una serie di elementi, suscettibili ciascuno di esame separato. In particolare, la legge fa riferimento *i*) alla ragionevole conoscibilità *ii*) da parte degli «ambienti specializzati», *iii*) del «settore interessato», purché *iv*) «operanti nella Comunità»; e specifica altresì il requisito della ragionevole conoscibilità, richiedendo che l'anteriorità sia conoscibile *v*) «nel corso della normale attività commerciale».

#### 2.3.2. La nozione di ambienti specializzati

Quando la legge parla di «ambienti specializzati», il riferimento non è evidentemente agli utilizzatori finali, ma piuttosto all'insieme dei soggetti che partecipano professionalmente alla ideazione del prodotto. Vale a dire, i *designer* e in genere coloro che all'interno delle imprese coinvolte (che possono al limite anche essere imprese distributrici) decidono sullo sviluppo del prodotto e sul relativo *marketing*<sup>(174)</sup>.

La conoscibilità si deve valutare con riferimento all'«ambiente» nel suo com-

<sup>(172)</sup> V., per tutti, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 968.

<sup>(173)</sup> V. per tutti MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 968.

<sup>(174)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 12; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 16; SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2011, 181, 190.

In Comm. Ricorsi UAMI, 25 luglio 2009, R 552/2008-3, par. 21 – Harron SA/THD Acoustics Limited, gli ambienti specializzati del settore dei lettori MP3 sono stati tuttavia identificati nelle imprese attive nel commercio del prodotto nel territorio della Comunità, inclusi gli importatori.

plesso. Il disegno o modello deve quindi essere conoscibile per lo meno da un numero significativo (<sup>175</sup>) di addetti ai lavori.

Non è sufficiente che la conoscibilità si dia rispetto a pochi soggetti individuati (per es. in ragione di una cultura superiore alla media, come nel caso di critici e docenti esperti di *design* (<sup>176</sup>); o in ragione di occasioni di contatto altrimenti privilegiate).

Per converso, non è necessario che la conoscibilità si dia per tutti gli addetti ai lavori, trattandosi di valutare non l'effettiva conoscenza, ma soltanto la conoscibilità. L'effettiva conoscenza del disegno o modello da parte di persone individuate può tuttavia valere come indizio della sua conoscibilità da parte dell'ambiente nel suo insieme (<sup>177</sup>).

### 2.3.3. La nozione di settore interessato

La specificazione «settore interessato» non crea particolari difficoltà, quando i disegni o modelli anteriori e successivi sono applicati allo stesso tipo di prodotto (<sup>178</sup>).

Si pone tuttavia il problema se siano opponibili come anteriorità disegni o modelli utilizzati in settori merceologici differenti.

La risposta è negativa se, in linea con l'interpretazione maggioritaria, si accetta come premessa la relatività merceologica della protezione come disegno o modello (<sup>179</sup>). È tuttavia rappresentata oggi anche la tesi secondo cui rileva pure il *design* relativo a prodotti diversi, per lo meno in quei casi in cui appaia verosimile che questo è conosciuto e si presta a fornire l'ispirazione per le produzioni dell'altro settore (<sup>180</sup>).

### 2.3.4. La nozione di «operante nella Comunità»

Gli ambienti specializzati che rilevano sono solo quelli «operanti nella Comunità».

(<sup>175</sup>) EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 12; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 18.

(<sup>176</sup>) V. per tutti EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, 4<sup>a</sup> ed., Beck, 2010, par. 12.

(<sup>177</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 29 ss.

(<sup>178</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 10.

(<sup>179</sup>) V. *sub* art. 33 cpi.

(<sup>180</sup>) BECKER, GRUR Int. 2012, 312, 316-317; EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 14; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 11; SANNA, art. 34, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 230-231; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 142. Nello stesso senso è forse orientato MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 968, quando afferma che non sarebbero opponibili le forme utilizzate in «mercati lontani».

### 2.3.4.1. Disegni e modelli diffusi solo al di fuori del territorio della Comunità

Tale limitazione non vale di per sé ad escludere l'opponibilità di disegni o modelli applicati a o incorporati in prodotti diffusi solo al di fuori del territorio della Comunità.

Ciò è vero in particolare nel caso di mercati o eventi<sup>(181)</sup> che interessano anche le imprese europee, o che per altre ragioni dovrebbero essere familiari ai settori specializzati nostrani (per esempio, il mercato nordamericano per le *sneakers*<sup>(182)</sup>; per gli elettrodomestici il mercato cinese<sup>(183)</sup>; per passeggini per bambini i mercati cinese e taiwanese<sup>(184)</sup>; per gioielli di lusso il mercato giapponese<sup>(185)</sup>).

Il fatto divulgativo, cioè, può verificarsi anche al di fuori della Comunità, e ciò nonostante produrre i suoi effetti di conoscibilità anche all'interno di questa<sup>(186)</sup>.

Ciò posto, si nota una discutibile tendenza dell'UAMI a trasformare quello che la legge prevede come un mero fatto (la conoscibilità per gli ambienti specializzati operanti nella Comunità) in un onere di diligenza, che in certe decisioni dell'Ufficio è per le imprese interessate particolarmente gravoso<sup>(187)</sup>.

### 2.3.4.2. L'ambito territoriale della conoscibilità del disegno o modello nella Comunità

Una diversa questione è se il riferimento alla Comunità implichì che il disegno o modello debba essere conoscibile in tutta la Comunità; o se, al contra-

<sup>(181)</sup> MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 968 (fiere extra-comunitarie); Trib. Milano, ord. 27 luglio 2004, *GADI* 2006, 4982, 477, 482 – *Leggiuno S.p.a./Gruppo Coin S.p.a.* (fiere di settore di rilievo internazionale).

<sup>(182)</sup> LG Düsseldorf, 5 settembre 2008, 1414 c O 195/08.

<sup>(183)</sup> BGH, 9 ottobre 2008, *GRUR*, 2009, 79, par. 23 – *Gebäckpresse*.

<sup>(184)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 6 ottobre 2009, R 857/2008-3, par. 12 ss. – *ABC Design GmbH/ Link Treasure Limited*; Comm. Ricorsi UAMI, 6 ottobre 2009, R 858/2008-3, par. 11 ss. – *ABC Design GmbH/ Link Treasure Limited*.

<sup>(185)</sup> Trib. Torino, ord. 31 maggio 2007, *Leggi d'Italia Professionale, Casa Damiani S.p.a./Recarlo S.r.l.*

<sup>(186)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 10; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 969; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 8. Ha escluso la ragionevole conoscibilità di una divulgazione avvenuta in un lontano Paese extracomunitario Trib. Torino, 17 dicembre 2004, *SPI* 2004, 440.

<sup>(187)</sup> L'UAMI ha così ritenuto per es. che l'anteriorità consistente in un modello di utilità taiwanese per passeggini per bambini sarebbe opponibile, anche laddove si trattasse appunto di un modello nazionale taiwanese, per di più pubblicato solo in cinese (Comm. Ricorsi UAMI, 6 ottobre 2009, R 857/2008-3, par. 12 ss. – *ABC Design GmbH/ Link Treasure Limited*; Comm. Ricorsi UAMI, 6 ottobre 2009, R 858/2008-3, par. 11 ss. – *ABC Design GmbH/ Link Treasure Limited*). In questo senso deporrebbe l'importanza economica di tali mercati (il titolare del modello contestato aveva in effetti riconosciuto genericamente una tale importanza: *ibid.* par. 13 in entrambe le decisioni). Né si lascerebbe addurre in senso contrario l'esistenza di barriere linguistiche «in quanto è nell'interesse della ricorrente evitare i possibili rischi giuridici legati alla domanda di registrazione: sicché incombe alla ricorrente l'onere di ovviare a tali rischi ad es. servendosi di interpreti» (*ibid.* par. 14 in entrambe le decisioni).

rio, la conoscibilità possa avversi anche solo per una parte del suo territorio; e, in tal caso, se possa trattarsi di una parte del territorio comunitario diversa dall'Italia.

In linea di principio, la conoscenza del disegno o modello solo in una parte della Comunità dovrebbe essere sufficiente anche nel diritto nazionale dei disegni e modelli, atteso l'obiettivo della dir. CE 98/71 di facilitare il funzionamento del mercato comune (<sup>188</sup>).

Al tempo stesso, deve tuttavia trattarsi di una parte significativa del territorio della Comunità, corrispondente ad uno Stato membro (<sup>189</sup>) o comunque ad una regione estesa. Diversamente, la conoscibilità riguarderebbe difatti solo una piccola minoranza degli ambienti specializzati.

### 2.3.5. La nozione di «ragionevolmente conoscibile»

L'anteriorità deve essere «ragionevolmente» conoscibile.

Il punto di vista non può cioè essere teorico, ossia astratto dalla realtà del settore interessato (<sup>190</sup>). Conoscenze acquisibili dagli addetti ai lavori in via solo ipotetica (<sup>191</sup>) ovvero per caso (<sup>192</sup>) rimangono perciò escluse. Si pensi all'ipotesi di una divulgazione avvenuta nell'ambito di un evento (per es. una fiera) prettamente locale (<sup>193</sup>), senza alcuna risonanza nazionale; oppure tramite la rappresentazione in una pubblicazione oscura, a tiratura limitata o comunque difficilmente reperibile.

Il riferimento al «normale corso dell'attività commerciale» vale poi a specificare ulteriormente il criterio della ragionevolezza.

Al riguardo, ci si è posti in particolare il problema se nel normale corso dell'attività commerciale si possa far rientrare l'esposizione in musei o la rappresentazione in un libro di storia dell'arte (<sup>194</sup>).

Si sostiene talvolta che al normale corso ecc. si lascerebbe ricondurre anche lo svolgimento di ricerche su banche dati per diritti di proprietà intellettuale e industriale oggetto di registrazione o brevettazione (<sup>195</sup>). Nel caso di privative

(<sup>188</sup>) EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, 4<sup>a</sup> ed., Beck, 2010, par. 15.

(<sup>189</sup>) BENUSSI, *Design*, in: *Dig. disc. priv. Sez. comm. App. agg.*, Torino 2003, 333, 337; SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 190.

(<sup>190</sup>) EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 17.

(<sup>191</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 19.

(<sup>192</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 21.

(<sup>193</sup>) V. Comm. Ricorsi UAMI, 26 marzo 2010, R 9/2008-3, par. 59-60 – *Crocs Inc./Holey Soles Holdings Ltd.* (caso in cui si discuteva della notorietà di una fiera di settore statunitense e della sua attitudine a diffondere la conoscenza del disegno o modello oggetto della decisione).

(<sup>194</sup>) In senso tendenzialmente negativo EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 16 (ed ivi riff. ult. per il diritto tedesco).

(<sup>195</sup>) EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN-KUR, *Designrecht*, 29, 73.

tecniche, ricerche di questo tipo potrebbero tuttavia non essere normali per chi intenda chiedere la registrazione di un semplice disegno o modello, e una diversa conclusione rischia di risolversi nell'imposizione di un onere non previsto dalla legge<sup>(196)</sup>.

Dal punto di vista temporale, la conoscibilità non sussiste per quei disegni o modelli di cui, all'epoca della creazione del disegno o modello successivo, si sia perso il ricordo.

Si noti che l'uscita del prodotto dal normale commercio non sempre ne comporta l'immediato oblio, tanto più tra gli addetti ai lavori<sup>(197)</sup>. Si può tuttavia assumere che, una volta che il prodotto sia uscito dal commercio, il suo ricordo nella generalità dei casi si perda, non più tardi del momento in cui la maggior parte degli addetti ai lavori che per ragioni anagrafiche ne potevano avere conoscenza si siano ritirati dall'attività. In pratica, ciò significa nel giro di qualche decennio<sup>(198)</sup>. Costituiscono un'eccezione da questo punto di vista i classici del *design*<sup>(199)</sup>, conosciuti come tali dagli addetti dai lavori, perché esposti in musei importanti, celebrati con francobolli commemorativi, ecc.

#### 2.4. Onere della prova

Incombe alla parte che oppone l'anteriorità di provare che la stessa è anche stata oggetto di divulgazione e, quindi, che ricorrono tutti gli elementi indicati nell'art. 34 cpi<sup>(200)</sup>. In considerazione dell'elevato rischio di allegazioni false e di errori, gli oneri di allegazione e probatorio vanno qui intesi – soprattutto per quanto riguarda l'anteriorità cronologica della divulgazione opposta – con particolare rigore<sup>(201)</sup>.

Secondo l'opinione prevalente, solo la non ragionevole conoscibilità da parte degli ambienti specializzati operanti nella Comunità andrebbe provata dal titolare del disegno o modello successivo al quale l'anteriorità è opposta. La lette-

<sup>(196)</sup> Ma in questa direzione si vedano le decisioni della Comm. Ricorsi UAMI citate come esempi alle nt. 184 e 187.

<sup>(197)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 11; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 36.

<sup>(198)</sup> Cinquant'anni secondo RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 37, con richiamo alla disciplina unitaria dei modelli nel Benelux *ante dir.* CE 98/71.

<sup>(199)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 11.

<sup>(200)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 21; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 42; SANNA, art. 34, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 229, 230; Trib. Torino, 17 dicembre 2004, SPI 2004, n. 440 – *Education Scuola e Lavoro S.a.s./By Format S.r.l.*; Trib. Roma, ord. 1 ottobre 2004, SPI 2004, n. 369 – *Time Force Europe S.p.a./Euroclass S.r.l.*

<sup>(201)</sup> RUHL, GGV 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 42. In giurisprudenza, si vedano a titolo esemplificativo BGH, 9 giugno 2004, I ZR 70/02, GRUR 2004, 939, 940 – *Klemmhebel*; Divisione Annullamento UAMI, 24 novembre 2006, ICD 1154, par. 10; Trib. Napoli, 10 giugno 2010, *Dir. ind.* 2011, 328, 329-330 – *Filanto S.p.a./Commerciale Campana S.r.l.*

ra della legge suggerisce difatti che si tratta di un'eccezione, e ciò dovrebbe comportare un'inversione dell'onere della prova<sup>(202)</sup>.

D'altra parte, però, l'applicazione di regole d'esperienza può far sì che la ragionevole conoscibilità sia alla fine valutata sulla base delle sole allegazioni fattuali della parte che deduce l'avvenuta divulgazione, senza necessità per l'altra parte di opporre fatti diversi ed ulteriori<sup>(203)</sup>.

### 3. LA RIVELAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO AD UN TERZO SOTTO VINCOLO DI RISERVATEZZA

#### 3.1. *Osservazioni generali*

La rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di riservatezza, per espressa previsione del legislatore, non comporta divulgazione. Il legislatore ha avuto altresì cura di precisare che il vincolo di riservatezza può essere esplicito o implicito (co. 2).

La rilevanza pratica della regola è limitata. Per un verso, infatti, la comunicazione del disegno o modello ad un terzo non comporta di per sé la sua conoscibilità da parte degli ambienti specializzati della Comunità. Per altro verso, l'avvenuta divulgazione del disegno o modello da parte del suo autore non ne preclude la valida registrazione, se la domanda è presentata nel cd. periodo di grazia.

#### 3.2. *La nozione di vincolo esplicito*

Un vincolo esplicito di riservatezza può derivare da disposizioni di legge<sup>(204)</sup> più o meno specifiche, come l'art. 2105 c.c. sull'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato<sup>(205)</sup>. Ma può anche derivare dalla volontà dell'interessato, che manifesta tale vincolo all'esterno *expressis verbis*.

<sup>(202)</sup> KUR, GRUR 2004, 661, 665; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 43; WANDTKE - OHST, GRUR Int. 2005, 91, 95; Divisione Annullamento UAMI, 20 giugno 2005, ICD 420, par. 10; Divisione Annullamento UAMI, 31 gennaio 2008, ICD 4323, par. 9; LG Düsseldorf, 5 settembre 2008, 14c O195/08.

*Contra* EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 21.

<sup>(203)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 43.

V. però Comm. Ricorsi UAMI, 9 dicembre 2009, R 1285/2008-3, par. 35 – *Bell & Ross BV/Klockgrossisten i Norden AB*, che ai fini dell'opponibilità dell'anteriorità (nella specie un modello di orologio da polso) ha ritenuto sufficiente la pubblicazione in una rivista specializzata giapponese, tenuto conto della «globalizzazione dei mercati»; oppure Comm. Ricorsi UAMI, 7 luglio 2008, R 1516/2007-3, par. 9-10 – *Normanplast/Castrol Limited*, in cui l'Ufficio in assenza di prove in senso contrario da parte del controinteressato ha ritenuto sufficiente ai fini della divulgazione la pubblicazione di una domanda per modello a Hong Kong.

<sup>(204)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 39.

<sup>(205)</sup> Similmente, per il diritto tedesco, EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 19.

Un accordo tra il soggetto rivelante e quello cui il disegno o modello è rivelato non è necessario<sup>(206)</sup>, e meno ancora si richiede un vero e proprio contratto, a prescindere da ogni questione di forma.

Dovrebbe invece essere sufficiente anche la semplice richiesta di riservatezza, che il rivelante rivolga all'altra parte, sempre che tale richiesta non sia oggettivamente incompatibile con le circostanze in cui avviene la pretesa rivelazione. Per es.: Tizio rivolge la sua richiesta di riservatezza non a terzi individuati, ma ad un pubblico indistinto.

In questo senso depone la stessa lettera della legge. Nella versione italiana della dir. CE 98/71 si parla genericamente di «vincolo» di riservatezza, ma in altre versioni in maniera ancora più generica di «conditions» (inglese), «conditions» (francese), «Bedingung» (tedesco) o «condiciones» (spagnolo). Nello stesso senso depone altresì la constatazione che l'ambito in cui qui si versa, e che il legislatore comunitario ha inteso armonizzare, non è il diritto dei contratti. Infine, va rilevato che il vincolo di cui si tratta viene qui in rilievo non come fonte di obbligazioni a carico del terzo, bensì come presupposto per escludere la divulgazione del disegno o modello.

### 3.3. La nozione di vincolo implicito

Anche alla luce di quanto precede è da ritenere che, quando la legge parla di vincoli impliciti, il riferimento non sia necessariamente ad un accordo tacito magari contrattuale, quanto ad una più ampia tipologia di situazioni, in cui l'interesse del rivelante alla riservatezza risulta dalle circostanze e il rivelante può quindi ragionevolmente attendersi che l'altra parte si senta tenuta al segreto<sup>(207)</sup>.

Una tale situazione si determina tra l'altro: *i*) per quelli che sono gli usi di settore o la consuetudine dei rapporti tra le parti<sup>(208)</sup>; *ii*) nei rapporti con dipendenti, collaboratori o comunque individui soggetti al potere di direzione del rivelante<sup>(209)</sup>; *iii*) nelle trattative riservate condotte in vista di una successiva registrazione del disegno o modello, o di una concessione in licenza dello stesso, oppure ancora dell'affidamento a terzi della produzione<sup>(210)</sup>; *iv*) nell'esibizione di campioni<sup>(211)</sup>, accompagnata magari dall'esplicita indicazione che il disegno o modello è ancora in attesa di registrazione o comunque non è stato divulgato.

<sup>(206)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 19. Parla invece di «Geheimhaltungsabrede», suggerendo così che occorra comunque una qualche forma di accordo, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 39 ss.

<sup>(207)</sup> EICHMANN, art. 5, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 19.

<sup>(208)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 39.

<sup>(209)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 39.

<sup>(210)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 39.

<sup>(211)</sup> Secondo RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 39, nel dubbio, l'esibizione di campioni non implicherebbe invece un vincolo di riservatezza.

#### 4. IL CD. PERIODO DI GRAZIA

##### 4.1. *Osservazioni generali*

La divulgazione direttamente o indirettamente riconducibile all'autore o al suo aente causa non preclude la registrazione del modello, se la domanda è presentata o la priorità è rivendicata entro i dodici mesi successivi.

Il cd. periodo di grazia assolve due diverse funzioni. Esso protegge l'autore e il suo aente causa dall'eventualità di una divulgazione accidentale o di un ripensamento tardivo <sup>(212)</sup>. Ma soprattutto offre all'autore e al suo aente causa l'opportunità di saggiare il terreno, testando il disegno o modello sul mercato prima di decidere se registrarli, con tutti i costi che ne conseguono <sup>(213)</sup>.

##### 4.2. *Il regime del disegno o modello non registrato durante il periodo di grazia*

Dal momento della divulgazione e per tutto il periodo di grazia, nonché in caso di successivo deposito segreto fino alla pubblicazione della domanda, si applica la tutela prevista dal reg. CE 6/2002 per il disegno o modello non registrato o di fatto.

Il periodo di grazia, tuttavia, non implica per la successiva domanda alcun effetto retroattivo.

In pratica, ne consegue che durante il periodo di grazia vale la regola del cd. incontro fortuito, di cui all'art. 19 co. 2 reg. CE 6/2002 <sup>(214)</sup>. Il titolare del disegno o modello non registrato non può cioè vietare a terzi l'uso di disegni o modelli che rientrano nell'ambito della privativa, quando essi siano (non copiati, ma) frutto di un'elaborazione autonoma. Ai sensi dell'art. 22 reg. CE 6/2002, al terzo può inoltre spettare in questo caso un diritto di preuso <sup>(215)</sup>.

<sup>(212)</sup> EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 2.

<sup>(213)</sup> Cons. 20 reg. CE 6/2002; CARTELLA, *AIDA* 2007, 251, 256, nt. 8; EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 2; FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 312; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 46; SANNA, art. 34, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 229, 232.

<sup>(214)</sup> SANNA, art. 34, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 229, 232; SARTI, *Il design*, in UBERTAZZI: *Il Codice della proprietà industriale*, Milano 2004, 97, 102. Per una conclusione sostanzialmente analoga, sia pure senza fare riferimento alla possibilità di una temporanea tutela come disegno o modello comunitario non registrato, SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 190; EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3.

<sup>(215)</sup> La diretta applicabilità dell'art. 22 reg. CE 6/2002 rende superfluo il richiamo per analogia alle norme sul diritto di preuso brevettuale di cui all'art. 68 cpi, proposto da SANNA, art. 34, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 229, 232. Fa correttamente riferimento al diritto di preuso in materia di disegni e modelli comunitari, previsto all'epoca nel progetto di regolamento, GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 888-889.

#### *4.3. Divulgazione riconducibile all'avente diritto e divulgazione abusiva*

La legge distingue tra la divulgazione ad opera dell'autore o del suo avente causa o comunque riconducibile a costoro (co. 3) e la divulgazione abusiva ad opera di terzi (co. 5).

La linea di confine può non essere netta in concreto, quando la divulgazione avviene con la partecipazione significativa di un terzo.

Nell'ipotesi regolata dal co. 3, il terzo divulga il disegno o modello «in virtù di informazioni o atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa». Può darsi quindi che la divulgazione avvenga ad opera del terzo, ma pur sempre su indicazione dell'autore o dell'avente causa<sup>(216)</sup>; oppure che la divulgazione avvenga ad opera del terzo senza l'autorizzazione dell'autore o dell'avente causa, ma al tempo stesso non si possa considerare abusiva, perché accidentale o frutto di un fainrendimento<sup>(217)</sup>.

Ai fini di una valida registrazione, la distinzione è ad ogni modo irrilevante, poiché anche in caso di divulgazione abusiva si applica un periodo di grazia di uguale durata.

#### *4.4. L'oggetto della divulgazione*

La norma in esame presuppone che il disegno o modello della cui opponibilità come anteriorità si discute e il disegno o modello successivo provengano dal medesimo autore<sup>(218)</sup>. Non è tuttavia richiesto che si tratti del medesimo disegno o modello. La nozione di divulgazione è difatti definita in modo unitario agli effetti del giudizio tanto sulla novità quanto sul carattere individuale<sup>(219)</sup>.

### 5. LA DIVULGAZIONE ABUSIVA

#### *5.1. Osservazioni generali*

Quando il disegno o modello è reso accessibile al pubblico da un terzo commettendo un abuso ai danni dell'autore o del suo avente causa, esso non si considera divulgato. Ciò vale, tuttavia, per un periodo limitato, di dodici mesi. Entro questo termine, l'autore o il suo avente causa possono ancora validamente registrare, presentando la relativa domanda o rivendicando la relativa priorità.

<sup>(216)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 49.

<sup>(217)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 49.

<sup>(218)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 7, par. 53.

<sup>(219)</sup> EICHMANN, art. 6, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 7.

### *5.2. La nozione di abuso diretto*

L'abuso ai danni dell'autore o dell'avente causa può essere, secondo la previsione legislativa, diretto o indiretto.

L'abuso è diretto, quando il soggetto che rende il disegno o modello accessibile al pubblico viola così un vincolo di riservatezza, che sussiste direttamente a suo carico.

Si pensi al caso in cui la comunicazione al pubblico sia effettuata da un dipendente dell'autore o dell'avente causa, piuttosto che da un soggetto al quale il disegno è stato rivelato dall'autore o dal suo avente causa nel corso di trattative riservate ecc.

### *5.3. La nozione di abuso indiretto*

Un abuso indiretto ricorre quando il terzo rende il disegno o modello accessibile al pubblico senza necessariamente sapere dell'esistenza di un vincolo di riservatezza, ma pur sempre in virtù presumibilmente di informazioni fornite o di atti compiuti da altri senza l'autorizzazione dell'autore o del suo avente causa, in maniera deliberata o anche accidentale.

Per es.: il collaboratore di studio, che ha accesso al disegno o modello nell'ambito della sua attività lavorativa, lo rivela ad altri, che poi lo espongono in pubblico. Oppure il campione di un disegno o modello ancora riservato va accidentalmente smarrito, ed è comunicato al pubblico dalla persona che per caso lo ha ritrovato.

Il senso complessivo della distinzione è ad ogni modo quello di evitare, nell'interesse dell'autore e del suo avente causa, interpretazioni ingiustificatamente restrittive della nozione di abuso. E ciò verosimilmente includendo i casi in cui la divulgazione si può considerare abusiva sotto il profilo oggettivo, ma non necessariamente anche dal punto di vista soggettivo di chi la pone in essere.

Sez. VII

## I COMPONENTI DI PRODOTTI COMPLESSI

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. Osservazioni generali. – 3. La nozione di componente di un prodotto complesso. – 3.1. Funzione. – 3.2. Elementi costitutivi. – 4. Gli speciali requisiti di protezione: visibilità e autonomia. – 4.1. Funzione. – 4.2. Il requisito della visibilità. – 4.2.1. In generale. – 4.2.2. Questioni specifiche. – 4.3. Il requisito dell'autonomia. – 5. I componenti *must-match*. – 5.1. Osservazioni generali. – 5.2. La nozione di componente *must-match* e gli usi liberi.

### 1. IL QUADRO NORMATIVO

Ai componenti di prodotti complessi sono dedicati gli artt. 31 co. 3, 35 e 241 cpi.

L'art. 31 co. 3 cpi ne definisce la nozione.

L'art. 35 cpi fissa i presupposti che i componenti di prodotti complessi devono soddisfare per essere protetti come tali. Vale a dire, autonomia e visibilità.

L'art. 241 cpi detta una disciplina provvisoria *ad hoc* per una specifica categoria di componenti, quella dei cd. ricambi *must-match*, quali sono tipicamente i pannelli delle carrozzerie di automobili. La norma è destinata a rimanere in vigore fino a quando non avrà luogo la programmata revisione della dir. CE 98/71 sul punto.

Gli artt. 31 co. 3, 35 e 241 cpi danno attuazione rispettivamente agli artt. 1 lett. (c), 3 commi 3 e 4 e 14 dir. CE 98/71. Gli artt. 31 co. 3 e 35 cpi coincidono rispettivamente con gli artt. 3 lett. (c) e 4 commi 2 e 3 reg. CE 6/2002. L'art. 241 cpi corrisponde tendenzialmente all'art. 110 reg. CE 6/2002.

#### **Articolo 35 (Prodotto complesso)**

*1. 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;*

*b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.*

#### **Articolo 241 (Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso)**

*1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinare l'aspetto originario.*

## 2. OSSERVAZIONI GENERALI

Storicamente, le disposizioni legislative in materia di prodotti complessi traggono origine dal dibattito, sviluppatosi in sede comunitaria e in vari ordinamenti nazionali, sull'autonoma proteggiibilità del *design* di pezzi di ricambio e in particolare dei ricambi per automobili<sup>(220)</sup>. La portata di queste norme è tuttavia più ampia, dal momento che esse riguardano in genere i componenti di prodotti complessi.

È stato sostenuto che le norme in esame stabiliscono limiti alla tutelabilità dei componenti, e costituiscono perciò eccezioni all'art. 26 co. 2 TRIPS. Di conseguenza, s'imporrebbe un'interpretazione restrittiva, nell'ordine: della nozione di componente; dei relativi requisiti di protezione<sup>(221)</sup>; come anche delle limitazioni speciali all'esercizio dei diritti nascenti dalla registrazione, quali sono nel diritto interno italiano quelle contenute nell'art. 214 cpi.

Nella sua astrattezza, questa proposta interpretativa non sembra tuttavia condivisibile.

La funzione dell'art. 3 co. 3 dir. CE 98/71 e della relativa norma di attuazione è anzitutto di sancire il principio dell'astratta tutelabilità dei pezzi di ricambio e più in generale dei componenti di prodotti complessi, di fronte a ordinamenti nazionali come quello italiano che fino alla direttiva si caratterizzavano per soluzioni di segno opposto<sup>(222)</sup>.

Nell'enunciare i criteri della visibilità e dell'autonomia, gli stessi articoli, più che dettare speciali criteri di proteggiibilità atti ad innalzare la soglia di accesso alla tutela, sembrano poi specificare principi generali (v. *infra*).

Quanto all'art. 241 cpi, scopo dichiarato di questa norma è di evitare, in relazione alla più problematica categoria dei componenti *must-match*, che la privativa per disegno o modello possa assumere un'indebita valenza anti-concorrenziale. Vi è, in altri termini, il tentativo da parte del legislatore di definire

<sup>(220)</sup> La letteratura italiana e straniera in materia è vasta, al punto che il numero di contributi probabilmente supera, per lo meno in Italia, quello degli interventi riguardanti altri aspetti della disciplina dei disegni e modelli. Per una sintesi essenziale si veda, tra i tanti, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 981. Per una più articolata ricostruzione del problema economico e giuridico piace invece segnalare, sempre nella nostra dottrina, NATOLI, *Riv. dir. ind.* 2002, 158.

<sup>(221)</sup> EICHMANN, art. 4, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3; come anche, con riferimento in particolare alla visibilità, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 156.

<sup>(222)</sup> DI CATALDO, *Contr. impr. Eur.* 1999, 739, 744; FRASSI, *Riv. dir. ind.* 2003, II, 95, 97; GUIZZARDI, *Riv. dir. ind.* 2002, II, 129, 133; GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 6; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 948, 984-985; NATOLI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 158, 193; SANNA, art. 35, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 232, 233.

Della giurisprudenza ante riforma mette conto richiamare il punto d'arrivo segnato da Cass., 3 gennaio 2001, n. 60, *Riv. dir. ind.* 2001, II, 225 ss. in cui la Suprema Corte ha affermato il principio della autonoma proteggiibilità, tra i pezzi di ricambio, dei soli ricambi cd. «universali», adattabili cioè ad una serie indeterminata di modelli diversi di autovettura. Successivamente, ha fatto applicazione di tale principio, tra le altre, Trib. Roma, 21 marzo 2002, *GADI* 2004, 4639, 188, 197 – *C.I.C.R.A./Ford Werke AG* (con riferimento, ovviamente, alla disciplina anteriore al d. lgs. 95/01). Per una rassegna delle principali pronunce ante 2001, FRIGNANI – PIGNATA, *Riv. dir. ind.* 2005, 89, 98 ss.

l'ambito dell'esclusiva in maniera coerente con i principi generali dell'ordinamento in materia di buon funzionamento dei mercati.

In conclusione, è da ritenere che le disposizioni in esame esprimano al più norme speciali, ma non anche eccezionali, come invece da più parti sostenuto. Di conseguenza, non sembra corretto neppure affermare la necessità di un'interpretazione restrittiva delle medesime nei termini richiamati.

### 3. LA NOZIONE DI COMPONENTE DI UN PRODOTTO COMPLESSO

#### 3.1. *Funzione*

L'art. 31 co. 3 cpi definisce testualmente la nozione di prodotto complesso.

Questa definizione, tuttavia, non ha come scopo di affermare la tutelabilità dei prodotti complessi, la quale è invero scontata. Essa serve piuttosto a delimitare la nozione di *componente* di prodotto complesso. La quale nozione, a sua volta, costituisce il presupposto di applicazione degli artt. 35 e 241 cpi.

Corretta è pertanto la precisazione, che talvolta si fa in dottrina, che il concetto di componente di prodotto complesso va ricostruito in funzione della disciplina dettata in questi ultimi due articoli (223).

Non condivisibile invece è la tesi, collegata a quella più sopra riportata e criticata, secondo cui la nozione di componente andrebbe intesa in senso restrittivo, dal momento che essa individuerebbe il presupposto di applicazione di norme eccezionali.

#### 3.2. *Elementi costitutivi*

Componenti di un prodotto complesso si qualificano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 co. 3 e 35 lett. (a) cpi, quelle parti incorporate di un prodotto che si lasciano sostituire, e la cui sostituzione comporta lo smontaggio ed il rimontaggio del prodotto stesso.

La definizione legislativa sembra implicare un'unione tra il componente e il prodotto principale, che deve essere per lo meno fisica o materiale e al contempo stabile (224).

In questo senso depongono il tenore letterale della norma, specie nel confronto tra le diverse versioni linguistiche (225), e la funzione primaria dell'art. 35 cpi. Questo, infatti, serve in prima linea ad affermare l'autonomia proteggibilità

(223) Cfr., per le omologhe norme tedesche e comunitarie, EICHMANN, art. 4, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 156.

(224) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 160-162.

(225) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 160.

del *design* di oggetti che fanno parte di un altro prodotto, e rispetto ai quali, in assenza di una previsione legislativa espressa, questa autonoma proteggibilità potrebbe apparire dubbia.

Un dubbio di questo genere neppure si pone invece rispetto a oggetti che siano fisicamente separati o distinti l'uno dall'altro, per quanto poi tipicamente destinati a circolare insieme e magari ad essere coordinati tra di loro nell'aspetto (si pensi ad un *set* di posate o ad una scacchiera con annesse pedine); come anche rispetto a prodotti tra i quali l'unione non sia stabile (per es.: sedie impilabili).

Occorre poi che la sostituzione sia di massima possibile senza modificare la sostanza materiale del prodotto complesso. In questo senso si lasciano leggere già le espressioni «sostituzione», «smontaggio» e «nuovo montaggio».

La stessa lettera della legge (specialmente nella variante inglese, nella quale le espressioni utilizzate sono «*dissambly and re-assembly*») e il buon senso suggeriscono però di intendere questo criterio con una certa larghezza, e in particolare di ammettere che la qualificazione di componente di prodotto complesso permanga, anche quando la sostituzione richiede che l'elemento venga saldato, incollato, fissato con chiodi, viti e simili, ma comporti comunque un intervento solo marginale sull'integrità fisica del componente (226).

#### 4. GLI SPECIALI REQUISITI DI PROTEZIONE: VISIBILITÀ E AUTONOMIA

##### 4.1. Funzione

Per la protezione del componente, l'art. 35 cpi richiede che questo, una volta incorporato: *i*) rimanga visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso incorporante (requisito della visibilità); ed inoltre *ii*) presenti «di per sé» novità e carattere individuale (requisito dell'autonomia).

Secondo un'interpretazione, si tratterebbe di requisiti di proteggibilità speciali, che si aggiungono ai requisiti generali della novità e del carattere individuale, con l'effetto di innalzare la soglia di accesso alla tutela. Da cui la conclusione che la norma, per potersi conciliare con il diritto convenzionale ed in particolare con l'art. 26 co. 2 TRIPS, andrebbe ricostruita in senso restrittivo.

Ad avviso di chi scrive, alla disciplina in esame va invece riconosciuta una portata diversa, solo chiarificatrice. Più precisamente, è da ritenere che la norma, per un verso, chiarisca che oggi anche i componenti di prodotti complessi possono aspirare ad essere protetti come disegni e modelli; e, per altro verso, si limiti a specificare per i componenti principi generali della materia dei disegni e modelli, attraverso l'indicazione espressa di quelli che a prima vista potrebbero anche apparire come dei requisiti aggiuntivi.

Per quanto riguarda in particolare la visibilità, il requisito è in realtà implicito.

---

(226) EICHMANN, art. 1, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 39.

to nella definizione legislativa di disegno e modello<sup>(227)</sup>, ed è in ogni caso coerente con la funzione di *marketing* propria della privativa<sup>(228)</sup>. È perciò da ritenere che esso valga per qualsiasi disegno o modello, anche per quelli relativi (non a componenti, ma) a prodotti «ordinari».

Nella parte in cui poi aggiunge che il *design* da tutelare deve rimanere visibile «durante la normale utilizzazione», l'art. 35 cpi contiene anzi una precisazione, che ha valenza chiarificatrice anche per i prodotti «ordinari»<sup>(229)</sup>.

Quanto all'autonomia, pare addirittura logico, trattandosi di conferire al componente una protezione autonoma, che i requisiti generali della novità e del carattere individuale si valutino rispetto al componente in sé considerato, e non anche rispetto al tutto cui esso afferisce. In questo senso il requisito si deve considerare anch'esso specificazione di un principio generale<sup>(230)</sup>.

## 4.2. Il requisito della visibilità

### 4.2.1. In generale

La visibilità va dunque intesa come un requisito generale, implicito nella nozione di disegno o modello. Si capisce tuttavia che, in pratica, esso è di ostacolo più che altro alla protezione dei componenti di prodotti complessi. Il che giustifica una previsione *ad hoc* come quella dell'art. 35 lett. (a) cpi.

La disposizione in esame non si limita però ad affermare la necessità che il *design* che si vuole protetto sia visibile, ma chiarisce anche la portata di questo

<sup>(227)</sup> GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 7,

<sup>(228)</sup> V. il commento all'art. 31 cpi.

<sup>(229)</sup> Diversamente, EICHMANN, art. 4, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 5, seguito, tra gli altri, da RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 10.

Secondo questa diversa impostazione, la norma in esame non si limita ad esprimere un principio generale della materia dei disegni e modelli, ma introduce un ostacolo ulteriore per la protegibilità dei componenti.

Precisamente, l'ostacolo emergerebbe là dove la norma richiede che la sussistenza dei requisiti della novità e del carattere individuale venga accertata rispetto alle caratteristiche visibili.

La visibilità – si ragiona – dipende infatti dall'uso che in concreto si faccia del prodotto. Il relativo accertamento presupporrebbe un'osservazione della realtà che, in ragione della varietà di impieghi di cui è di regola suscettibile uno stesso prodotto, diventerebbe inevitabilmente fonte di incertezza. Più corretto sarebbe stato quindi prevedere la visibilità non come impedimento alla registrazione, bensì come limite all'esercizio delle facoltà derivanti dalla registrazione.

A questa impostazione si può tuttavia obiettare che la norma fa riferimento all'utilizzazione «normale» del prodotto complesso. Se un utilizzo sia normale o meno lo si stabilisce, anche per ragioni di certezza, secondo criteri di tipicità sociale. Inoltre, pure rispetto a prodotti «ordinari», cioè che non sono componenti di prodotti complessi, novità e carattere individuale si accertano avendo riguardo all'utilizzo al quale essi sono tipicamente destinati (si ricordi che parametro di riferimento, per il carattere individuale, è l'«utilizzatore informato»). Infine, dovrebbe sempre essere possibile, in presenza di componenti che a seconda del prodotto incorporante sono più o meno visibili, distinguere tra titolarità del diritto ed estensione del medesimo (sul punto v. *infra* nel testo).

<sup>(230)</sup> In senso conforme, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 8.

requisito. Si precisa infatti che il componente deve essere visibile «durante la normale utilizzazione», e che tale si considera l'utilizzazione che del prodotto complesso faccia il «consumatore finale», esclusi gli interventi di «manutenzione, assistenza e riparazione».

Il riferimento alla normale utilizzazione è coerente, di nuovo, con la funzione di *marketing* propria della privativa per disegno o modello. Se l'esclusiva deve servire a proteggere il valore che il *design* conferisce al prodotto agli occhi del consumatore, sembra logico che la visibilità si accerti rispetto all'uso che questi tipicamente faccia del prodotto.

Criteri di normalità socio-economica portano poi a qualificare come irrilevanti gli interventi di assistenza e similari. Questi, infatti, hanno per lo più natura, se non eccezionale, episodica e in ogni caso temporanea. A ciò si aggiunge che, durante interventi di questo tipo, il consumatore di regola non gode del prodotto incorporante.

Mette conto infine rilevare che la norma, in quanto specificazione di un principio generale, si lascia riferire, nella parte in cui precisa il requisito della visibilità, anche ai prodotti che non servono da componenti.

#### 4.2.2. Questioni specifiche

Il requisito della normale utilizzazione pone, oltre alle questioni di carattere generale di cui al paragrafo precedente, tutta una serie di questioni più specifiche.

- «Normale» è, per espressa previsione del legislatore, l'utilizzazione da parte del «consumatore finale». Per ragioni di coerenza sistematica, è da ritenerre che il consumatore finale di cui si tratta coincida con l'utilizzatore dal cui punto di vista è valutato il carattere individuale ai sensi dell'art. 33 cpi. La differenza è che, ai fini del giudizio sul carattere individuale, si deve assumere che l'utilizzatore sia anche «informato».

- L'utilizzazione alla quale la norma fa riferimento è quella del prodotto complesso in cui il componente è incorporato<sup>(231)</sup>.

Nella versione italiana, questo passaggio non è d'immediata evidenza. Sul piano testuale, il punto si chiarisce più che altro in quella parte della norma, in cui sono esclusi dal concetto di normale utilizzazione gli interventi di assistenza, ecc. In altre versioni linguistiche, in particolare in quella inglese, il dato letterale è invece univoco («... if the componente part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during the normal use of the latter»).

- L'identificazione del prodotto complesso, in cui il componente è destinato ad essere incorporato, può riservare difficoltà, specie se la domanda di registrazione non contiene indicazioni in proposito.

---

<sup>(231)</sup> Così anche RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 13.

In linea di principio, pare corretto fare riferimento a tutti i tipi di prodotto complesso che possono incorporare quel tipo di componente. La visibilità può difatti variare secondo il prodotto incorporante.

Non è poi escluso che, in sede di giudizio, le parti limitino concordemente le rispettive difese all'ipotesi di incorporazione in un solo prodotto complesso individuato. In tal caso, l'accertamento dei requisiti di proteggibilità può rimanere circoscritto, in applicazione del principio dispositivo, all'ipotesi formulata dalle parti nelle proprie prospettazioni difensive<sup>(232)</sup>.

– Non tutti gli utilizzi, anche se fatti dal consumatore finale, rilevano ai fini dell'accertamento della visibilità.

Il legislatore esclude espressamente dal concetto di utilizzazione normale l'assistenza, la manutenzione e la riparazione.

L'esclusione si fonda sull'applicazione di criteri di normalità socio-economica. Interventi di questo tipo sono spesso effettuati non dal consumatore finale, ma da personale specializzato. Se anche l'intervento fosse effettuato dal consumatore, questi durante la riparazione, la manutenzione ecc., di regola non gode del prodotto<sup>(233)</sup>. In ogni caso, il consumatore difficilmente sarà interessato all'estetica di un componente, che non sia destinato a rimanere visibile anche dopo e a prescindere dall'occasionale intervento di manutenzione, riparazione ecc.

Può darsi che per determinati prodotti si trovino anche consumatori finali, interessati all'aspetto del pezzo di ricambio che divenga visibile solo in occasione dell'intervento di riparazione. La circostanza dovrebbe tuttavia rimanere priva di rilievo, finché si tratti di casi marginali.

Generalizzando i rilievi fin qui svolti, si può affermare che rilevano soltanto quelle utilizzazioni da parte del consumatore finale che siano normali o tipiche dal punto di vista socio-economico. Pregnante è da questo punto di vista il termine impiegato nella versione tedesca della dir. CE 98/71: «*bestimmungsgemäße Verwendung*».

– Se il consumatore finale utilizza il prodotto secondo modalità e per fini non previsti dal produttore, questi possono, una volta divenuti normali, assumere rilievo anche nell'accertamento della visibilità<sup>(234)</sup>.

– Se le utilizzazioni normali del prodotto complesso sono più d'una, e il

<sup>(232)</sup> In Comm. Ricorsi UAMI, 8 agosto 2007, R 1337/2006-3, par. 15 ss. – *Honda Motor Co. Ltd./Kwang Yang Motor Co. Ltd.*, il componente controverso era un motore a scoppio che poteva essere in teoria montato su prodotti diversi, nessuno dei quali si trovava però indicato nella domanda di registrazione. La Comm. Ricorsi ha ritenuto di poter limitare l'esame all'utilizzo del componente in macchine tagliaerba, dal momento che le parti concordavano essere questo il prodotto complesso nel quale il componente poteva essere incorporato. Conf. Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, par. 25 – *Kwang Yang Motor Co., Ltd/UAMI e Kogyo Kabushiki Kaisha*.

<sup>(233)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 4 agosto 2009, R 1276/2008-3, par. 49 – *Albright France S.a.r.l./Schaltbau GmbH* (nel caso di specie, il componente era un contatore elettrico, che diventava visibile solo durante interventi come la ricarica della batteria, preliminari o strumentali al funzionamento del prodotto stesso).

<sup>(234)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 19.

componente non diventa visibile in tutte le utilizzazioni pure possibili, il requisito si direbbe comunque soddisfatto<sup>(235)</sup>. Il consumatore rimane difatti tipicamente in grado di apprezzare anche il *design* del componente.

– Pure quando il componente diventi visibile nel corso della normale utilizzazione solo a tratti, il consumatore rimane sempre in grado di apprezzarne il *design*<sup>(236)</sup>. La capacità di cogliere i dettagli può tuttavia risultare limitata, proprio perché l'esposizione dell'oggetto alla vista non è permanente.

– *Quid iuris* se il componente è visibile solo in parte? Il requisito della visibilità deve sussistere rispetto al componente nella sua interezza?

Preferibile è sicuramente la soluzione negativa<sup>(237)</sup>.

È difatti normale che i componenti, una volta incorporati, rimangano visibili solo in parte<sup>(238)</sup>. La norma, d'altra parte, non solo non richiede esplicitamente una visibilità totale, ma fornisce anzi indicazioni in senso contrario, là dove parla di «caratteristiche visibili». Ciò implica che dell'aspetto del componente alcune caratteristiche possano essere visibili ed altre no<sup>(239)</sup>.

Quando il componente è visibile solo in parte, il giudizio sulla novità e sul carattere individuale ha luogo con riferimento alle sole caratteristiche visibili<sup>(240)</sup>.

– Uno stesso componente può essere destinato ad essere incorporato in più prodotti diversi o nel medesimo prodotto in più modi diversi, e a seconda del tipo di prodotto o impiego risultare o meno visibile o in misura di volta in volta differente.

Se il componente è suscettibile di essere incorporato in più prodotti diversi, si ritiene sufficiente che la visibilità sussista per almeno uno di questi<sup>(241)</sup>. Se il grado di visibilità varia secondo il tipo di prodotto incorporante, è probabilmente corretto valutare la sussistenza dell'esclusiva in relazione all'impiego che assicura la maggiore visibilità o, comunque, nella maniera che realizza al meglio l'interesse del titolare. In questi casi pare però anche coerente ammettere che possa non costituire contraffazione l'incorporazione per effetto della quale il componente diventi invece invisibile nel corso della normale utilizzazione.

– Un componente destinato di regola a rimanere nascosto all'interno del prodotto complesso può in certi casi essere reso in tutto o in parte visibile al-

<sup>(235)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 20.

<sup>(236)</sup> EICHMANN, art. 4, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 5; Comm. Ricorsi UAMI, 22 ottobre 2009, R 690/2007-3, par. 19 e 21 – Lindner Recyclingtech GmbH/ Franssons Verkstäder AB.

<sup>(237)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 23.

<sup>(238)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 23.

<sup>(239)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 23.

<sup>(240)</sup> Cons. 12 reg. CE 6/2002; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 27; Comm. Ricorsi UAMI, 14 ottobre 2009, R 316/2008-3, par. 26 – Euro Fire AB/Tarnavva Sp. Z o.o.

<sup>(241)</sup> KOSCHTIAL, GRUR Int 2003, 973, 981; MUSKER, EIPR 2003, 450, 452; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 90.

l'esterno, attraverso l'impiego di contenitori o materiali trasparenti o semi-trasparenti. Si pensi a un orologio da polso che lasci esposto l'ingranaggio interno o a una motocicletta «nuda».

Se bastasse una mera eventualità o un'astratta potenzialità di questo tipo, ed il titolare potesse limitarsi ad invocarla nel corso dell'eventuale giudizio di nullità, il requisito della visibilità finirebbe per essere svuotato di ogni significato pratico.

Pure qui pare dunque corretto affidarsi a criteri di normalità socio-economica<sup>(242)</sup>. Il più delle volte la visibilità del componente sarà pertanto da escludere<sup>(243)</sup>.

Il titolare dovrebbe però poter rivendicare un uso diverso da quello consueto, che lasci il componente interno scoperto o comunque visibile, indicandolo nella domanda di registrazione<sup>(244)</sup>.

#### 4.3. *Il requisito dell'autonomia*

Il secondo requisito speciale di proteggibilità dei componenti comporta che, per la parte visibile, essi debbano «di per sé» presentare novità e carattere individuale.

In dottrina questa locuzione è stata talvolta intesa in senso forte. E, precisamente, nel senso che il componente: *i*) non deve essere destinato esclusivamente all'incorporazione in prodotti complessi (secondo questo criterio rispettano quindi il requisito dell'autonomia i prodotti componibili dal consumatore anche dopo l'acquisto, ma in ogni caso suscettibili pure di un uso separato<sup>(245)</sup>); oppure *ii*) all'incorporazione in uno specifico prodotto complesso (alla stregua di questo diverso criterio presentano la necessaria individualità soltanto i pezzi di ricambio cd. universali e i pezzi di ricambio che permettono variazioni stilistiche sul disegno originale del prodotto complesso<sup>(246)</sup>); come anche nel senso *iii*) che il componente deve provocare un mutamento significativo nell'impressione generale suscitata dall'aspetto del prodotto complesso (nell'esempio utilizzato in letteratura, il gruppo ottico di un'automobile)<sup>(247)</sup>.

In realtà, l'espressione «di per sé» si lascia anche interpretare, più semplice-

<sup>(242)</sup> In questo senso, sia pure in termini leggermente diversi, Comm. Ricorsi UAMI, 4 agosto 2009, R 1276/2008-3, par. 51 – *Albright France S.a.r.l./Schaltbau GmbH* (che, a proposito di contatori elettrici destinati ad essere inseriti in montacarichi, ascensori ed altri prodotti complessi, rileva che l'uso di contenitori trasparenti sarebbe una circostanza «aleatoria», rimessa alla volontà di quel determinato produttore).

Nel senso della tutelabilità di componenti interne rese visibili all'esterno grazie da una scocca trasparente, genericamente, GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 7-8.

<sup>(243)</sup> KOSCHTIAL, *GRUR Int* 2003, 973, 981.

<sup>(244)</sup> RUHL, *GGV*, 2<sup>a</sup> ed., art. 4, par. 16.

<sup>(245)</sup> SANNA, art. 35, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 232, 233.

<sup>(246)</sup> RAMPOANE, *Riv. dir. ind.* 2001, II, 225, 245; GUZZARDI, *Riv. dir. ind.* 2002, II, 129, 134.

<sup>(247)</sup> Di CATALDO, *Contr. impr. Eur.* 1999, 739, 747.

mente, nel senso che per i componenti di prodotti complessi i generali requisiti di proteggibilità vanno accertati nel confronto con altri componenti, e non in rapporto al prodotto complesso incorporante<sup>(248)</sup>. Ad avviso di chi scrive, questa interpretazione è più lineare sul piano testuale e più coerente dal punto di vista sistematico, in particolare con il principio dell'astratta proteggibilità dei componenti.

Si noti ad ogni modo che, anche a seguire questa seconda linea interpretativa, il carattere individuale del componente sarà più o meno facile da riscontrare, a seconda di come il componente stesso si rapporti al prodotto complesso. In particolare, se il componente si presta ad essere utilizzato anche separatamente dal prodotto complesso, è più facile che ricorra la necessaria individualità, che non quando il componente sia destinato ad essere sempre e comunque incorporato in un altro prodotto. Nella prima ipotesi, infatti, è verosimile che l'utilizzatore presti più attenzione ai dettagli. A maggior ragione ciò vale per l'ipotesi ancora diversa in cui i componenti siano specifici ed esclusivi di un determinato prodotto. Vale a dire, non suscettibili di essere incorporati in prodotti concorrenti. In questo caso, l'utilizzatore sarà difatti portato a concentrarsi ancora di più sull'impressione d'insieme suscitata dal prodotto incorporante<sup>(249)</sup>.

## 5. I COMPONENTI *MUST-MATCH*

### 5.1. *Osservazioni generali*

In attuazione dell'art. 14 dir. CE 98/71, l'art. 241 cpi detta una disciplina *ad hoc* per i componenti cd. *must-match*. Vale a dire, i pezzi di ricambio esterni che, per soddisfare le aspettative del consumatore, devono necessariamente riplicare l'aspetto del componente originario.

In sede comunitaria e nei singoli ordinamenti nazionali, la questione dell'autonoma tutelabilità dei *must-match* è stata e continua ad essere ampiamente dibattuta. Le scelte del diritto comunitario, anche nei settori contigui del diritto dei marchi e antitrust, vanno ad ogni modo nel senso di una progressiva liberalizzazione dei mercati interessati.

In particolare, l'art. 14 dir. CE 98/71 rimette ai legislatori nazionali la scelta se mantenere i regimi giuridici vigenti all'epoca della sua entrata in vigore; o, in alternativa, adottare soluzioni più liberali, il che equivale a dire di ridimensionamento o di esclusione *tout court* della tutela del *must-match* (cd. clausola di ri-

---

<sup>(248)</sup> V. già GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 8. Nello stesso senso, tendenzialmente, EICHMANN, art. 1, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 38. Implicitamente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 105; Comm. Ricorsi UAMI, 22 ottobre 2009, R 690/2007-3, par. 46 ss. – Lindner Recyclingtech GmbH/Fransson Verkstäder AB.

<sup>(249)</sup> Similmente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 6, par. 105.

parazione o anche, con riferimento al tipo di scelta rimessa agli Stati membri, *freeze-plus*). L'art. 110 reg. CE 6/2002 contiene invece una disciplina molto simile se non identica a quella dettata dal legislatore nazionale con l'art. 241 cpi. In entrambi i casi, si tratta di discipline espressamente qualificate come provvisorie, in attesa di un nuovo intervento del legislatore. Allo stato appare probabile che si opterà per una modifica della direttiva in senso conforme al regolamento e, per quanto riguarda il regolamento, per la stabilizzazione della soluzione da questo già accolta in via provvisoria (250).

La scelta di liberalizzazione, che è alla base delle norme comunitarie e nazionali, è stata giudicata da qualche autore non solo inopportuna *de jure condendo*, ma probabilmente anche illegittima *de jure condito*, per violazione del generale principio di proporzionalità (sotto specie di adeguata remunerazione del titolare della privativa) e/o del diritto convenzionale, segnatamente degli artt. 25 co. 1 e 26 co. 2 TRIPS (251).

Un'altra tesi riduttiva è poi quella secondo cui le norme in esame andrebbero intese in senso restrittivo, trattandosi di eccezioni alla disciplina contenuta nei TRIPS (252) e comunque di limitazioni alle facoltà del titolare della privativa (253).

## 5.2. *La nozione di componente must-match e gli usi liberi*

L'art. 241 cpi non esclude la registrabilità dei ricambi *must-match*, ma al contrario la presuppone (254). Con esso si prevedono semmai limitazioni alle facoltà del titolare o usi liberi (255), nel caso in cui il ricambio serva a ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso e sia dal terzo prodotto e/o commercializzato a tal fine.

Il titolare della registrazione o del disegno o modello continua a poter disporre giuridicamente dell'esclusiva e, in particolare, può trasferirla a terzi. In pratica, la divisata revisione della direttiva appare tuttavia destinata a svuotare anche questo potere di disposizione giuridica.

Le espressioni «fabbricazione» e «vendita» vanno intese in un'accezione lata, comprensiva di tutti gli atti di utilizzazione che, in assenza del consenso del titolare, costituiscono contraffazione ai sensi dell'art. 41 cpi.

Al di là di ciò, le ipotesi di uso libero vanno poi ricostruite avendo riguardo,

(250) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (COM 2004) 582 – 2004/0203 (COD).

(251) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 110, par. 9 ss.; STRAUS, GRUR Int 2005, 965, 970 ss. *Contra* DREXL-HILTY-KUR, GRUR Int 2005, 449, 455.

(252) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 110, par. 20. Dubitativamente, GUGLIELMETTI, Riv. dir. ind. 2002, I, 5, 16, che in proposito rileva la genericità del testo convenzionale.

(253) GUGLIELMETTI, Riv. dir. ind. 2002, I, 5, 15.

(254) FRASSI, Riv. dir. ind. 2003, II, 95, 99; FRIGNANI-PIGNATA, Riv. dir. ind. 2005, 89, 124 e 127; GUGLIELMETTI, Riv. dir. ind. 2002, I, 5, 15.

(255) GUGLIELMETTI, Riv. dir. ind. 2002, I, 5, 15.

in parte, alle caratteristiche intrinseche del componente, in parte, alla natura dell'attività svolta dal terzo.

– Una prima fattispecie, più semplice, riguarda i componenti che sono pensati e si lasciano montare solo su un certo prodotto, e non anche su prodotti concorrenti dello stesso tipo. Ciò avviene, tipicamente, con i cd. *body panels* della carrozzeria di automobili (portiera, cofano e simili). In questo caso, la produzione e la commercializzazione del componente sono libere<sup>(256)</sup>, fatta salva l'ipotesi in cui il terzo combini tra loro componenti diversi, nell'ambito di un'attività volta a contraffare il disegno o modello che insiste sull'aspetto del prodotto complesso.

– Una seconda fattispecie, più complicata, concerne i componenti che sono bensì parte integrante del *design* di un prodotto complesso, ma al tempo stesso si lasciano montare anche su prodotti concorrenti.

Qui parrebbe a prima vista necessario distinguere, a seconda di quelle che sono le caratteristiche dell'attività svolta dal terzo e in particolare di quello che è il mercato di sbocco di tale attività<sup>(257)</sup>.

Per ciò che concerne in particolare la fabbricazione, essa è tendenzialmente neutra rispetto alla successiva destinazione del componente. Di massima, essa dovrebbe quindi potersi considerare libera<sup>(258)</sup>.

Più difficile, invece, è pensare che altrettanto possa valere per l'attività di commercializzazione. D'altra parte, però, le distinzioni che si possono fare al riguardo tendono ad essere problematiche: o perché rischiano di portare a generalizzazioni eccessive (come quando si sostiene che sarebbero consentite soltanto la fabbricazione destinata a riparatori integrati ovvero la rivendita a riparatori indipendenti<sup>(259)</sup>); o perché al contrario potrebbero finire per relativizzarsi del tutto sul piano probatorio (come forse accadrebbe se si pretendesse la prova che una certa produzione è destinata a grossisti o a dettaglianti che a loro volta venderanno soltanto a riparatori); o perché, ancora, ci si rimette alla mera dichiarazione del terzo (per cui basterebbe che questi vendesse il componente con l'espressa avvertenza che esso può essere utilizzato soltanto per la riparazione finalizzata a ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso<sup>(260)</sup>). Di qui il dubbio che possa essere preferibile pure qui fondare la soluzione più sulle

<sup>(256)</sup> GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 18.

<sup>(257)</sup> Generalizzando questa impostazione, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 110, par. 30 ss.; e, tendenzialmente, anche GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 16 ss., ripreso da SANNA, art. 35, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 360, 362.

<sup>(258)</sup> Indirettamente, per l'omologa disposizione di diritto tedesco, EICHMANN, art. 73, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 5. Diversamente GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 16, il quale, se da un lato osserva che l'attività di fabbricazione è tendenzialmente neutra, dall'altro lato assume poi che dovrebbe essere relativamente facile per il terzo provare la lecita destinazione della propria produzione.

<sup>(259)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 110, par. 32.

<sup>(260)</sup> GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 16.

caratteristiche intrinseche del prodotto, che non sulla natura e sul contesto dell'attività svolta dal terzo.

– Una terza fattispecie si lascia individuare nei ricambi cd. universali<sup>(261)</sup>, concepiti dall'inizio per essere montati su di una serie indeterminata di prodotti dello stesso tipo. L'ipotesi cade chiaramente fuori dall'ambito di applicazione della clausola di riparazione, non riscontrandosi la finalità di ripristino dell'aspetto originario del prodotto complesso.

– Una quarta fattispecie è quella dei prodotti accessori o complementari<sup>(262)</sup>, che non sono parte integrante del prodotto, ma possono anzi essere prodotti e venduti separatamente, e servono a migliorare la funzionalità o ad abbellire un prodotto principale. È questo il caso delle custodie proteggi-cellulare<sup>(263)</sup> o dei cerchioni in lega per automobili<sup>(264)</sup>. Essi vanno esclusi dall'ambito di applicazione della clausola di riparazione, perché non servono a ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso<sup>(265)</sup> ovvero perché non si possono considerare componenti in senso stretto.

– Una quinta fattispecie, infine, è data dai materiali di consumo (carta, cartucce, toner ecc.), che devono essere sostituiti con regolarità per consentire il normale funzionamento di un altro prodotto (fotocopiatrice, stampante e così via)<sup>(266)</sup>. In questo caso, i prodotti di cui si tratta neppure si qualificano come componenti del prodotto complesso.

Laddove sia applicabile la clausola di riparazione, è da escludere che il titolare della registrazione possa invocare a tutela del proprio *design* il divieto di imitazione servile *ex art. 2598 n. 1 c.c.*, se non per pretendere dal concorrente di differenziarsi, segnalando al pubblico la diversa provenienza della propria produzione<sup>(267)</sup>.

---

<sup>(261)</sup> Trib. Bologna, ord. 21 ottobre 2008, *GADI*, 5312, 1123, 1130 – *Bayerische Motorwerke AG/Cassini Fiorella S.r.l.*, *GADI* 2008, 1123.

<sup>(262)</sup> FRIGNANI-PIGNATA, *Riv. dir. ind.* 2005, 89, 130; GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 17.

<sup>(263)</sup> Cass., 27 marzo 2003, n. 21162, *Riv. dir. ind.* 2003, II, 89.

<sup>(264)</sup> In giurisprudenza, l'applicabilità della clausola di riparazione ai cerchioni in lega è stata esclusa con argomenti diversi da: Trib. Firenze, ord. 15 aprile 2003, *Ruote Company S.p.a./Bayerische Motorenwerke AG*, *Riv. dir. ind.* 2003, II, 89; Trib. Torino, ord. 10 giugno 2003, *Bayerische Motorwerke AG/AZ Alloy Wheels S.r.l.*, *Riv. dir. ind.* 2003, II, 519; Trib. Bergamo, ord. 7 luglio 2003, *Bayerische Motorenwerke AG/Orobica Ruote S.r.l.*, ined. (citata e commentata da FRIGNANI-PIGNATA, *Riv. dir. ind.* 2005, 89, 131 ss.); Trib. Bologna, ord. 21 ottobre 2008, *GADI* 2008, n. 5312, 1123, 1130 – *Bayerische Motorwerke AG/Cassini Fiorella S.r.l.*

<sup>(265)</sup> GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 17.

<sup>(266)</sup> GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 21.

<sup>(267)</sup> FABBIO, *GRUR Int* 2002, 914, 918; NATOLI, *Riv. dir. ind.* 2002, 158, 224.

## Sez. VIII

## LE CARATTERISTICHE TECNICAMENTE NECESSITATE

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. *Ratio*. – 3. La nozione di carattere tecnicamente necessitato. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.1.1. La teoria delle forme alternative ovvero delle forme inderogabili. – 3.1.2. La teoria dell’assenza di una valenza estetica apprezzabile. – 3.2. Criteri per l’accertamento di esistenza di forme alternative. – 3.3. Caratteristiche necessitate, ma non tecnicamente. – 3.3.1. Caratteristiche imposte da norme di legge o provvedimenti amministrativi. – 3.3.2. Caratteristiche «imposte» dal successo commerciale del disegno o modello. – 4. Gli elementi di interconnessione o *must fit*. – 5. I sistemi modulari.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L’art. 36 cpi stabilisce un requisito di protezione di natura negativa, riguardante l’attitudine della caratteristica che si vorrebbe tutelata ad assolvere una funzione tecnica.

In particolare, viene esclusa la proteggibilità delle caratteristiche determinate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto (co. 1). Si precisa poi che tali vanno considerate anche le caratteristiche che garantiscono l’interoperabilità tra prodotti, le cd. forme *must-fit* (co. 2 primo periodo). Vengono infine ecettuate le forme per l’interconnessione dei componenti di cd. sistemi modulari (co. 2, secondo periodo).

L’art. 36 cpi dà attuazione all’art. 7 dir. CE 98/71, e coincide sostanzialmente con l’art. 8 reg. CE 6/2002.

**Articolo 36**  
**(Funzione tecnica)**

1. *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.*

2. *Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto*

*in cui il 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. Tuttavia 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.*

## 2. RATIO

Si ritiene per lo più che la funzione delle norme in esame sia quella di evitare che, attraverso la registrazione come disegno o modello, vengano surrettizia-

mente monopolizzate caratteristiche formali che, ricorrendo i necessari requisiti di protezione, formerebbero oggetto di esclusive tecnologiche, in particolare di brevetto per invenzione o per modello di utilità<sup>(268)</sup>.

Si noti che sono escluse dalla protezione come disegno o modello soltanto le caratteristiche determinate *esclusivamente* dalla funzione tecnica del prodotto. Il fatto cioè che una certa caratteristica assolva anche una funzione utile, ma senza essere tecnicamente necessitata, non vale di per sé ad escluderne la proteggibilità<sup>(269)</sup>. Ragionando diversamente, si disconoscerebbe del resto l'essenza del *design*, che è sintesi di funzione e forma<sup>(270)</sup>.

Può darsi, ed è anzi ipotesi normale, che a determinare l'aspetto del prodotto concorrano caratteristiche tecnicamente necessitate e altre caratteristiche che tali non sono. Nella prassi italiana e comunitaria, casi in cui si è ritenuto che l'intero aspetto di un prodotto fosse determinato esclusivamente dalla funzione tecnica non sono noti. La presenza anche (e non solo) di caratteristiche tecnicamente necessitate non determina di per sé la nullità del disegno o modello<sup>(271)</sup>. Piuttosto, il carattere tecnicamente necessitato di una certa caratteristica formale comporta che ai fini della protezione la stessa non rilevi, e debba perciò essere ignorata. Ciò vale sia per l'accertamento della novità e dell'individualità del disegno o modello sia per la determinazione dell'estensione della protezione<sup>(272)</sup>. Se invece si tratta di caratteristiche tecnicamente utili ma non necessitate, la soglia di accesso alla tutela addirittura si abbassa<sup>(273)</sup>, per effetto della regola cd. «del settore affollato» di cui all'art. 33 co. 2 cpi.

### 3. LA NOZIONE DI CARATTERE TECNICAMENTE NECESSITATO

#### 3.1. *Osservazioni generali*

Un'importanza centrale assume nella disposizione in esame la locuzione «caratteristiche determinate esclusivamente dalla funzione tecnica». Questa locuzione forma oggetto di interpretazioni parzialmente divergenti.

<sup>(268)</sup> Tra gli altri, SANNA, art. 36, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 235; EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 79; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 145; Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 26 – Nordson Corporation/UES AG.

<sup>(269)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 76; BGH, 18 ottobre 2007, I ZR 100/05, GRUR, 2008, 153 – *Dacheindeckungsplatten*.

<sup>(270)</sup> V., da ultimo, RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 1; Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 32 – Nordson Corporation/UES AG.

<sup>(271)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 76.

<sup>(272)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 76; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 6 ss.; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 6 ss.; Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 36 – Nordson Corporation/UES AG; Comm. Ricorsi UAMI, 12 novembre 2009, R 1114/2007-3, par. 17 – Dr. Oetker Polska Sp. z o.o./Zaklad Produkcyjno – Handlowy «Tropic».

<sup>(273)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 3, par. 18.

### 3.1.1. La teoria delle forme alternative ovvero delle forme inderogabili

Secondo un orientamento che sembra trovare larga adesione in dottrina (<sup>274</sup>) come in giurisprudenza (<sup>275</sup>), sono determinate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto quelle caratteristiche rispetto alle quali non sono disponibili soluzioni formali almeno equivalenti sul piano funzionale, cioè capaci di assicurare almeno lo stesso se non un migliore risultato tecnico (criterio delle forme alternative ovvero delle forme inderogabili o anche della molteplicità delle forme).

Lo stesso criterio è stato peraltro rigettato dalla Corte di giustizia in materia di segni distintivi, trattando del problema della registrabilità delle forme utili come marchio. In particolare, la forma del prodotto non sarebbe registrabile come marchio, se determinata essenzialmente dalla funzione tecnica, a prescindere dalla disponibilità di forme alternative (<sup>276</sup>).

Si è autorevolmente osservato, tuttavia, che una diversità di trattamento tra marchi e disegni o modelli sarebbe giustificata sotto questo profilo dalla diversa funzione assolta dalle due privative (tutela della funzione di indicatore dell'origine imprenditoriale, da un lato, e tutela del *design*, che è ad un tempo forma e funzione, dall'altro lato), nonché dal maggiore potenziale anticompetitivo insito nella protezione del marchio di forma (<sup>277</sup>).

### 3.1.2. La teoria dell'assenza di una valenza estetica apprezzabile

Secondo un orientamento più restrittivo – che allo stato attuale si direbbe minoritario, ma di recente è stato fatto proprio dalla Commissione Ricorsi del-

(<sup>274</sup>) Tra gli altri: AUTERI, *GRUR Int* 1998, 360, 365; Di CATALDO, *Eur. dir. priv.* 2002, 61, 77; FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 307; GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 894; KOSCHTIAL, *GRUR Int* 2003, 973, 989; KUR, *GRUR* 2002, 661, 664; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 947, 960 e 977; OHLY, *ZeuP* 2004, 296, 310; RUHL, *GVV*, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 18 ss.; SANNA, art. 36, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 362, 363; ID., *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 185; SCHRAMM, *Der Europaweite Schutz des Produktdesigns*, Baden-Baden 2005, 242 ss.

(<sup>275</sup>) In Germania, Bundesgerichtshof, 10 gennaio 2008, sent., I ZR 67/05, «Baugruppe», in: HARTWIG, *Designschutz in Europa*, 317-318; OLG Düsseldorf, 3 aprile 2007, I-20 U 128/06; LG Düsseldorf, 16 luglio 2008, 14cO 179/97; in Gran Bretagna, Court of Appeal, 28 luglio 2006, *Landor & Hawa International Ltd./Azure Designs Ltd.* [2006] EWCA Civ 1285, par. 30 ss., e Patents County Court, *Bailey/Haynes* [2006] EWPCC 5, par. 70 ss.; in Spagna, Juzgado de lo Mercantil PTO Número Uno de Alicante, 20 novembre 2007, Auto No 267/07 – *Silverlit Toys Manufactory Ltd./Ditro Ocio 2000 SL* e altri. Il criterio della derogabilità della forma era tradizionalmente seguito anche dalla giurisprudenza francese, secondo quanto riferisce Cohen, *Le droit des dessins et modèles*, 2<sup>a</sup> ed., Economica 2004, 22. Nella giurisprudenza dell'UAMI, il criterio si trova enunciato tra l'altro in: Comm. Ricorsi UAMI, 17 aprile 2008, R 860/2007, par. 24 – *Wuxi Kipor Power Co Ltd./Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha*; Divisione Annnullamento UAMI, 3 aprile 2007, ICD 000003150, par. 20; Divisione Annnullamento UAMI, 14 marzo 2007, ICD 000002590, par. 27.

(<sup>276</sup>) CGCE, 18 giugno 2002, causa C-299/99, par. 84 – *Koninklijke Philips Electronics N.V./Remington Consumer Products Ltd.*

(<sup>277</sup>) Opinione dell'Avvocato Generale Colomer, 23 gennaio 2001, causa C-299/99, par. 34 – *Koninklijke Philips Electronics N.V./Remington Consumer Products Ltd.*

l'UAMI<sup>(278)</sup> – vanno invece considerate tecnicamente necessitate non solo le forme inderogabili, ma anche quelle derogabili, se prive di una «qualsiasi valenza estetica apprezzabile»<sup>(279)</sup>. Occorre, in altri termini, che la forma di cui si tratta sia ispirata anche dalla ricerca di un effetto estetico<sup>(280)</sup>. Il punto di vista, nel compiere tale valutazione, sarebbe quello esterno e oggettivo di un «osservatore ragionevole»<sup>(281)</sup>.

Il principale limite di questa interpretazione probabilmente risiede, al di là della debolezza intrinseca ovvero della limitata persuasività degli argomenti che vengono addotti a sostegno, nella sua praticabilità, e soprattutto nel rischio che essa sfoci in pratica in un giudizio sulla gradevolezza estetica<sup>(282)</sup>, che l'attuale configurazione dell'istituto – a differenza di ciò che avveniva in passato nel diritto italiano e altrove (in particolare in Gran Bretagna) – non sembra più consentire.

### *3.2. Criteri per l'accertamento di esistenza di forme alternative*

Nell'accettare l'esistenza di eventuali alternative (ma in realtà anche nell'applicare la più restrittiva teoria dell'assenza di un'apprezzabile ricerca estetica<sup>(283)</sup>), occorre definire la funzione tecnica o – se si vuole – l'utilità del prodotto, che quella caratteristica contribuirebbe a realizzare. Individuata la funzione tecnica, l'esistenza di alternative va poi determinata rispetto al *design*, e non rispetto alla tipologia di prodotto. In altri termini, l'esistenza di prodotti alternativi, in grado di assicurare il medesimo risultato utile, è irrilevante<sup>(284)</sup>.

È da ritenere che la pretesa alternativa non possa consistere in un disegno o modello nazionale o comunitario attualmente protetto. Diversamente si consentirebbe la monopolizzazione, attraverso la privativa per disegno o modello, della totalità delle forme in grado di assicurare il medesimo risultato tecnico<sup>(285)</sup>.

---

<sup>(278)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 26 ss. – *Nordson Corporation/UES AG* (con ampia motivazione e riferimenti sul punto); Comm. Ricorsi UAMI, 12 novembre 2009, R 1114/2007-3, par. 16 ss. – *Dr. Oetker Polska Sp. z o.o./ Zaklad Produkcyjno – Handlowy «Tropic»*; Comm. Ricorsi UAMI, 22 ottobre 2009, R 690/2007-3, par. 28 ss. (con ampia motivazione e riferimenti sul punto) – *Lindner Recyclingtech GmbH/ Franssons Verkstäder AB*. In dottrina, v. in particolare CORNISH e LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5<sup>a</sup> ed., Sweet & Maxwell, 2003, 549.

<sup>(279)</sup> La formula nel testo è ripresa da SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano 1990, 115. Nello stesso senso, MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 978.

<sup>(280)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 30 – *Nordson Corporation/UES AG*.

<sup>(281)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 35 – *Nordson Corporation/UES AG*.

<sup>(282)</sup> Così pure GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 12.

<sup>(283)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 29 aprile 2010, R 211/2008-3, par. 37 – *Nordson Corporation/UES AG*.

<sup>(284)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 25.

<sup>(285)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 29.

Irrilevante è invece *i)* che la pretesa alternativa sia protetta come invenzione (posto che la tutela brevettuale consente la monopolizzazione di caratteristiche tecniche a prescindere dall'esistenza di forme funzionalmente equivalenti) <sup>(286)</sup>; *ii)* la minore o maggiore disponibilità concreta di alternative <sup>(287)</sup>; *iii)* il pregio ornamentale o comunque la capacità di attrazione dell'alternativa <sup>(288)</sup>.

Il grado di efficacia tecnica delle forme alternative eventualmente disponibili deve invece essere almeno equivalente o superiore <sup>(289)</sup>.

### *3.3. Caratteristiche necessitate, ma non tecnicamente*

L'aspetto di un prodotto può essere necessitato, oltre che per ragioni tecniche, anche per fattori di altra natura.

#### *3.3.1. Caratteristiche imposte da norme di legge o provvedimenti amministrativi*

In particolare, possono esserci norme di legge o regolamentari o provvedimenti amministrativi che per un certo prodotto prescrivono certe caratteristiche (es. pittogrammi di segnali stradali <sup>(290)</sup>).

In tal caso, se la norma è anteriore, il relativo disegno o modello è privo della necessaria novità <sup>(291)</sup>. Se però sono prescritte solo alcune caratteristiche, ciò non comporta di per sé il difetto di novità del disegno o modello che le riproduce tali e quali. Ma comporta semmai che dette caratteristiche non vadano considerate, ai fini della valutazione della proteggibilità del disegno o modello come anche della determinazione del suo concreto ambito di protezione.

Secondo una diversa tesi, l'ipotesi in esame ricadrebbe invece nella previsione relativa alla non proteggibilità delle caratteristiche tecnicamente necessitate <sup>(292)</sup>. Il diverso inquadramento, ad ogni modo, non ha conseguenze apprezzabili sul piano pratico.

---

<sup>(286)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 30.

<sup>(287)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 31 ss.

<sup>(288)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 34.

<sup>(289)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 35.

<sup>(290)</sup> Trib. Roma, 10 giugno 1996, Rep. GADI 1996, *Modelli*, 5, richiamato in SANNA, art. 36, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 235.

<sup>(291)</sup> RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 42.

<sup>(292)</sup> Trib. Roma, 10 giugno 1996, Rep. GADI 1996, *Modelli*, 5.

### 3.3.2. Caratteristiche «imposte» dal successo commerciale del disegno o modello

È possibile che la diffusione e il successo di un disegno o modello tra gli utilizzatori sia tale da ostacolare significativamente l'accesso al mercato di prodotti concorrenti che incorporano disegni o modelli alternativi (293). In tal caso, l'ostacolo per i concorrenti deriva però dalla capacità di innovazione e imprenditoriale del creatore o titolare del disegno o modello, e comunque non riguarda il disegno o modello in sé considerato, la cui proteggibilità pertanto non viene meno.

## 4. GLI ELEMENTI DI INTERCONNESSIONE O *MUST FIT*.

Sono tecnicamente necessitate, e non possono quindi formare oggetto di protezione come disegno o modello, anche quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni, per assicurare l'interoperabilità tra prodotti.

L'esclusione dalla tutela riguarda le parti meccaniche del prodotto, e non i componenti cd. *must-match* (294).

In questo modo si previene il rischio che i produttori di prodotti che presentano elementi di collegamento possano impedire la concorrenza con prodotti sostitutivi, suscettibili di essere usati congiuntamente al prodotto incorporato o incorporante o comunque da unire (295), a prescindere che si tratti o meno di pezzi di ricambio. Al tempo stesso, la norma favorisce la standardizzazione dei prodotti (296).

Esempi sono: la forma della batteria rispetto al vano batteria; o la forma della spina elettrica rispetto alla presa della corrente.

I prodotti da unire o da incorporare possono consistere anche in componenti di prodotti complessi (297).

La disposizione in esame richiede testualmente che si tratti di caratteristiche che necessitano di essere riprodotte nelle loro «esatte» forme e dimensioni. In realtà, pare corretto includere nell'ambito di applicazione della norma anche quelle caratteristiche, che si prestano ad assolvere la loro funzione – di garantire l'interoperabilità tra prodotti – anche se sottoposte a lievi modifiche. L'effetto

(293) RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 39.

(294) Parlamento Europeo, 13 ottobre 1995, GUCE 1995; SANNA, art. 36, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 362, 364; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 54.

(295) GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 894; GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 25; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 979; RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 49; SCORDAMAGLIA, *Riv. dir. ind.* 1995, I, 113, 146-147.

(296) RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 49.

(297) RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 52.

monopolistico che la norma si propone di prevenire si produce difatti anche laddove la forma modificata non sia in grado di produrre nell'utilizzatore informato una diversa impressione d'insieme, rispetto al disegno o modello della cui proteggibilità si discute (298).

## 5. I SISTEMI MODULARI

L'esclusione dalla protezione come disegno o modello degli elementi di interconnessione non si estende ai sistemi modulari.

L'esclusione è giustificata dal fatto che l'ipotetico imitatore concorrerebbe con il titolare nel mercato non semplicemente dei pezzi di ricambio, ma del prodotto nella sua interezza (299).

Un sistema modulare si ha quando sono soddisfatte alcune condizioni: *i*) l'interscambialità (possibilità di sostituire un pezzo con un altro senza che l'effetto visivo cambi); *ii*) l'unione multipla (possibilità di comporre i diversi pezzi del sistema in maniera da variare l'effetto visivo d'insieme); *iii*) la componibilità dei singoli pezzi in un sistema (300). Un esempio assai noto, oggetto di contenioso giudiziario in diversi Stati membri, è dato dai «mattoncini» Lego (301) che – come è noto – sono elementi accoppiabili per incastro mediante perni tubolari sporgenti sì da dar vita – attraverso mutua integrazione – a configurazioni geometriche differenziate.

Ebbene in Italia, la pedissequa produzione di identici elementi da parte di imprese terze dopo che erano scadute le privative godute dalla multinazionale danese portava quest'ultima a promuovere varie azioni di concorrenza sleale a sensi dell'art. 2598 c.c. che venivano nei primi gradi di merito rigettate (302) sull'assorbente rilievo (mancando in allora una normativa comunitaria *ad hoc*) che – trattandosi di forme «necessarie» – esse erano liberamente appropriabili da chiunque.

Quei giudici spiegavano, infatti, che la libertà di concorrenza e di iniziativa economica tollerava restrizioni solo per ragioni brevettuali (limitate nel tempo) o anche concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in questo caso esclusivamente per le «modalità sleali» di svolgimento ravvisabili nell'imitazione «servile» di aspetti formali dotati di capacità distintiva ed al contempo tecnicamente

(298) RUHL, GVV, 2<sup>a</sup> ed., art. 8, par. 55.

(299) FRASSI, *IIC* 2001, 267, 275 ss.; SANNA, art. 36, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 235, 236; ID., *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI-BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 980.

(300) GUGLIELMETTI, *Riv. dir. ind.* 2002, I, 5, 28; SANNA, art. 36, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 235, 236.

(301) EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 82.

(302) Trib. Milano, 28 ottobre 1991, *Arco Falc*, in *GADI* 1991, 2712 e Trib. Milano, 23 gennaio 1997, *Linea Gig*, in *GADI* 1998, 3734.

superflui, nel mentre la mancanza di tali connotati escludeva *in radice* qualsiasi violazione del disposto dell'art. 2598 n. 1 c.c.

Un approccio diverso caratterizzava invece l'intervento giudiziale nel grado di legittimità ed in quello di appello.

La Corte di cassazione<sup>(303)</sup> rilevava infatti che nei sistemi modulari poteva – sì – essere realizzata dal concorrente una analoga serie componibile purché, però, essa fosse dotata di «varianti» anche minime che evitassero la compatibilità tra le due produzioni, in difetto la imitazione dovendosi considerare illecita perché in tal modo il terzo veniva ad avvantaggiarsi, oltre che dell'idea, anche di quanto, sfruttando quella idea, il suo concorrente era riuscito a conseguire in termini di avviamento su quello stesso mercato.

L'argomento veniva valorizzato nella decisione emessa dalla Corte di appello di Milano<sup>(304)</sup> in parallela controversia in cui l'accento era spostato dal piano della confondibilità a quello dell'agganciamento in funzione parassitaria sanzionabile secondo la clausola generale dell'art. 2598 n. 3 (utilizzo di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altruista azienda).

La Corte di cassazione – fornendo da ultimo una lettura «pro-concorrenziale» – finiva, peraltro, per escludere ogni illiceità nell'imitazione dei «mattoncini» a privativa ormai scaduta<sup>(305)</sup>.

---

<sup>(303)</sup> Cass. 9 marzo 1998, n. 2578.

<sup>(304)</sup> App. Milano, 23 ottobre 2003, in *Riv. dir. ind.* 2004, II, 14.

<sup>(305)</sup> Cass. 29 febbraio 2008, n. 5437. Si veda *amplius* il resoconto sulle connesse problematiche in SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust*, *Conc. mercato* 13/14 - 2005/2006.

## Sez. IX

### **LA DURATA E LA PROROGA DELLA REGISTRAZIONE. LA DURATA DELLA PROTEZIONE DI DIRITTO D'AUTORE. LE DISCIPLINE DI DIRITTO TRANSITORIO**

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. La durata della registrazione. – 2.1. Osservazioni generali. – 2.2. La decorrenza del termine di protezione. – 2.3. La proroga della registrazione. – 2.3.1. La domanda di proroga. – 2.3.2. I termini per la presentazione della domanda di proroga. – 2.3.3. La necessità di prorogare anche la domanda pendente. – 2.3.4. L'inammissibilità della proroga «multipla». – 3. La durata della protezione di diritto d'autore. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.2. Ambito di applicazione. – 3.3. La decorrenza del termine di protezione. – 3.4. Il diritto di preuso per le opere del disegno industriale in pubblico dominio proteggibili con il diritto d'autore a far tempo dal 19 aprile 2001. – 4. La facoltà di proroga e il diritto dei terzi alla licenza gratuita per i disegni e modelli ornamentali non ancora scaduti o estinti alla data del 19 aprile 2001. – 4.1. Osservazioni generali. – 4.2. La proroga del brevetto per disegno o modello ornamentale. – 4.3. Il diritto di licenza gratuita per i disegni o modelli ornamentali prorogati. – 4.3.1. Osservazioni generali. – 4.3.2. Gli aventi diritto. – 4.3.2.1. I licenziatari. – 4.3.2.2. Il criterio degli investimenti. – 4.3.3. Il vincolo aziendale.

#### **1. IL QUADRO NORMATIVO**

Gli artt. 37 e 44 cpi regolano la durata della protezione assicurata dalla registrazione come disegno o modello e dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.a.

Discipline di diritto transitorio sono dettate all'art. 237 per le domande ed agli artt. 238 e 239 cpi per le creazioni di *design* anteriori al 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del d. lgs. 95/01 di attuazione della dir. CE 98/71.

L'art. 238 cpi, in particolare, disciplina la proroga dei vecchi brevetti per disegno o modello ornamentale, non ancora scaduti alla data del 19 aprile 2001. L'art. 239 cpi regola l'applicabilità della nuova tutela di diritto d'autore alle creazioni di *design* in pubblico dominio alla medesima data. Entrambi gli articoli predispongono, per il caso di prolungamento o di reviviscenza della protezione, forme di tutela per coloro che abbiano fatto affidamento sulla libera appropriabilità del disegno o modello.

L'art. 239 cpi, intervenendo su una materia particolarmente sensibile dal punto di vista dell'economia nazionale, è stato ripetutamente oggetto di modifiche, da ultimo con d.l. 216/11 conv. con l. 14/12.

L'art. 37 cpi dà attuazione all'art. 10 dir. CE 98/71 e coincide con l'art. 12 reg. CE 6/2002.

L'art. 44 cpi costituisce insieme all'art. 2 n. 10 l. 633/41 attuazione dell'art. 17 dir. CE 98/71.

### **Articolo 37 (Durata della protezione)**

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

### **Articolo 44 (Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore)**

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

### **Articolo 237 (Domande anteriori)**

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

### **Articolo 238 (Proroga della privativa)**

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, né decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque

anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

### **Articolo 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)**

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 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 diventate, 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 essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

## **2. LA DURATA DELLA REGISTRAZIONE**

### **2.1. Osservazioni generali**

Per i disegni e modelli registrati, il profilo della durata della protezione trova una soluzione inedita per la tradizione italiana in materia di diritti di proprietà industriale. La protezione, infatti, dura in ogni caso un periodo minimo, fissato in cinque anni; e può poi essere prolungata a discrezione del titolare, che dovrà

presentare allo scopo un'apposita domanda, per periodi sempre quinquennali, fino al raggiungimento della durata massima di venticinque anni.

La disciplina previgente prevedeva invece un termine unico non prorogabile, che voleva essere né troppo breve né troppo lungo (quindici anni). Rispetto a questa soluzione di tipo tradizionale, quella attuale, prevista dal legislatore comunitario, mira a consentire al titolare, che già abbia avuto modo di testare il disegno o modello sul mercato durante il cd. periodo di grazia, di valutare progressivamente, a scadenze ravvicinate, la convenienza di un eventuale rinnovo della registrazione. Convenienza che può variare in ragione del settore, del successo di mercato e di altri fattori.

Inoltre, l'attuale soluzione favorisce la caduta in pubblico dominio di forme, rispetto alle quali il titolare della registrazione può non avere più un sufficiente interesse a mantenere l'esclusiva, ma che possono interessare altri *designer* pronti a reinterpretarle, o anche le numerose imprese che alimentano l'offerta con prodotti che riprendono creazioni o stili già affermati.

## 2.2. *La decorrenza del termine di protezione*

La durata minima della protezione risulta di poco superiore a quella prevista per i disegni e modelli comunitari non registrati (tre anni), e all'effetto pratico va sommata ai dodici mesi del cd. periodo di grazia.

La decorrenza del termine, come per tutti i diritti di proprietà industriale soggetti a formalità costitutive, è dalla data di presentazione della domanda, in questo caso dal giorno in cui la domanda viene (non già resa accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 38 co. 3 cpi ma) presentata (es.: se la domanda è depositata il 1° gennaio 2011, il quinquennio scadrà il 1° gennaio 2016).

In assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore (si veda anzi quanto dispone l'art. 127 cpi sulla rivendicazione in relazione alla decorrenza della protezione), e a fronte di una preminente esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi, le successive vicende della domanda e del procedimento di registrazione non valgono a modificare la decorrenza del termine.

## 2.3. *La proroga della registrazione*

### 2.3.1. La domanda di proroga

La proroga della registrazione richiede un'apposita domanda da parte del titolare o del suo avente causa. Si applicano le disposizioni generali in materia di domande e istanze all'UIBM e di mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale, contenute negli artt. 147 ss. e 227 ss. cpi e nel reg. cpi.

### 2.3.2. I termini per la presentazione della domanda di proroga

A differenza della rinnovazione del marchio nazionale (art. 227 co. 1 secondo periodo cpi) e della proroga del disegno o modello comunitario (art. 13 reg. CE 6/2002), la legge non indica un termine specifico per la presentazione della domanda di proroga del disegno o modello nazionale.

In assenza di indicazioni espresse da parte del legislatore, le soluzioni in astratto ipotizzabili sono almeno tre: *i*) si applica per analogia il termine iniziale e finale, di dodici mesi alla scadenza della protezione, stabilito per i marchi; *ii*) si applicano per analogia il termine iniziale e finale, di sei mesi alla scadenza della protezione, ed al limite anche il periodo di mora, di sei mesi dalla scadenza della protezione, previsti per i disegni e modelli comunitari; *iii*) si ammette che la domanda di proroga possa essere presentata durante tutto il quinquennio in corso (posto che per disegni e modelli, a differenza che per i marchi, un termine iniziale non è specificamente previsto) fino alla scadenza del medesimo (quando viene meno l'efficacia del titolo e con esso, per logica, anche la relativa facoltà di proroga).

La soluzione *sub ii*) appare opportuna, *de jure condendo*, alla luce di ragioni di uniformità. Tali ragioni, tuttavia, non sono stringenti per l'interprete, tanto più che la direttiva nulla prevede al riguardo. Inoltre, l'applicazione di un periodo di mora configge con l'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi, e sembra rebbe perciò richiedere una previsione legislativa *ad hoc*.

È da ritenere, pertanto, che nel diritto interno trovi piuttosto applicazione la disciplina generale della proroga dei termini dettata dall'art. 191 co. 1 cpi. Questa, a differenza della norma del reg. CE 6/2002, richiede che l'istanza di proroga sia presentata prima della scadenza del termine. In assenza di un'espressa previsione legislativa, l'attività di utilizzazione del disegno o modello da parte del terzo in buona fede durante il periodo di mora *ex art. 191 co. 1 cpi* si qualifica comunque come contraffattoria<sup>(306)</sup>.

Per il resto, la soluzione *sub i*) (applicazione analogica dell'art. 227 co. 1 secondo periodo cpi sul marchio) appare preferibile rispetto alla soluzione *sub iii*), in quanto: *a*) la possibilità di presentare domanda di proroga in qualsiasi momento del quinquennio ancora in corso potrebbe incoraggiare richieste avventate con un inutile effetto di monopolizzazione, e ciò in contrasto con la funzione che il meccanismo di proroga è chiamato a svolgere in questo contesto; inoltre *b*) la previsione per la presentazione della domanda di rinnovazione di un termine iniziale di dodici mesi anteriori alla scadenza assicura una maggiore razionalità del sistema in relazione al pagamento dei diritti, essendo questi suscettibili di aggiornamento con frequenza anche infraquinquennale; ed infine *c*) la mancata estensione da parte del legislatore della regola dettata per il marchio potrebbe ben essere il frutto di una svista, tenuto conto anche della qualità della tecnica legislativa che caratterizza il d. lgs. 131/2010, con il quale la disposizio-

---

<sup>(306)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 13, par. 18.

ne in esame è stata modificata e trasferita dall'art. 159 cpi alla meno appropriata sede costituita dall'art. 227 cpi.

### 2.3.3. La necessità di prorogare anche la domanda pendente

La proroga è necessaria anche nell'ipotesi, verosimilmente di eccezionale riconvenza, in cui alla presentazione della domanda di registrazione non sia seguita entro cinque anni la registrazione, e la domanda sia rimasta pendente.

### 2.3.4. L'inammissibilità della proroga «multipla»

Pare corretto ritenere che non sia consentita la proroga «multipla», cioè per più quinquenni alla volta. Diversamente s'indebolirebbe l'istituto, nella sua *ratio* di favorire la caduta in pubblico dominio di forme per le quali l'avente diritto non ha più un reale interesse a mantenere l'esclusiva.

## 3. LA DURATA DELLA PROTEZIONE DI DIRITTO D'AUTORE

### 3.1. *Osservazioni generali*

Ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.a., introdotto con il d. lgs. 95/2001 di attuazione della dir. CE 98/71, il disegno o modello può accedere, a condizione che esso presenti di per sé carattere creativo e valore artistico, ad una speciale tutela di diritto d'autore.

Fino al d.l. 10/2007, conv. con l. 6/46, tale tutela era speciale anche con riguardo alla durata della protezione, fino a venticinque anni dalla morte dell'autore (ovvero dell'ultimo superstite tra i più coautori), e quindi di molto ridotta rispetto al termine ordinario di settanta anni *post mortem auctoris*.

La diversità di trattamento era ispirata dalla preoccupazione di finire altrimenti per creare un eccessivo intralcio alle attività industriali, considerata la particolare natura del *design*, di estetica applicata alla produzione di oggetti d'uso.

A seguito di diffuse critiche, incentrate sulla ritenuta incompatibilità del termine ridotto con il diritto di volta in volta costituzionale, comunitario e convenzionale, e a seguito dell'avvio da parte della Commissione di una procedura di infrazione comunitaria per incompatibilità con la dir. CE 98/71 (<sup>307</sup>), il termine per la tutela autoriale del *design* è stato allineato dal legislatore con quello ordinario.

---

<sup>(307)</sup> SANNA, art. 239, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 846 (ed ivi riff. ult.).

### *3.2. Ambito di applicazione*

L'attuale termine di settant'anni *p.m.a.* si applica, per espressa previsione del legislatore, indistintamente a tutte le opere del disegno industriale che presentino i requisiti di cui all'art. 2 n. 10 l.a., ed il cui autore sia ancora in vita o sia deceduto da meno di settant'anni.

Ciò vale anche per il caso in cui *i)* l'avvicendarsi di regimi di protezione differenti ne abbia determinato la temporanea caduta in pubblico dominio; e *ii)* la creazione non sia mai stata brevettata come disegno o modello ornamentale né abbia mai goduto di tutela autoriale *ex art. 2 n. 5 l.a.* testo previgente (in questo secondo caso perché non soddisfaceva il criterio della cd. scindibilità, che nell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, escludeva dalla tutela autoriale il *design tridimensionale tout court* <sup>(308)</sup>). In questo senso si lascia univocamente leggere la formula impiegata dal legislatore: «la protezione ... comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 [data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della dir. CE 98/71], erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio».

### *3.3. La decorrenza del termine di protezione*

La speciale tutela autoriale riguarda disegni e modelli registrati e non, purché dotati dei requisiti sostanziali di proteggibilità. Il computo del termine, essendo correlato alla vita dell'autore, è in principio indipendente dall'eventuale registrazione o comunque dall'inizio della decorrenza del termine di protezione come disegno o modello.

In caso di opera dell'ingegno anonima (di cui cioè l'autore o gli autori non si siano rivelati [art. 27 co. 2 l.a.], e non possano essere identificati neppure attraverso «pseudonimi, nomi d'arte, sigle o segni convenzionali, notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero» [art. 8 co. 2 l.a.]), il termine per la protezione autoriale è tuttavia di settant'anni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 27 co. 1 l.a. La quale pubblicazione può di massima farsi coincidere con la divulgazione *ex art. 34 cpi*.

### *3.4. Il diritto di preuso per le opere del disegno industriale in pubblico dominio proteggibili con il diritto d'autore a far tempo dal 19 aprile 2001*

La reviviscenza o la nascita *ex novo* di un diritto di esclusiva, oltretutto più ampio di quello derivante dalla registrazione per disegno o modello, pone un problema di tutela dei terzi, i quali abbiano fatto legittimo affidamento sul fatto che il di-

---

<sup>(308)</sup> V. *sub art. 2 n. 10 l.a.*

segno o modello non fosse o non fosse più protetto, per essere sempre stato fino a quel momento in pubblico dominio o per essere ormai caduto in pubblico dominio, e abbiano perciò iniziato a fabbricarlo o a commercializzarlo.

A questo proposito, l'attuale disciplina dettata dall'art. 239 co. 1 secondo periodo cpi, che è il risultato di progressivi aggiustamenti nel tempo<sup>(309)</sup>, riconosce un diritto di preuso ai soggetti che, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, abbiano «fabbricato o commercializzato» prodotti conformi all'opera del disegno industriale allora in pubblico dominio.

Il diritto di preuso deve ritenersi parimenti riconosciuto a produttori e distributori. Univoca in questo senso è la lettera della legge (in particolare con l'uso della particella disgiuntiva «o»).

La tutela di tali situazioni risulta tuttavia circoscritta sotto un duplice profilo.

Anzitutto, l'attività di fabbricazione può proseguire fino ad un massimo di tredici anni a far data dal 19 aprile 2001, mentre l'attività di commercializzazione dovrebbe poter proseguire anche oltre, fino all'esaurimento delle scorte.

In secondo luogo, al titolare del diritto di preuso non è consentito di aumentare le quantità del prodotto. La limitazione si riferisce senz'altro al produttore, ma sembrerebbe ugualmente valere per il mero distributore. Le quantità ammesse si determinano, stanti la lettera della legge e anche l'immediatezza del criterio, con riferimento alle unità di prodotto (e non ai fatturati); e si determinano verosimilmente su base annuale, con riferimento alle unità di prodotto realizzate o distribuite nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, data in cui deve essere iniziata l'attività di fabbricazione o distribuzione.

Le due limitazioni, temporale e quantitativa, dovrebbero, stante la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 239 cpi previgente<sup>(310)</sup>, rendere il diritto di preuso compatibile con l'art. 17 dir. CE 98/71<sup>(311)</sup>. Sennonché, l'attuale limite di tredici anni è in aperto contrasto con il principio di proporzionalità (nella tutela dell'affidamento dei terzi in caso di reviviscenza o sorgere *ex novo* del diritto d'autore), come inteso dalla Corte di Giustizia. La quale, rispetto ad una precedente versione dell'art. 239 cpi, ha giudicato eccessiva una moratoria di dieci anni. Sostenibile appariva invece la tutela dell'affidamento dei terzi limitata a cinque anni, prevista nella versione dell'art. 239 cpi rimasta in vigore fino al d.l. 216/11 conv. in l. 14/12, che ha introdotto il testo vigente.

Il diritto di preuso è verosimilmente soggetto ad un cd. vincolo aziendale. Esso non dovrebbe cioè potersi trasferire separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui afferisce. La possibilità di una circolazione autonoma sarebbe difatti in contrasto con la *ratio* del preuso di tutela dell'affidamento concreto, quale ri-

<sup>(309)</sup> Per una ricognizione, GUZZARDI, *Giur. comm.* 2009, II, 876, 876 ss.

<sup>(310)</sup> Sul testo previgente dell'art. 239 cpi e sui dubbi in particolare di incompatibilità con la dir. CE 98/71, v. SANNA, art. 239, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 846 (ed ivi riff. ult.); cui adde GUZZARDI, *Giur. comm.* 2009, II, 876.

<sup>(311)</sup> CGUE, 27 gennaio 2011, C-168/09, par. 65 – *Flos S.p.A./Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. e Assoluce*.

sulta dall'aver fabbricato o commercializzato il prodotto sui cui insiste la tutela in un momento specificamente individuato. D'altra parte, un vincolo aziendale era previsto nella normativa previgente, introdotta dal d.l. 10/2007 conv. in l. 6/46.

#### 4. LA FACOLTÀ DI PROROGA E IL DIRITTO DEI TERZI ALLA LICENZA GRATUITA PER I DISEGNI O MODELLI ORNAMENTALI NON ANCORA SCADUTI O ESTINTI ALLA DATA DEL 19 APRILE 2001

##### 4.1. *Osservazioni generali*

Una disciplina transitoria è dettata all'art. 238 cpi per i brevetti per disegno o modello ornamentale concessi sotto il vigore della vecchia l. mod. e ancora validi ed efficaci al 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del d. lgs. 95/2001 di attuazione della dir. CE 98/71. In particolare, è ammessa per gli stessi la proroga della protezione fino al termine massimo di venticinque anni dal deposito della domanda di brevetto.

##### 4.2. *La proroga del brevetto per disegno o modello ornamentale*

L'uso del termine «proroga» induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere ai brevetti in questione l'istituto della proroga di cui all'art. 37 cpi.

In assenza di indicazioni contrarie, è da ritenere che la protezione che discende dal brevetto duri in questi casi fino alla scadenza dei quindici anni dalla presentazione della domanda di brevetto, e che la prima domanda di proroga vada presentata nei dodici mesi anteriori alla scadenza di tale periodo.

##### 4.3. *Il diritto di licenza gratuita per i disegni o modelli ornamentali prorogati*

###### 4.3.1. *Osservazioni generali*

La facoltà di richiedere la proroga del brevetto crea un problema di tutela dell'affidamento dei terzi, che possono avere confidato nella prossima caduta in pubblico dominio del disegno o modello al termine dei quindici anni. Il problema è risolto dal legislatore attribuendo a costoro il diritto di ottenere una licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata della protezione.

###### 4.3.2. *Gli aventi diritto*

I terzi beneficiari della norma sono individuati nei «licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano effettuato investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello».

#### 4.3.2.1. I licenziatari

In un'interpretazione funzionalmente orientata, pare corretto riferire il requisito dell'aver effettuato investimenti con le caratteristiche indicate anche ai titolari di licenze, e quindi attribuire alla qualità di licenziatario solo un valore indizionario in tal senso.

Che il licenziatario si prepari, per continuare ad utilizzare il disegno o modello alla scadenza, è difatti possibile, ma non è in alcun modo scontato. Inoltre, riconoscere sempre e comunque il diritto del licenziatario ad ottenere una licenza gratuita può voler dire che si finisce per tutelare soprattutto l'investimento cumulativo del licenziatario in conoscenze protratto nel tempo (e non tanto l'investimento concentrato, in realtà più meritevole di tutela dal punto di vista del buon funzionamento del mercato); e rischia comunque di determinare un ingessamento dei rapporti tra le parti, a scapito del dinamismo concorrenziale.

In ogni caso, il rapporto di licenza deve già trovarsi in atto al 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del d. lgs. 95/2001 di attuazione della dir. CE 98/71, e non interrompersi o essere destinato per espressa previsione delle parti a non interrompersi se non a ridosso o in coincidenza con la scadenza del brevetto. Diversamente, un problema di tutela dell'affidamento, del tipo che la norma in esame si propone di risolvere, neppure si pone.

#### 4.3.2.2. Il criterio degli investimenti

Il più ampio criterio dell'aver effettuato investimenti con certe caratteristiche richiede in particolare: *i)* investimenti seri ed effettivi; *ii)* che siano stati fatti in vista della scadenza degli originari quindici anni di protezione. Investimento «effettivo» è quello non solo pensato ma anche concretamente programmato e realizzato, in tutto o in parte, sicché ne sono derivati o ne stanno per derivare costi non più evitabili.

L'investimento è «serio», quando il valore non è sostanzialmente indifferente, avuto riguardo tra l'altro al tipo di impresa e al settore di riferimento. La perdita dell'investimento deve cioè rappresentare per l'impresa che lo ha compiuto un sacrificio significativo.

L'investimento deve poi essere avvenuto in vista della prossima scadenza del brevetto, cioè deve potersi ragionevolmente ed obiettivamente porre in relazione con l'intento di sfruttare il disegno o modello anche a rapporto terminato. Anche qui la valutazione potrà tenere conto di una varietà di fattori, quali: la vicinanza temporale della scadenza del termine di protezione originario, la prassi dei rapporti tra licenziante e licenziatario, il tipo d'impresa del licenziante, le caratteristiche del settore di riferimento, la congiuntura economica.

In applicazione del principio per cui l'autore di un illecito non deve poterne trarre vantaggio, è espressamente negato al contraffattore del brevetto il diritto

di ottenere una licenza gratuita in ragione degli investimenti effettuati in vista della scadenza del brevetto. Per ragioni di coerenza sistematica, pare tuttavia corretto esentare dall'applicazione di tale norma il contraffattore che dimostri la sua buona fede, secondo quanto prevede oggi l'art. 72 co. 3 cpi. (<sup>312</sup>).

#### 4.3.3. Il vincolo aziendale

È da ritenere che il diritto in questione, al pari del preuso di cui all'art. 239 cpi, sia soggetto al cd. vincolo aziendale, essendo la finalità quella di tutelare un affidamento concreto ed effettivo (e non astratto o ipotetico).

---

(<sup>312</sup>) FRASSI, *Riv. dir. ind.* 2005, 309, 319; SANNA, art. 238, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 846.

## Sez. X

## IL DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. *Ratio*. – 3. Fattispecie. – 3.1. La nozione di autore. – 3.1.1. Definizione generale di autore. – 3.1.2. L’ispirazione a progetti o prototipi altrui. – 3.1.3. Il cd. incontro fortuito. – 3.1.4. L’applicazione di creazioni estetiche altrui come disegni o modelli. – 3.1.5. La ripresa di disegni o modelli altrui sconosciuti o dimenticati. – 3.2. Pluralità di autori. – 3.2.1. La pluralità di autori in generale. – 3.2.2. Le singole ipotesi. – 3.2.3. Il regime della contitolarità. – 3.3. La trasmissibilità del diritto alla registrazione. – 3.3.1. Trasferimento *mortis causa* o *inter vivos*, a titolo universale o particolare. – 3.3.2. Procedure esecutive. – 3.4. Disegni e modelli opera di dipendenti. – 3.4.1. Osservazioni generali. – 3.4.2. La nozione di dipendente. – 3.4.3. La nozione di datore di lavoro. – 3.4.4. L’inclusione dell’opera tra le mansioni del dipendente. – 3.4.4.1. Osservazioni generali. – 3.4.4.2. Disegni e modelli realizzati dal dipendente nel tempo libero. – 3.4.4.3. Disegni e modelli realizzati dal dipendente sul lavoro ma in via autonoma. – 3.4.4.4. L’attribuzione del diritto al disegno o modello creato dal dipendente: casi dubbi. – 3.4.5. Il diritto di paternità dell’opera.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L’art. 38 cpi tratta profili tra loro abbastanza eterogenei, accomunati dal loro riferirsi in vario modo alla domanda di registrazione. Segnatamente: il diritto alla registrazione o – se si vuole – i profili soggettivi della privativa, ivi incluso il regime delle opere dei dipendenti; gli effetti della domanda; la pubblicazione della domanda.

In questa sezione si esaminerà il diritto alla registrazione. Il testo vigente riproduce l’abrogato art. 7 l. mod. La dir. CE 98/71 non contiene disposizioni corrispondenti. A livello comunitario, un’articolata disciplina del diritto alla registrazione si trova invece all’art. 14 reg. CE 6/2002, le cui disposizioni – con le differenze di cui si dirà – coincidono in larga parte con quelle nazionali.

### Articolo 38

#### (Diritto alla registrazione ed effetti)

1. *I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.*

2. *Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.*

3. *Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come*

*autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.*

4. *Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.*

5. *L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non*

*può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.*

*6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o model-*

*lo e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.*

## 2. RATIO

La privativa nazionale per disegno o modello nazionale è soggetta alla formalità costitutiva della registrazione. Questa è concessa dall'UIBM all'esito di un procedimento amministrativo, che l'interessato avvia presentando apposita domanda. La disposizione dell'art. 38, co. 1, cpi, quando stabilisce che i diritti sul disegno o modello nascono con la registrazione, allude semplicemente a questo, cioè alla natura formale della privativa.

L'esistenza di un sistema basato sulla registrazione con efficacia costitutiva impone tuttavia di distinguere tra diritto alla registrazione, da un lato, e diritti derivanti dalla registrazione, dall'altro.

Per il diritto alla registrazione, la regola generale stabilita dal legislatore è che esso sorge per il fatto della creazione in capo all'autore, che ne può poi disporre a favore di terzi (art. 38, co. 2, cpi). Diversamente dal reg. CE 6/2002, nulla è previsto per l'ipotesi del disegno o modello realizzato da più autori. Una disciplina speciale, infine, è dettata per il caso in cui il disegno o modello sia opera di un dipendente (art. 38, co. 3, cpi).

## 3. FATTISPECIE

### 3.1. *La nozione di autore*

#### 3.1.1. Definizione generale di autore

L'autore si può definire come la persona fisica alla quale è sostanzialmente ascrivibile il lavoro creativo di ideazione del disegno o modello. Il riferimento al lavoro creativo è implicito nella nozione di disegno o modello. Che l'autore debba poi necessariamente essere una persona fisica è una soluzione radicata nella tradizione dei diritti di proprietà industriale e trova riscontro nella stessa parola «autore», nella non necessaria coincidenza tra la qualità di autore e la titolarità originaria del diritto alla registrazione, nonché nel riconoscimento all'autore in ogni caso del cd. diritto di paternità.

#### 3.1.2. L'ispirazione a progetti o prototipi altrui

Può accadere che l'autore basi il proprio lavoro su progetti o campioni realizzati da un altro *designer*, traendo da questi l'ispirazione o facendosi comunque influenzare dallo stesso.

Se e in quanto tra i due *designer* abbia avuto luogo una qualche forma di collaborazione, può al limite aversi una pluralità di autori, con conseguente contiolarità del disegno o modello successivo<sup>(313)</sup>.

In assenza di collaborazione, neppure si ha una pluralità di autori<sup>(314)</sup>. In questo caso, se il disegno o modello successivo si distingue da quello anteriore solo per dettagli irrilevanti, esso è privo di novità, ma autore dello stesso rimane il secondo *designer*. Il disegno o modello successivo può quindi essere dichiarato nullo a norma dell'art. 43 cpi, ma non anche rivendicato ai sensi dell'art. 118 cpi come domanda o registrazione del non aente diritto. A maggior ragione ciò vale per il caso in cui il disegno o modello successivo sia nuovo, ma difetti del necessario carattere individuale.

### 3.1.3. Il cd. incontro fortuito

Si può immaginare che due *designer* realizzino, l'uno in maniera indipendente dall'altro, disegni o modelli coincidenti o i cui ambiti di protezione comunque si sovrappongono tra loro (cd. incontro fortuito).

Se il disegno o modello più risalente è già stato divulgato, ciò preclude la valida registrazione e in genere la protegibilità del disegno o modello successivo. In tal caso, un problema di conflitto tra più aenti diritto alla registrazione neppure si pone.

Se invece il disegno o modello anteriore non è stato ancora divulgato, la legge non fissa alcuna regola di priorità, e pare pertanto corretto riconoscere un diritto alla registrazione ad entrambi i *designer*<sup>(315)</sup>. Il conflitto sarà poi risolto in concreto dalla divulgazione ovvero dalla domanda di registrazione da parte di uno dei due *designer*.

### 3.1.4. L'applicazione di creazioni estetiche altrui come disegni o modelli

L'applicazione di creazioni estetiche di per sé non qualificabili come disegni o modelli ad un prodotto o ad una serie di prodotti rende l'applicante autore di uno o più corrispondenti disegni o modelli<sup>(316)</sup>.

Se però la creazione che viene ripresa dal *designer* forma oggetto di un diritto d'autore altrui non ancora estinto, ciò costituisce causa di nullità relativa dell'eventuale successiva registrazione come disegno o modello<sup>(317)</sup> ai sensi dell'art. 43, co. 1, lett. (e) cpi.

<sup>(313)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 3.

<sup>(314)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 3.

<sup>(315)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 4.

<sup>(316)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 6.

<sup>(317)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 6.

### 3.1.5. La ripresa di disegni o modelli altrui sconosciuti o dimenticati

La ripresa tale e quale di un disegno o modello, che sia sconosciuto o dimenticato tra gli stessi addetti ai lavori operanti nella Comunità, perché proveniente da Paesi lontani o risalente ad epoche remote, non vale ad attribuire allo «scopritore» la qualità di autore<sup>(318)</sup>.

In pratica, lo scopritore può tuttavia presentare domanda di registrazione ed esercitare i diritti che ne derivano, fino a quando la domanda o la registrazione non vengano eventualmente contestate dall'avente diritto o dai suoi aventi causa<sup>(319)</sup> ai sensi dell'art. 118 cpi.

## 3.2. *Pluralità di autori*

### 3.2.1. La pluralità di autori in generale

Nel disciplinare il diritto alla registrazione, il cpi nulla dispone, a differenza del reg. CE 6/2002 sul disegno o modello comunitario, circa l'ipotesi della copresenza di più co-autori.

La stessa disposizione comunitaria, d'altra parte, si limita a prevedere che, nel caso di più coautori, questi divengono contitolari del diritto alla registrazione. La soluzione si lascia agevolmente derivare dai principi<sup>(320)</sup>.

Le questioni vere si danno piuttosto, sul piano normativo generale ed applicativo, rispetto all'individuazione delle diverse situazioni socialmente tipiche di co-creazione, che determinano la contitolarità del diritto alla registrazione.

Altra questione è poi per l'interprete quella del regime di tale contitolarità.

### 3.2.2. Le singole ipotesi

Se si definisce l'autore come la persona alla quale è sostanzialmente ascrivibile il lavoro creativo di ideazione del disegno o modello, va esclusa la qualificazione anche solo di co-autore di chi si limiti ad eseguire materialmente<sup>(321)</sup> le istruzioni dettagliate, che altri gli abbia impartito, se del caso nella forma scritta di progetti, disegni e simili.

Un'ipotesi analoga si direbbe poi quella del *designer* principale, il quale affidi ad altri la messa a punto di dettagli minori, magari lasciando a questi la scelta tra elementi più o meno predefiniti, e si riservi comunque l'approvazione ovve-

<sup>(318)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 7.

<sup>(319)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 7.

<sup>(320)</sup> SANNA, art. 38, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 237, 240.

<sup>(321)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 86.

ro la revisione del risultato finale. In tal caso, se al di là dell'aggiunta di questi dettagli il disegno o modello conserva sostanzialmente la sua identità, non ricorre una situazione di co-creazione, idonea a determinare la contitolarità del diritto alla registrazione.

Per contro, è da ritenere che si abbia una pluralità di autori nelle seguenti ipotesi: *i)* quando più *designer* intervengono sui medesimi elementi del disegno o modello, attraverso correzioni e aggiustamenti progressivi; *ii)* quando rispetto a disegni o modelli di una certa complessità (si pensi al disegno o modello di un prefabbricato ad uso abitativo) ha luogo una ripartizione del lavoro tale, per cui a ciascun *designer* è affidata la realizzazione di una parte diversa; in questo caso, a favore di ciascun *designer* possono peraltro sorgere diritti distinti rispetto alle parti di cui ciascuno porta la paternità, sempre che si tratti di componenti di un prodotto complesso (ed in questo senso suscettibili di considerazione autonoma); *iii)* quando più *designer* intervengono in fasi diverse di un unico processo di progressiva precisazione del disegno o modello.

In ogni caso, per aversi co-creazione che determina contitolarità del diritto alla registrazione, dovrà esserci un contributo sostanziale del preteso coautore rispetto al risultato finale. Un tale contributo manca tanto nell'ipotesi di istruzioni del tutto generiche o meri spunti<sup>(322)</sup>, suscettibili di precisarsi in risultati finali anche assai diversi tra loro, quanto nella diversa ipotesi in cui, rispetto al lavoro ideativo di altri *designer* che partecipano all'opera, l'apporto creativo del singolo non sia significativo<sup>(323)</sup>.

### 3.2.3. Il regime della contitolarità

In applicazione della regola generale fissata nell'art. 6 cpi, le relazioni tra i contitolari del diritto alla registrazione sono soggette, nei limiti della compatibilità, alla disciplina codicistica della comunione.

## 3.3. La trasmissibilità del diritto alla registrazione

### 3.3.1. Trasferimento *mortis causa* o *inter vivos*, a titolo universale o particolare

Il diritto alla registrazione è trasmissibile, sia *mortis causa* sia *inter vivos*, nell'ambito di successione universale o a titolo particolare. La lettera della legge, che parla soltanto di «avente causa», è da questo punto di vista del tutto generica. Neppure si lasciano individuare ragioni funzionali o di sistema, idonee a re-

---

<sup>(322)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 9; EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 86.

<sup>(323)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 9.

stringere sotto uno dei profili indicati la nozione rilevante di aente causa. Al contrario, la possibilità di cedere il diritto alla registrazione mediante contratto accresce le probabilità di un effettivo sfruttamento commerciale del disegno o modello; e quindi, in un'ottica di sistema, da un lato aumenta la probabilità che la ricerca estetica applicata favorisca effettivamente le attività industriali e commerciali; e dall'altro riduce il rischio di registrazioni destinate a non venire sfruttate, circostanza dotata di un indebito effetto monopolistico.

### 3.3.2. Procedure esecutive

Il trasferimento può essere anche la conseguenza di una vendita forzata, nell'ambito di procedure esecutive individuali o collettive. Non si può escludere l'espropriabilità del diritto adducendo un suo presunto carattere personalissimo, che in realtà non sussiste<sup>(324)</sup>. Il solo diritto personale che la legge espressamente riconosce all'autore è infatti quello, circoscritto, al riconoscimento della paternità, in particolare in sede di registrazione.

## 3.4. *Disegni e modelli opera di dipendenti*

### 3.4.1. Osservazioni generali

Un'apposita disciplina è dettata dal legislatore per l'ipotesi in cui autore del disegno o modello sia un dipendente. In particolare, si prevede che, se l'opera rientra tra le «mansioni» del dipendente, il diritto alla registrazione spetti sin dall'origine<sup>(325)</sup> al datore di lavoro. È fatto salvo il diverso accordo tra le parti. Al dipendente è in ogni caso riconosciuto il diritto di paternità sull'opera, che include il diritto a far inserire il proprio nome nell'attestato di registrazione.

Per i disegni e modelli non ricorre un regime articolato come quello delle invenzioni dei dipendenti (art. 64 cpi). In materia di invenzioni, la legge distingue infatti ben tre ipotesi, indicate tradizionalmente come invenzione di servizio, di azienda e occasionale. Nel campo dei disegni e modelli, l'adozione di un analogo regime sarebbe tuttavia poco aderente al tipo di attività creativa svolta dal *designer*.

Infatti, se è pur vero che l'ambiente di lavoro può fornire mezzi utili e ulteriori stimoli alla creatività del *designer*, tuttavia nell'attività di questi la creatività individuale rimane sempre l'elemento preponderante. Inoltre, nell'ideazione del *design* di un prodotto il risultato, che pure può essere più o meno riuscito, non presenta in genere quell'aleatorietà che è invece tipica della ricerca in campo tecnico e tecnologico.

<sup>(324)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 17.

<sup>(325)</sup> FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 316.

Nel campo del *design*, l'importanza che assume la creatività individuale giustifica quindi l'assenza di un regime analogo a quello dell'invenzione occasionale<sup>(326)</sup>. La limitata alea o l'assenza della stessa spiegano invece la mancata previsione di una disciplina analoga a quella che, in materia di invenzioni, distingue tra invenzione di servizio e invenzione aziendale<sup>(327)</sup>; e del pari portano ad escludere un diritto del *designer* dipendente ad un equo premio, in applicazione analogica dell'art. 64 co. 2 cpi<sup>(328)</sup>.

### 3.4.2. La nozione di dipendente

Le espressioni «dipendente» e «datore di lavoro» richiedono in maniera inequivocabile che tra le parti sussista un rapporto di lavoro subordinato.

Rispetto all'analogia previsione in materia di disegni e modelli comunitari, ci si è posti il problema se essa si presti ad essere estesa al disegno creato su commissione, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte di giustizia ha dato al quesito risposta negativa, adducendo dalla lettera della legge e dall'evoluzione legislativa il carattere eccezionale della disposizione<sup>(329)</sup>. Rispetto al diritto interno, può ugualmente valere, in assenza di una previsione normativa espressa, la regola generale per cui il diritto alla registrazione spetta all'autore e occorre una pattuizione esplicita per attribuirlo al committente<sup>(330)</sup>.

### 3.4.3. La nozione di datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere un soggetto di varia natura<sup>(331)</sup>: in particolare, è irrilevante che esso sia privato o pubblico.

La missione istituzionale del soggetto datore di lavoro può tuttavia costituire un elemento utile sul piano ermeneutico, trattandosi di individuare le mansioni affidate al dipendente.

Così non sarebbe, per esempio, appropriato qualificare come opera rien-

<sup>(326)</sup> VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 532.

<sup>(327)</sup> Per un accenno in questo senso FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 314.

<sup>(328)</sup> In giurisprudenza, ha escluso l'applicazione analogica del regime dell'invenzione cd. aziendale ai disegni e modelli ornamentali Cass., 12 aprile 1999, n. 3599, *Giust. civ.* 2000, 1, 864, 865 – Soc. coop. cons. produttori agr./Piancastelli. In dottrina, FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 317; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 532.

Al contrario, argomenta in via generale per l'applicabilità analogica dell'art. 64 co. 2 cpi a tutti i risultati creativi realizzati da lavoratori dipendenti e protetti da un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale (inclusa la privativa per disegno o modello), UBERTAZZI, *AIDA* 2010, 516, 534.

<sup>(329)</sup> Cfr. CGUE, 2 luglio 2009, causa C-32/08, *FEIA/Cul de Sac*, par. 43 ss.

<sup>(330)</sup> Analogamente, per il diritto tedesco, EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 88.

<sup>(331)</sup> RUHL, *GGV*, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 28.

trante tra le mansioni proprie del dipendente i disegni e modelli che il docente di un'accademia d'arte o di una facoltà universitaria di *design* dovesse realizzare a scopo didattico. In questo caso, il contratto di lavoro avrebbe infatti ad oggetto l'attività di insegnamento, e non già la creazione di disegni e modelli registrabili nell'interesse del datore del lavoro. E in questo senso deporrebbe anche la missione dell'accademia o della facoltà come istituzione di insegnamento superiore.

### 3.4.4. L'inclusione dell'opera tra le mansioni del dipendente

#### 3.4.4.1. Osservazioni generali

L'opera deve rientrare tra le «mansioni» del dipendente.

L'analogia previsione contenuta nel reg. CE 6/2002 non parla solo di mansioni, ma indica come criterio alternativo anche l'esecuzione di «istruzioni», impartite dal datore di lavoro. Di qui l'opportunità di estendere la nozione di mansioni, la sola contenuta nell'art. 38 co. 3 cpi, a comprendere le istruzioni. La distinzione dovrebbe riferirsi alla circostanza che il dipendente, al di là delle mansioni indicate in maniera più o meno generica ed astratta nel contratto di lavoro, riceve di norma istruzioni più puntuale nel corso dello svolgimento del rapporto.

Dal punto di vista normativo generale e applicativo, possono porsi rispetto al requisito in esame alcune ipotesi problematiche, tra le quali in particolare:

- i) i disegni e modelli realizzati nel tempo libero;
- ii) i disegni e modelli realizzati sul lavoro, magari impiegando risorse e strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, quando la loro realizzazione risalga ad un'iniziativa in qualche modo autonoma del dipendente.

#### 3.4.4.2. Disegni e modelli realizzati dal dipendente nel tempo libero

I disegni e i modelli realizzati nel tempo libero vanno qualificati come rientranti tra le mansioni del dipendente quando: *i*) realizzati sul luogo e nell'orario di lavoro, essi rientrerebbero nell'attività che al dipendente è in concreto richiesta in esecuzione del contratto di lavoro, e *ii*) al dipendente è al tempo stesso lasciata sul lavoro l'autonomia necessaria per realizzarli.

Se così non fosse, il dipendente potrebbe facilmente sottrarsi all'applicazione della norma, riservando per il tempo libero la realizzazione di idee, che possono anche essergli venute sul luogo di lavoro, e per le quali egli è comunque retribuito.

### 3.4.4.3. Disegni e modelli realizzati dal dipendente sul lavoro ma in via autonoma

Per i disegni e modelli realizzati sul luogo e nell'orario di lavoro, l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione della norma potrebbe dipendere o *i*) dal fatto che il disegno o modello non appartiene al mercato o segmento di mercato nel quale opera l'impresa del datore di lavoro; oppure, in casi limite, *ii*) dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, a livello di previsioni contrattuali e di istruzioni impartite dal datore di lavoro.

In particolare, se la realizzazione del disegno o modello si riconduce ad un'iniziativa del dipendente del tutto estranea alle istruzioni e strategie aziendali del datore di lavoro<sup>(332)</sup>, l'opera per quanto in astratto rientrante tra le mansioni indicate nel contratto di lavoro spetterà al dipendente.

### 3.4.4.4. L'attribuzione del diritto al disegno o modello creato dal dipendente: casi dubbi

Ferma restando la necessità di accertare il più possibile in concreto il tipo di attività richiesta al dipendente, pare infine da seguire la regola, adottata esplicitamente dal legislatore tedesco (art. 7 co. 2 GeschmMG), secondo cui nei casi dubbi il diritto alla registrazione va riconosciuto al datore di lavoro.

La regola appare coerente con la *ratio* alla base dell'art. 38 co. 3 cpi, volta a tutelare l'interesse del datore di lavoro ed i suoi investimenti, come anche a favorire l'attuazione del disegno o modello attribuendo i relativi diritti al soggetto presumibilmente in grado di compierla meglio.

### 3.4.5. Il diritto di paternità dell'opera

Al dipendente appartiene in ogni caso il diritto ad essere riconosciuto autore del disegno o modello da lui creato.

Il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera si specifica, per espresa previsione del legislatore, nel diritto a far inserire il proprio nome nell'attestato di registrazione.

Nel caso in cui il disegno o modello sia opera di un *team* di *designer*, il reg. CE 6/2002 in materia di disegni e modelli comunitari ammette l'indicazione del solo nome del *team* (art. 18 par. 1 secondo periodo). Non dovrebbero sussistere ostacoli all'applicazione analogica della norma ai disegni e modelli registrati nazionali.

---

<sup>(332)</sup> Nel senso del testo tendenzialmente anche RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 30.

Si ritiene, per quanto la lettera della legge non sia univoca sul punto, che tale diritto sussista nei confronti non dell’Ufficio, ma del registrante. Il registrante ha dunque l’obbligo di richiedere all’Ufficio l’inserimento nell’attestato del nome dell’autore, e può farlo fin dalla presentazione della domanda di registrazione<sup>(333)</sup>.

È da ritenere che il diritto dell’autore ad essere menzionato nell’attestato di registrazione sia rinunciabile e che lo stesso registrante possa dichiarare all’Ufficio la rinuncia dell’autore. Nel caso del disegno o modello comunitario, la rinunciabilità è difatti prevista da diverse disposizioni del reg. CE 6/2002 (in particolare l’art. 36 par. 2) <sup>(334)</sup>. Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono perciò di estendere la soluzione alla privativa nazionale.

Il diritto all’inserimento del proprio nome nell’attestato di registrazione non comporta l’esaurimento del diritto di paternità. Pertanto costituiscono violazioni del diritto: la commercializzazione del prodotto cui accede il modello con l’indicazione di altri come autori (nella pubblicità, sul prodotto, nell’opuscolo informativo che accompagna il prodotto, ecc.); oppure la riproduzione per immagini in libri, periodici ecc., sempre con l’indicazione di altri come autori; in generale le false attribuzioni dell’opera.

Non dovrebbe invece costituire violazione del diritto al riconoscimento della paternità la mancata indicazione dell’autore nella comunicazione commerciale, sul prodotto, ecc., sempre che da tale mancanza non risulti, in combinazione con altre circostanze, una falsa attribuzione della paternità. Da un lato, infatti, la mancata indicazione dell’autore è un fatto comune, al punto da apparire consuetudinario. Esso può del resto rispondere ad una serie di ragioni in principio tutte legittime (scelta di incentrare il *marketing* sul prodotto in sé considerato, anziché sulla persona che ne ha firmato il *design*; il nome oscuro del *designer* ecc.). Dall’altro lato, la mancata indicazione dell’autore non interferisce, a differenza della falsa attribuzione della paternità, con la possibilità per il *designer* di farsi comunque conoscere come autore di un certo *design* con altri mezzi (*curriculum vitae*, pagina web personale, interviste ecc.).

Il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera dovrebbe includere, pur in assenza di una specifica previsione legislativa in tal senso, il diritto a pretendere che la falsa attribuzione venga rettificata con mezzi idonei.

La norma sul diritto morale del dipendente fa concludere per l’esistenza di un identico diritto in capo a chiunque realizzi come autore un disegno o modello, anche al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 38 co. 3 cpi. Il diritto morale del dipendente non è difatti una contropartita per l’espropriazione del diritto alla registrazione: esso è piuttosto espressione di un riconoscimento della dimensione pur sempre personale che presenta l’attività creativa di un certo livello, sia essa riferibile al campo dell’innovazione estetica ovvero a quello della ri-

---

<sup>(333)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 18, par. 4.

<sup>(334)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 18, par. 4.

cerca scientifica, tecnica o tecnologica. Nello stesso senso depongono la difficoltà di giustificare in materia di diritto morale un trattamento discriminatorio tra autori dipendenti e non, la lettera della legge («fermo restando il diritto del dipendente...»), l'esistenza di un diritto morale ampiamente disciplinato in materia di brevetti (art. 62 cpi).

Sez. XI

**LA REGISTRAZIONE MULTIPLA.**

**IL MANTENIMENTO DEL DISEGNO O MODELLO NULLO**

**IN FORMA MODIFICATA**

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. La registrazione multipla. – 2.1. Osservazioni generali. – 2.2. Effetti sostanziali. – 2.3. L’unicità della classe di registrazione. – 2.4. Assenza di limiti al numero di disegni o modelli che possono formare oggetto di deposito multiplo. – 2.5. L’inservanza delle regole sull’unicità del disegno: conseguenze. – 3. Il mantenimento del disegno o modello in forma modificata.

### 1. IL QUADRO NORMATIVO

L’art. 39 cpi disciplina due diversi istituti: il deposito e la registrazione multipla (commi 1-3), da un lato, e il mantenimento del disegno o modello nullo in forma modificata (comma 4), dall’altro. In comune i due istituti hanno soltanto il riferirsi a profili amministrativo-procedimentali della domanda e della registrazione. Le relative previsioni legislative non trovano corrispondenti nella dir. CE 98/71. Una coincidenza parziale ricorre con gli artt. 37 (deposito multiplo) e 51 (rinuncia) reg. CE 6/2002.

#### **Articolo 39** **(Registrazione multipla)**

1. *Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formulata ai sensi delle disposizioni di cui all’Accordo di Locarno dell’8 settembre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.*

2. *Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con*

*facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.*

3. *La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.*

4. *La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.*

## 2. LA REGISTRAZIONE MULTIPLA

### 2.1. *Osservazioni generali*

Ad ogni domanda e atto di registrazione può in linea di principio corrispondere un unico disegno o modello (principio di unicità dell'invenzione: art. 39 co. 2 primo periodo cpi). Tuttavia se i disegni o modelli per i quali s'intende chiedere la registrazione appartengono alla medesima classe della Convenzione di Locarno, è possibile presentare un'unica domanda di cd. deposito multiplo.

In tal caso, le tasse di deposito e di rinnovo della registrazione sono determinate a *forfait* (diversamente dal disegno o modello comunitario registrato, per i cui deposito e rinnovo multipli è prevista una progressiva riduzione della tassa da corrispondere proporzionata al crescere del numero dei disegni e modelli depositati<sup>(335)</sup>). Al crescere del numero dei disegni e modelli depositati, il risparmio di spesa diventa quindi sempre più considerevole. Attualmente, la tassa per il deposito multiplo è difatti appena il doppio di quella per il deposito singolo. Il deposito multiplo perciò conviene, già quando i disegni o modelli da depositare sono solo tre. La tassa per la proroga della registrazione multipla è addirittura dello stesso ammontare di quella prevista per la registrazione singola<sup>(336)</sup>.

In passato e fino alla riforma portata dalla l. 60/1987, il deposito multiplo era consentito a condizione che i più disegni e modelli appartenessero ad una «serie omogenea» (art. 6 l. mod. nel testo originario). L'istituto assolveva, perciò, alla funzione di agevolare esclusivamente la registrazione di serie, collezioni e simili<sup>(337)</sup>.

Venuto meno il requisito dell'omogeneità della serie, sopravvive oggi soltanto quello dell'unicità della classe di appartenenza. L'originaria funzione di agevolare la registrazione di serie, collezioni e simili è così divenuta eventuale, e le funzioni che il meccanismo del deposito multiplo si presta ad assolvere sono anche o soprattutto altre.

Il deposito multiplo consente anzitutto uno sconto sulle tasse da versare, che è concesso in ragione della quantità dei disegni o modelli depositati. Tale sconto si può spiegare almeno in parte con il risparmio di spesa<sup>(338)</sup> per l'Ufficio rispetto alla presentazione di una pluralità di domande singole.

Inoltre, il deposito multiplo facilita le registrazioni «difensive». Vale a dire, le registrazioni volte a rafforzare la protezione di un disegno o modello principale, attraverso il deposito di disegni o modelli simili, che non sono destinati ad essere attuati<sup>(339)</sup>.

<sup>(335)</sup> Cfr. RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 37, par. 8.

<sup>(336)</sup> Informazioni reperibili sul sito [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it).

<sup>(337)</sup> SANNA, art. 39, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 241 (ed ivi riff. ult.).

<sup>(338)</sup> Per il diritto tedesco, EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacks-mustergesetz*, par. 3.

<sup>(339)</sup> SARTI, in: UBERTAZZI, *Nuove leggi civ.* 1988, 589, 595.

## 2.2. *Effetti sostanziali*

Il deposito multiplo produce i suoi effetti sul piano fiscale e procedimentale e, in misura assai limitata, sul piano sostanziale.

Ciascun disegno o modello ricompreso nel deposito e nella registrazione multipli forma oggetto di una privativa autonoma<sup>(340)</sup>. Ciò vale in particolare per le cause di nullità, l'estensione della protezione e la circolazione. Il punto forma oggetto di una disciplina espressa nel reg. CE 6/2002<sup>(341)</sup>.

Un effetto sul piano sostanziale dell'esistenza del diritto è al più che, essendo unica la data di deposito dei più disegni o modelli, l'uno non può privare di novità l'altro<sup>(342)</sup>.

In ogni caso, il deposito multiplo non comporta la proteggibilità dell'impresione generale risultante dalla combinazione dei diversi disegni e modelli così depositati<sup>(343)</sup>.

## 2.3. *L'unicità della classe di registrazione*

Il deposito multiplo con le agevolazioni fiscali che ne derivano presuppone l'unicità della classe di registrazione.

Il riferimento, attesa la lettera della legge, è alle classi principali previste dalla Convenzione di Locarno, e non anche alle relative sottoclassi<sup>(344)</sup>.

La funzione del requisito, attesa l'ampiezza di ciascuna classe, è di facilitare la consultazione del registro dei disegni e modelli<sup>(345)</sup>; e non anche<sup>(346)</sup>, se non in via eventuale, di assicurare l'omogeneità dei disegni o modelli oggetto di deposito multiplo, agevolando così la registrazione di serie, collezioni ecc.

Disegni e modelli che ineriscono ad un prodotto appartenente a più classi non dovrebbe pertanto poter formare oggetto di deposito multiplo<sup>(347)</sup>.

Non è riprodotta nel cpi la previsione dell'art. 37 co. 1 secondo periodo reg. CE 6/2002, che sottrae alla regola dell'unicità della classe gli ornamenti<sup>(348)</sup>. È quindi da ritenere che, in caso di deposito multiplo, l'ornamento vada necessariamente riferito ad un prodotto individuato, appartenente alla classe per la quale il deposito multiplo ha luogo<sup>(349)</sup>.

<sup>(340)</sup> EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3.

<sup>(341)</sup> Cfr. RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 37, par. 12.

<sup>(342)</sup> EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3.

<sup>(343)</sup> EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3.

<sup>(344)</sup> EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 9; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 37, par. 2.

<sup>(345)</sup> EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 9.

<sup>(346)</sup> EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 9.

<sup>(347)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 37, par. 2.

<sup>(348)</sup> Su tale disposizione v. RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 37, par. 3 ss.

<sup>(349)</sup> In questo senso si direbbe orientato anche SANNA, art. 39, in: UBERTAZZI, *Commentario bre-*

Nei casi concreti, non sempre è chiaro se l'istante abbia inteso rappresentare più vedute per ciascun disegno o modello, o semplicemente tanti disegni e modelli quante sono le raffigurazioni indicate alla domanda (<sup>350</sup>).

#### *2.4. Assenza di limiti al numero di disegni o modelli che possono formare oggetto di deposito multiplo*

Il cpi come anche il relativo reg. cpi non pongono limiti, a differenza della vecchia l. mod. e di altre legislazioni nazionali, al numero di disegni e modelli che possono formare oggetto di registrazione multipla.

In casi estremi, l'assenza di limiti quantitativi potrebbe tuttavia essere causa di inefficienze nella gestione della domanda e della successiva registrazione. Dovrebbe perciò potersi considerare legittima l'introduzione di limiti in tal senso con provvedimento generale dell'UIBM.

#### *2.5. L'inosservanza delle regole sull'unicità del disegno: conseguenze*

Se la domanda di deposito multiplo non rispetta il requisito dell'unicità della classe, la domanda non diventa per questo irricevibile. Altrettanto dicasi per la domanda di deposito singolo che includa più di un disegno modello (<sup>351</sup>).

In questi casi, l'Ufficio deve piuttosto invitare l'interessato a limitare la domanda stessa, assegnando un termine. L'interessato può quindi dichiarare i disegni e modelli che intende escludere dalla domanda, e presentare contestualmente distinte domande per tutti o alcuni dei disegni e modelli esclusi, conservando in tal caso l'originaria data di priorità. Se invece l'interessato non provvede a limitare la domanda, l'Ufficio la dichiara inammissibile. In tal caso, l'interessato, per ottenere protezione, dovrà presentare una nuova domanda o più nuove domande, le quali riceveranno però una nuova data di priorità.

Se invece la domanda viene erroneamente accolta, il vizio della registrazione costituisce, secondo l'orientamento emerso nel vigore della vecchia l. mod., una mera irregolarità amministrativa, che non inficia l'esistenza e l'estensione del diritto (<sup>352</sup>).

Al titolare della registrazione multipla la legge riconosce tuttavia la facoltà di limitare la registrazione stessa.

*ve*, (5. edizione), 241. In senso analogo per il diritto tedesco (nel quale ugualmente non ricorre una disposizione come quella dell'art. 37 co. 1 secondo periodo reg. CE 6/2002), EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 9.

(<sup>350</sup>) V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 31 marzo 2005, R 965/2004-3 – meterex Karl Kuntze GmbH & Co.; Comm. Ricorsi UAMI, 16 novembre 2004, R 576/2004-3 – Kerstin Schanze.

(<sup>351</sup>) SANNA, art. 39, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 241 (ed ivi riff. ult.).

(<sup>352</sup>) SANNA, art. 39, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 241 (ed ivi riff. ult.).

Il riconoscimento da parte del legislatore di una tale facoltà indica che, in caso di registrazione multipla irregolare, l’Ufficio dovrebbe poter applicare in aggiunta le tariffe, che sarebbero dovute per la registrazione separata dei disegni o modelli estranei alla classe indicata nella registrazione.

A prescindere dalla regolarità della registrazione, la facoltà di limitare la stessa può inoltre servire al titolare per prevenire possibili contestazioni circa la validità di uno o alcuni dei disegni e modelli compresi nella registrazione stessa; e si rende altresì necessaria in caso di cessione separata di uno o alcuni dei disegni o modelli oggetto di registrazione multipla (353).

In ogni caso, l’attuale struttura tariffaria, che non differenzia in base al minore o maggior numero dei disegni e modelli inclusi nel deposito e nella registrazione multipli ma prevede un unico *forfait*, fa sì che la facoltà di limitare la registrazione presenti alla fine un interesse pratico limitato.

### 3. IL MANTENIMENTO DEL DISEGNO O MODELLO IN FORMA MODIFICATA

L’istituto della modificazione non riguarda, a differenza della limitazione di cui ai commi 2 e 3, la domanda multipla come tale. Esso riguarda direttamente il singolo disegno o modello, a prescindere che esso formi oggetto di una domanda di deposito singolo o multiplo.

In sostanza, la legge consente di mantenere il disegno o modello risultato invalido, rimuovendo o modificando l’elemento che causa la nullità, sempre che da tale operazione di correzione non emerga un disegno o modello sostanzialmente diverso.

Per l’ulteriore commento della disposizione in esame si rinvia alla sezione dedicata alla nullità *sub art. 43 cpi*.

---

(353) EICHMANN, art. 12, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 14; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 37, par. 13.

Sez. XII  
LA REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. Il principio del cumulo delle tutele. – 3. La diversità dei titoli di protezione. – 4. La limitazione della domanda di registrazione in caso di forme suscettibili di doppia tutela. – 5. La circolazione autonoma dei diritti.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 40 cpi disciplina a determinati effetti l'ipotesi delle forme multivalenti, che presentano i requisiti per essere protette oltre che come disegni o modelli anche attraverso privative tecniche formali. L'art. 40 riprende con alcune modifiche il vecchio art. 81. mod.

**Articolo 40**  
**(Registrazione contemporanea)**

*1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità e al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno e modello, ma l'una e l'altra protezione non pos-*

*sono venire cumulate in un solo titolo.*

*2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'art. 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.*

## 2. IL PRINCIPIO DEL CUMULO DELLE TUTELE

L'art. 40 co. 1 cpi sancisce la possibilità, in passato discussa<sup>(354)</sup>, di chiedere e ottenere tutela per la medesima forma sia come disegno o modello sia come modello di utilità, ferma restando la diversità dei titoli.

Lo stesso primo comma, letto in collegamento con il secondo, assolve inoltre alla funzione di permettere all'interessato un ripensamento della strategia di brevettazione da seguire in caso di forma multivalente<sup>(355)</sup>.

L'opportunità offerta dalla norma in commento può in concreto risultare limitata dall'applicazione della regola, di cui all'art. 36 cpi, della non tutelabilità come disegni o modelli delle forme tecnicamente necessitate.

Testualmente, la disciplina in esame si riferisce ai soli modelli di utilità, e non anche ad altre privative diverse da quella per disegno o modello. Ciò nonostante, sembra lecito leggervi l'espressione di un principio più generale e, in

---

<sup>(354)</sup> V. SANNA, art. 40, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 242.

<sup>(355)</sup> UBERTAZZI, *Nuove leggi civ.* 1988, 557, 568.

particolare, il riconoscimento implicito dell'ammissibilità di una contemporanea protezione, ricorrendone i presupposti, anche come invenzione di forma.

La norma non appare invece in grado di fornire indicazioni utili, per risolvere il problema dei rapporti della tutela come disegno o modello con quella come marchio e contro l'imitazione servile *ex art. 2598 n. 2 c.c.*

La lettera della legge potrebbe al limite suggerire che il cumulo riguardi soltanto disegni e modelli registrati. Sul piano funzionale, non vi è tuttavia ragione per non ammettere il cumulo anche rispetto alla tutela come disegno o modello comunitario non registrato. Ad un esame più attento del testo normativo, come anche alla luce della *ratio* della norma, emerge che a rilevare è solo la ricorrenza in concreto dei requisiti di proteggibilità come disegno o modello, e non anche l'avvenuta registrazione o l'attualità della tutela come disegno o modello.

### 3. LA DIVERSITÀ DEI TITOLI DI PROTEZIONE

La non cumulabilità delle protezioni in un unico titolo va intesa nel senso che i fatti costitutivi della protezione come disegno o modello o come modello di utilità, come anche i diritti che ne discendono e le relative vicende, rimangono reciprocamente indipendenti.

Una protezione attuale come disegno o modello, di fatto o registrato, non comporta quindi la proteggibilità della forma per la sua valenza funzionale. La quale presuppone invece un valido brevetto per modello di utilità o per invenzione. Viceversa, la brevettazione come modello di utilità o come invenzione di forma non comporta di per sé una tutela della forma per la sua valenza estetica, se non come disegno o modello di fatto.

Similmente, le due privative rimangono distinte in relazione alle vicende successive alla registrazione o brevettazione o comunque al loro sorgere: rinnovo, circolazione, tutela giudiziaria, invalidazione, ecc. Ciò è possibile perché la privativa per disegno o modello protegge la forma del prodotto per la sua valenza estetica, mentre il brevetto per modello di utilità la protegge nella sua valenza funzionale.

Da quanto precede consegue anche che la norma in commento non fonda alcuna priorità ai fini della brevettazione come modello di utilità di quanto già registrato o comunque protetto come disegno o modello e viceversa. Essa non impedisce cioè l'efficacia distruttiva della novità che possono avere eventuali predivulgazioni.

### 4. LA LIMITAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE IN CASO DI FORME SUSCETTIBILI DI DOPPIA TUTELA

Nel caso in cui la forma di cui si chiede la registrazione come disegno o modello presenti anche il requisito della nuova utilità, richiesto per la brevettazio-

ne come modello, l'art. 40 co. 2 cpi stabilisce che è applicabile, con gli opportuni adattamenti, la procedura di limitazione prevista all'art. 39 co. 2 cpi per le domande per disegno o modello che non rispettano il principio di unicità.

Il rinvio è problematico. La norma alla quale è fatto rinvio prevede difatti che l'UIBM, riscontrata l'irregolarità della domanda, si attivi d'ufficio, invitando l'interessato a limitare la domanda e a presentare a sua discrezione domande ulteriori per il restante, e a tal fine assegni un termine. Tuttavia, mentre il mancato rispetto da parte del registrante del principio di unicità può essere facilmente riscontrato anche d'ufficio, non così la sussistenza dei requisiti di brevettabilità come modello di utilità. Ciò richiederebbe difatti un vero e proprio esame della domanda nel merito e, quindi, una corrispondente ricerca di anteriorità.

Si è pertanto proposto di intendere il rinvio legislativo e la precisazione «apportando le necessarie modifiche» in esso contenuto nel senso che al registrante sarebbe consentito di inserire nella domanda di registrazione come disegno o modello una dichiarazione, con la quale egli si riserva di presentare in seguito domanda anche per modello di utilità<sup>(356)</sup>.

Una diversa ricostruzione, forse più lineare e utile, potrebbe essere quella di riconoscere al registrante semplicemente la facoltà di presentare domanda per modello di utilità nel corso del procedimento di registrazione come disegno o modello, e in funzione dell'esercizio di tale facoltà il diritto ad ottenere dall'UIBM l'assegnazione di un apposito termine, senza far dipendere tale facoltà e tale diritto da una riserva in questo senso fatta dall'istante già all'atto di presentare domanda di registrazione come disegno o modello.

## 5. LA CIRCOLAZIONE AUTONOMA DEI DIRITTI

In assenza di una disciplina *ad hoc*, ci si potrebbe chiedere se sia ammessa e se del caso a quali condizioni una circolazione separata dei diritti inerenti alle due privative<sup>(357)</sup>. Si tratta tuttavia di un problema più che altro teorico. Di regola, la circolazione sarà difatti congiunta, a meno di dimenticanze delle parti all'atto di trasferimento. Laddove una circolazione separata abbia comunque luogo, non si vedono ad ogni modo particolari difficoltà in punto di diritto, ferma restando la diversa estensione dei diritti in questione.

---

<sup>(356)</sup> SARTI, *Il design*, in: UBERTAZZI, *Il Codice della proprietà industriale*, Milano 2004, 97, 107.

<sup>(357)</sup> SANNA, art. 40, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 242.

## Sez. XIII

## I DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE. LA CONTRAFFAZIONE E GLI USI CONSENTITI

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. I diritti derivanti dalla registrazione. – 2.1. In generale. – 2.2. Ipotesi specifiche di utilizzazione/contraffazione. – 2.2.1. La fabbricazione. – 2.2.2. L'offerta. – 2.2.3. L'immissione in commercio. – 2.2.4. L'importazione e l'esportazione. – 2.2.5. L'impiego. – 2.2.6. La detenzione. – 2.2.7. L'acquisto. – 2.2.8. La riproduzione per immagini. – 2.2.9. La riproduzione in una domanda di registrazione. – 2.3. La contraffazione indiretta. – 2.4. L'autorizzazione dell'avente diritto. – 2.5. Estensione della protezione e accertamento della contraffazione. – 2.6. Carattere oggettivo della contraffazione. Rilevanza della conoscenza o conoscibilità del disegno o modello anteriore. – 2.7. Diritti morali. – 3. Gli usi leciti del disegno o modello altrui. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.2. Criteri di interpretazione delle limitazioni. – 3.3. Le specifiche ipotesi di uso non autorizzato lecito. – 3.3.1. Uso in ambito privato e per fini non commerciali. – 3.3.2. Uso a fini sperimentali. – 3.3.3. Altri usi leciti. – 3.3.3.1. Uso a fini di citazione. – 3.3.3.2. Uso a fini didattici. – 3.3.3.3. Condizioni dell'uso a fini di citazione o didattici. – 3.3.4. Arredi e installazioni di mezzi aerei e navali di un altro Paese.

### 1. IL QUADRO NORMATIVO

Gli artt. 41 e 42 definiscono l'ambito di protezione e quindi di possibile contraffazione del disegno o modello registrato.

L'art. 41, in particolare, individua le facoltà incluse nel diritto derivante dalla registrazione del disegno o modello, in generale (co. 1) e attraverso un'elenco esemplificativa delle utilizzazioni in astratto suscettibili di costituire contraffazione (co. 2), con ciò riproducendo l'art. 12 dir. CE 98/71. Esso definisce altresì, in maniera pressoché speculare alla definizione dei requisiti di protezione, l'ambito della protezione assicurata dalla registrazione (co. 3 e 4). In questa seconda parte, l'art. 41 cpi riproduce testualmente l'art. 9 dir. CE 98/71.

Secondo uno schema consueto del diritto della proprietà intellettuale e industriale, alla definizione delle facoltà incluse nella privativa segue all'art. 42 cpi un elenco tassativo delle cd. limitazioni, cioè delle ipotesi di utilizzazione che, non fosse per il ricorrere di particolare circostanze, costituirebbero contraffazione ai sensi dell'art. 41 cpi. L'articolo riproduce pressoché integralmente, con alcune lievi modifiche, il testo dell'art. 13 dir. CE 98/71.

Specifiche disposizioni di diritto transitorio sono dettate all'art. 241 cpi per l'esercizio dei diritti sui disegni e modelli relativi a componenti di prodotti complessi cd. *must match*. Il legislatore nazionale ha così esercitato l'opzione prevista dall'art. 14 dir. CE 98/71, adottando norme rivolte a liberalizzare il mercato di tali componenti. Si rinvia in proposito alla sezione dedicata a commentare la disciplina dei componenti di prodotti complessi.

L'art. 41 cpi attua gli artt. 9 e 12 dir. CE 98/71, e coincide in larga parte con gli artt. 10 e 19 co. 1 reg. CE 6/2002. L'art. 42 cpi dà attuazione all'art. 13 dir. CE 98/71, e coincide sostanzialmente con l'art. 20 reg. CE 6/2002.

#### **Articolo 41**

##### **(Diritti conferiti dal disegno o modello)**

*1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare ai terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.*

*2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.*

*3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.*

*4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella relaizzazione del disegno o modello.*

#### **Articolo 42**

##### **(Limitazioni del diritto su disegno o modello)**

*1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:*

*a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;*

*b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;*

*c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi di correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.*

*2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:*

*a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;*

*b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla leggera a);*

*c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.*

## **2. I DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE**

### **2.1. In generale**

In linea con la tradizione, la legge detta una definizione generale del diritto del titolare della registrazione. Esso è fatto consistere nel diritto esclusivo, per un verso, di utilizzare il disegno o modello e, per altro verso, di vietare ai terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Si può notare che il diritto esclusivo del titolare di utilizzare il disegno o modello, proprio perché esclusivo, include anche il diritto di vietare ai terzi di utilizzare il disegno o modello senza il suo consenso. La distinzione non sembra ad ogni modo avere alcun significativo rilievo pratico (<sup>358</sup>).

---

<sup>(358)</sup> Per un tentativo di dare significato alla distinzione presente nel testo legislativo, v. ad ogni modo RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 14, par. 22 ss.; EICHMANN, art. 38, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 4 ss.

Alla definizione generale del diritto derivante dalla registrazione segue un elenco, non tassativo<sup>(359)</sup> ma comunque ampio, di ciò che costituisce atto di utilizzazione e potenzialmente di contraffazione, quando l'atto è posto in essere da un terzo senza l'autorizzazione del titolare. L'elenco ripete i cataloghi noti dal diritto dei brevetti e include: *i) la fabbricazione, ii) l'offerta, iii) la commercializzazione, iii) l'importazione, iv) l'esportazione e v) l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale esso è applicato, ovvero vi) la detenzione del prodotto per questi fini.*

In assenza di una definizione legislativa generale, l'utilizzazione potenzialmente rilevante come contraffazione si può definire come atto o insieme di atti che incidono sull'interesse economico del titolare a trarre dal disegno o modello le sue specifiche utilità<sup>(360)</sup>.

## 2.2. *Ipotesi specifiche di utilizzazione/contraffazione*

### 2.2.1. La fabbricazione

La fabbricazione incide sull'interesse del titolare solo in via indiretta, nel senso che essa è soltanto prodromica alla commercializzazione, all'impiego, ecc. L'immediatezza del nesso<sup>(361)</sup> tra la fabbricazione e queste attività successive fa tuttavia sì che essa, quando non è autorizzata dal titolare e non è coperta da una delle cd. limitazioni, si consideri già atto di contraffazione.

La fabbricazione di componenti di prodotti complessi o di prodotti intermedi<sup>(362)</sup> non vale di per sé come fabbricazione del prodotto complesso o finale al quale il disegno o modello si riferisce. Può darsi, tuttavia, che il componente o il prodotto intermedio siano di per sé protetti come disegno o modello<sup>(363)</sup>. Inoltre, la fabbricazione di componenti o prodotti intermedi può risultare nella contraffazione indiretta del prodotto complesso o finito (tipicamente quando i componenti prodotti richiedono solo di essere assemblati tra loro per dare vita al prodotto complesso<sup>(364)</sup>, ovvero il prodotto o i prodotti intermedi possono essere trasformati solo nel prodotto finito su cui insiste la protezione); ovvero risultare in un concorso nella contraffazione del prodotto complesso o finito (tipicamente quando il produttore del componente o del prodotto intermedio sa quale è la loro destinazione e beneficia delle vendite del prodotto complesso o finale).

<sup>(359)</sup> SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI e BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 204.

<sup>(360)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 36.

<sup>(361)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 39.

<sup>(362)</sup> In tema RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 40.

<sup>(363)</sup> SANNA, art. 41, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 243, 245.

<sup>(364)</sup> SANNA, art. 41, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 243, 245; Trib. Milano, ord. 4 marzo 2004, SPI 2004, n. 67 – Nardi S.p.a./Scs S.r.l.; Trib. Milano, ord. 1 aprile 2004, SPI 2004, n. 75 – Nardi S.p.a./Scs S.r.l.

La realizzazione di prototipi può anch'essa costituire fabbricazione, se il prototipo si presenta esteticamente e si presta a funzionare come il prodotto in commercio, e non ricorre un'ipotesi di uso a scopo sperimentale ai sensi dell'art. 42 co. 1 lett. (b) cpi<sup>(365)</sup>.

Non dà luogo a contraffazione l'attività di progettazione con schizzi, disegni e simili. Se così non fosse, si verificherebbe una limitazione eccessiva per l'attività creativa del *designer*, che già in fase di progettazione sarebbe costretto ad informarsi e a cercare di tenere conto di eventuali diritti di esclusiva altrui<sup>(366)</sup>.

Diversamente è da valutarsi la realizzazione di stampi per la messa in produzione<sup>(367)</sup>.

Le riparazioni che utilizzano il prodotto cui il disegno è applicato o in cui esso è incorporato non si qualificano di per sé come fabbricazione, e non danno quindi luogo a contraffazione, anche quando utilizzano prodotti ai quali è applicato o nei quali è incorporato il disegno o modello<sup>(368)</sup>.

La riproduzione per immagini costituisce fabbricazione solo in casi particolari (si pensi alla riproduzione di un *poster*)<sup>(369)</sup>.

### 2.2.2. L'offerta

L'offerta si può definire in questo contesto come una comunicazione a terzi, con la quale si promette un vantaggio associato specificamente al disegno o modello di cui si tratta<sup>(370)</sup>. Esempi immediati sono la pubblicità<sup>(371)</sup> e l'esposizione in una fiera.

L'offerta incide sull'interesse economico del titolare in via diretta, perché interferisce con le comunicazioni che lo stesso può voler indirizzare a terzi<sup>(372)</sup>, e in via indiretta, perché prodromica alla commercializzazione vera e propria.

### 2.2.3. L'immissione in commercio

La nozione di messa in commercio, tenuto conto anche delle altre versioni linguistiche della dir. CE 98/71, va intesa in modo ampio, per tutelare adeguatamente l'interesse economico del titolare.

Essa include la messa a disposizione del prodotto a terzi indipendenti, dietro

<sup>(365)</sup> Similmente, RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 43.

<sup>(366)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 64.

<sup>(367)</sup> Trib. Milano, ord. 1 aprile 2004, SPI 2004, n. 75 – Nardi S.p.a./Scs S.r.l.

<sup>(368)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 41.

<sup>(369)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 42.

<sup>(370)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 46.

<sup>(371)</sup> Trib. Milano, 22 giugno 2004, SPI 2004, n. 246 – AEC Illuminazioni S.r.l./R.C. Luce S.r.l.; Trib. Milano, ord. 3 dicembre 2004, SPI 2004, n. 319 – BMW/Italia Ruote di Landi Raffaele.

<sup>(372)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 46.

corrispettivo o a titolo gratuito, in via temporanea o definitiva<sup>(373)</sup>, se e nella misura in cui l'atto sia suscettibile di incidere sulle vendite del titolare.

#### 2.2.4. L'importazione e l'esportazione

L'importazione e l'esportazione consistono nel trasferimento fisico del disegno o modello rispettivamente verso e dall'estero e sono anch'essi atti tipicamente prodromici alla commercializzazione, all'impiego, ecc.<sup>(374)</sup>.

Il mero transito attraverso il territorio italiano non costituisce contraffazione, quando il prodotto è fabbricato lecitamente ed è destinato a essere commercializzato lecitamente nei Paesi rispettivamente di origine e di destinazione<sup>(375)</sup>.

#### 2.2.5. L'impiego

L'impiego deve essere tale da consentire al terzo di trarre un'utilità dal disegno o modello come tale<sup>(376)</sup>. Ricade quindi nella nozione d'impiego anche l'uso a scopo decorativo<sup>(377)</sup>.

#### 2.2.6. La detenzione

La detenzione può dare luogo a contraffazione, solo se è finalizzata ad una delle attività fin qui considerate.

Le quantità detenute e la qualità del detentore (es. quantità ingenti conservate nel magazzino di un imprenditore del settore) sono indizi rivelatori dell'essere la detenzione finalizzata ad una delle attività vietate in sé e per sé.

#### 2.2.7. L'acquisto

L'acquisto del prodotto contraffatto non è un atto di utilizzazione tipico, ma si presta comunque a ledere l'interesse economico del titolare non meno dell'impiego e di altri atti tipici, ai quali oltretutto esso è di solito immediatamente collegato<sup>(378)</sup>. In pratica, a molti acquisti si applica tuttavia la limitazione dell'utilizzo in ambito e per fini privati.

<sup>(373)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 48.

<sup>(374)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 51 e 52.

<sup>(375)</sup> Arg. *ex* CGCE, 26 settembre 2000, causa C-23/99, *Commissione/Repubblica francese*, par. 43.

<sup>(376)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 53.

<sup>(377)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 53.

<sup>(378)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 61.

### 2.2.8. La riproduzione per immagini

A differenza che per le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, la riproduzione per immagini non costituisce normalmente un atto di utilizzazione del disegno o modello come tale, se non per particolari tipologie di prodotto (es. *poster*), o quando la riproduzione per immagini è strettamente collegata ad un'attività di offerta.

Una diversa conclusione s'impone invece nel caso in cui il disegno o modello acceda anche alla speciale tutela autoriale di cui all'art. 2 n. 10 l.a.

### 2.2.9. La riproduzione in una domanda di registrazione

Non costituisce utilizzazione la riproduzione del disegno o modello altrui nell'ambito di una domanda di registrazione<sup>(379)</sup>, essendo previsti per tale ipotesi appositi strumenti di tutela del titolare (rivendica, dichiarazione di nullità, ecc.).

## 2.3. *La contraffazione indiretta*

La contraffazione indiretta è una figura generale del diritto della proprietà industriale, discussa e praticata soprattutto nel diritto delle invenzioni. Essa ricorre quando l'atto di utilizzazione (fabbricazione, offerta ecc.) riguarda componenti di prodotti complessi o prodotti intermedi, inequivocabilmente destinati ad essere assemblati o trasformati nel prodotto complesso o finale oggetto del diritto di esclusiva.

Pur in assenza di una previsione legislativa, non vi è ragione per non ritenere tale figura applicabile anche nel campo dei disegni e modelli<sup>(380)</sup>, dove essa anzi rappresenta verosimilmente un'ipotesi di contraffazione ricorrente e particolarmente pericolosa.

Si noti che il contraffattore indiretto può anche risultare concorrente in una contraffazione diretta<sup>(381)</sup>.

## 2.4. *L'autorizzazione dell'avente diritto*

La contraffazione presuppone l'assenza di un'autorizzazione da parte dell'avente diritto. L'autorizzazione può prendere la forma di un contratto di licenza, come anche di un atto unilaterale, implicito o esplicito.

<sup>(379)</sup> Contra RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 62.

<sup>(380)</sup> SANNA, art. 41, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 243, 245; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 66.

<sup>(381)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 67.

Va tenuta distinta dall'autorizzazione in senso proprio la mera tolleranza, non ulteriormente qualificata. Essa non opera come scriminante.

L'onere di provare l'autorizzazione del titolare incombe sul preteso contraffattore.

## 2.5. *Estensione della protezione e accertamento della contraffazione*

La contraffazione del disegno o modello altrui presuppone l'utilizzazione di un disegno o modello identico, quasi-identico, o che comunque ricada nell'ambito della registrazione anteriore perché non suscita un'impressione generale diversa<sup>(382)</sup> (cd. principio di equivalenza<sup>(383)</sup>).

L'accertamento della contraffazione è perciò speculare, quanto ai criteri da impiegare, all'accertamento della proteggibilità<sup>(384)</sup>. L'art. 41 cpi, nello stabilire quando al di là del tipo di utilizzazione l'imitazione di un disegno o modello altrui può dare luogo a contraffazione, riproduce difatti i criteri previsti dall'art. 33 cpi per l'accertamento del carattere individuale. Va da sé che l'utilizzazione di un modello identico o quasi-identico può a maggior ragione dare luogo a contraffazione, per quanto l'art. 41 cpi non richiami i criteri che l'art. 32 cpi stabilisce per l'accertamento della novità.

Sul piano operativo, la contraffazione va accertata delimitando preliminarmente il concreto ambito di protezione, risultante dalla registrazione anteriore<sup>(385)</sup>; per poi verificare se, rispetto al disegno o modello così delimitato, la pretesa contraffazione sia o meno nuova e dotata di carattere individuale. L'operazione preliminare, di delimitazione del concreto ambito di protezione della registrazione anteriore, è talvolta immediata, e può quindi rimanere tendenzialmente implicita. Altre volte essa si presenta invece più complessa, perché è più difficile la valutazione del grado di individualità, o perché occorre sottrarre mentalmente le caratteristiche necessitate dal punto di vista tecnico<sup>(386)</sup>, ecc.<sup>(387)</sup>. A questo proposito si rinvia alla trattazione dei requisiti della novità e del carattere individuale.

<sup>(382)</sup> MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 987; SANNA, art. 41, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, 373.

<sup>(383)</sup> FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 317.

<sup>(384)</sup> BENUSSI, *Design*, in: *Dig. disc. priv. Sez. comm. App. agg.*, Torino 2003, 333, 336; FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 317; MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 987; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 10, par. 4; SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI e BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2011, 181, 203. Nella giurisprudenza straniera: Oberster Gerichtshof (Cassazione austriaca), 22 maggio 2007, 4 Ob 43/07p, «Zerstäuber», par. 16, in: HARTWIG, *Design Protection in Europe*, 1, 6-7; Bundesgericht (Cassazione svizzera), 8 gennaio 2007, 4C.344/2006len, «Schmuckschatulle», *ibid.*, 14.

<sup>(385)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 10, par. 13.

<sup>(386)</sup> SANNA, art. 41, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 243; Trib. Bologna, 2 luglio 2004, SPI 2004, 179.

<sup>(387)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 10, par. 19 ss.

## 2.6. Carattere oggettivo della contraffazione. Rilevanza della conoscenza o conoscibilità del disegno o modello anteriore

Si pone il problema se per i disegni e modelli registrati sia richiesta, ai fini della contraffazione, l'effettiva conoscenza o anche solo la conoscibilità da parte del preteso contraffattore del disegno o modello anteriore.

Diversi elementi nel sistema potrebbero difatti suggerire una risposta affermativa.

Anzitutto, la contraffazione è espressamente esclusa per il disegno o modello non registrato nell'ipotesi di cd. incontro fortuito. Vale a dire, quando l'autore ha realizzato la pretesa contraffazione in via autonoma, senza avere presumibile conoscenza dell'altrui disegno o modello (art. 19 co. 2 secondo periodo reg. CE 6/2002).

Il problema dell'incontro fortuito, poi, è tradizionalmente discusso nel diritto d'autore. In quest'ambito, la diversità di opinioni è riconducibile a differenti modi di intendere la funzione della tutela autoriale (una visione tradizionale del diritto d'autore come retribuzione del lavoro creativo, da un lato, l'idea più moderna e oggi ormai prevalente che anche il diritto d'autore debba servire a proteggere l'innovazione oggettiva in certi campi, dall'altro lato).

Infine, può essere richiamato, a completare il quadro dei riferimenti sistematici, il diritto di preuso dell'invenzione, spettante al terzo che ne abbia fatto uso nella propria azienda prima e a ridosso del deposito della domanda di brevettagione (art. 68 co. 3 cpi).

Nonostante questi dati normativi, è tuttavia da ritenere che in una moderna concezione del diritto della proprietà industriale, quale incentivo all'innovazione e fattore di concorrenza dinamica tra imprese, la tutela dell'incontro fortuito sia più difficile da giustificare, e che le norme bene o male riconducibili a tale finalità vadano intese in modo restrittivo.

Con specifico riguardo ai disegni e modelli, si deve poi notare che la scelta legislativa di escludere la contraffazione in caso d'incontro fortuito riguarda testualmente solo l'ipotesi in cui l'anteriorità sia un disegno o modello non registrato. Questa limitazione è ispirata dalla considerazione che la ricerca dell'anteriorità non registrata può essere anche molto complicata e la conoscibilità della stessa più difficile che in caso di anteriorità registrata (<sup>388</sup>).

D'altra parte, l'attività creativa del *designer*, per quanto orientata dai vincoli funzionali del prodotto, si connota per un margine di libertà che, se non è quello dell'arte pura, è pur sempre diverso e maggiore, rispetto a quello proprio delle innovazioni tecnologiche. Al tempo stesso, la privativa per disegno o modello mira fondamentalmente a proteggere l'innovazione estetica applicata come fattore di preferenza nelle scelte dei consumatori. Mentre la tutela della personalità dell'autore è decisamente relegata in secondo piano, come si desume anche

---

<sup>(388)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 71.

dal limitato numero e dallo scarno contenuto delle disposizioni legislative che regolano la materia.

Sulla base di quanto precede, pare corretto concludere che la contraffazione di disegno o modello nazionale abbia carattere fondamentalmente oggettivo<sup>(389)</sup> e copra anche l'incontro fortuito. Una particolare connotazione soggettiva è semmai richiesta per l'attivazione di determinati rimedi (in particolare il risarcimento dei danni); o comunque può fungere da circostanza aggravante in senso lato, trattandosi di scegliere e calibrare il rimedio nel caso concreto.

## 2.7. *Diritti morali*

Attesa l'inerenza della privativa alle attività di produzione industriale, i diritti morali si esauriscono nel campo dei disegni e modelli, come del resto nel diritto dei brevetti, nel diritto dell'autore al riconoscimento della paternità dell'opera. Questo a sua volta si specifica nel diritto a far inserire il proprio nome nell'attestato di registrazione. Tanto si desume dall'art. 38 co. 3 cpi, nella parte in cui chiarisce che il fatto che il disegno o modello rientri tra le mansioni del dipendente lo priva del diritto (economico) alla registrazione, ma non anche del diritto al riconoscimento della paternità. La limitazione delle facoltà morali dell'autore a questo solo diritto si desume dalla lettera dell'art. 38 citato, ma soprattutto è coerente con la stretta inerenza della privativa alle attività di produzione industriale. Per la disamina del diritto di paternità, si rinvia al commento dell'art. 38 cpi.

# 3. GLI USI LECITI DEL DISEGNO O MODELLO ALTRUI

## 3.1. *Osservazioni generali*

Non tutti gli atti di utilizzazione non autorizzati dal titolare danno luogo a contraffazione (art. 42 cpi).

La legge stabilisce difatti delle cd. limitazioni ai diritti derivanti dalla registrazione, raggruppandole in tre principali categorie: *i*) uso in ambito e per fini privati; *ii*) uso a fini sperimentali; *iii*) uso a fini didattici (co. 1).

A ciò si aggiungono alcune limitazioni più specifiche, tutte riguardanti l'utilizzazione del disegno o modello in mezzi navali o aerei di un altro Paese.

---

<sup>(389)</sup> SANNA, art. 41, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 243, 244; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 19, par. 73.

### *3.2. Criteri di interpretazione delle limitazioni*

Si afferma talvolta che le eccezioni e limitazioni ai diritti di proprietà intellettuale e industriale andrebbero interpretate in maniera restrittiva, perché eccezioni rispetto alla regola, ovvero per evitare un'eccessiva compressione dei diritti del titolare.

In realtà, anche le norme che dispongono limitazioni mirano a realizzare un bilanciamento di interessi contrapposti, e la capacità espansiva della norma dipenderà di volta in volta dalla natura degli interessi coinvolti. In quest'ottica, la stessa applicazione analogica non può ritenersi esclusa a priori<sup>(390)</sup>. Ciò vale per i diritti di proprietà intellettuale ed industriale in generale, e vale in particolare anche per i diritti conferiti dalla registrazione per disegno o modello.

Al tempo stesso, la limitazione deve però essere circoscritta a ipotesi individuate, non interferire con il normale sfruttamento economico dell'oggetto della protezione, e in genere non ledere in maniera irragionevole gli interessi del titolare. In questo senso si vedano anche gli artt. 13 e 26 TRIPS, rispettivamente su eccezioni e limitazioni ai diritti di proprietà intellettuale, l'uno, e specificamente ai disegni e modelli, l'altro.

Si può dunque ritenere che il criterio dell'assenza di pregiudizio indebito all'utilizzazione normale del disegno o modello, stabilito espressamente dall'art. 42 co. 1 lett. (c) cpi per le citazioni e gli usi didattici, valga anche nelle ipotesi rimanenti, di cui alle lett. (a) e (b).

### *3.3. Le specifiche ipotesi di uso non autorizzato lecito*

#### *3.3.1. Uso in ambito privato e per fini non commerciali*

È facile che il privato, che si ritrovi ad acquistare un prodotto cui è applicato o nel quale è incorporato un disegno o modello, non sappia che quel disegno o modello è attualmente protetto. Di regola, pretendere una verifica in tal senso da parte dell'acquirente risulterebbe quindi in un onere eccessivo<sup>(391)</sup>. D'altra parte, la privativa riguarda oggetti realizzati industrialmente o artigianalmente, di solito non facilmente riproducibili in assenza di una corrispondente organizzazione produttiva. La situazione è diversa per certe altre categorie di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Ne consegue che, nel caso dei disegni e modelli, l'acquisto del prodotto allo scopo di utilizzarlo in ambito privato e la sua stessa fabbricazione, sempre che l'una e l'altra non avvengano a fini commerciali, di gran lunga non minacciano l'interesse economico del titolare, come invece lo minacciano la fabbricazione

<sup>(390)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 8.

<sup>(391)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 2.

su scala industriale o l'importazione commerciale. Infine, è da ritenere che un'ipotetica azione giudiziaria del titolare nei confronti del privato comporterebbe per questi oneri spropositati rispetto agli interessi in gioco<sup>(392)</sup>. Di qui la limitazione in parola.

La limitazione relativa all'uso privato consta di due presupposti: l'uso deve avvenire in ambito privato; e non deve avvenire per fini commerciali.

La nozione di ambito privato va riferita alla persona, e non allo spazio. Diversamente, già l'uso fuori casa, per strada o in altro luogo pubblico, non rientrebbe più nell'esenzione. All'ambito privato correttamente inteso, come riferito alla persona, si possono riportare le utilizzazioni che interessano l'utilizzatore stesso, la ristretta cerchia dei familiari, degli amici e dei vicini (come l'arredamento della propria casa o il regalo all'amico)<sup>(393)</sup>. Non si lasciano riferire all'ambito privato le utilizzazioni da parte di o per aziende, studi professionali, pubbliche amministrazioni, chiese, ospedali, biblioteche e simili<sup>(394)</sup>.

Non persegue fini commerciali l'utilizzazione che non è rivolta al conseguimento di un profitto o che si presenti comunque come occasionale<sup>(395)</sup>. La fabbricazione e la vendita in quantitativi significativi e/o protratte nel tempo si qualificano invece come attività a fini commerciali<sup>(396)</sup>. La vendita occasionale, se il manufatto non è stato realizzato in vista della sua successiva rivendita, non persegue un fine commerciale<sup>(397)</sup>.

### 3.3.2. Uso a fini sperimentali

La limitazione relativa all'uso a fini sperimentali proviene dal diritto dei brevetti, dove assicura che l'esistenza di un diritto di brevetto su di un certo trovato non blocchi lo sviluppo delle conoscenze nel campo al quale il trovato appartiene. L'eccezione riguarda pertanto il trovato come oggetto dell'attività di sperimentazione, e non anche il suo impiego come mezzo per lo svolgimento della medesima.

L'analogia previsione in materia di disegni e modelli impedisce che l'eccezione sperimentale, prevista in materia di brevetti per invenzione, possa venire aggirata richiedendo una registrazione per disegno o modello<sup>(398)</sup>.

Più difficile è invece immaginare un uso sperimentale del disegno o modello

<sup>(392)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 2.

<sup>(393)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 5.

<sup>(394)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 5.

<sup>(395)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 6.

<sup>(396)</sup> EICHMANN, art. 40, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 3; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 6.

<sup>(397)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 6.

<sup>(398)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 9.

come tale (<sup>399</sup>), da parte di altri *designer* o di imprese produttrici o distributrici.

Un uso sperimentale si può ad ogni modo avere nell'ambito delle attività di progettazione e sviluppo, che però non ricadono nella nozione di utilizzazione di cui all'art. 41 cpi, per le ragioni che si sono viste.

La realizzazione di prototipi e la loro presentazione a potenziali acquirenti e *partner* commerciali sono attività meramente preparatorie rispetto all'utilizzazione vera e propria, che possono avvenire in vista della caduta in pubblico dominio del disegno o modello imitato o anche per altre ragioni, e che di massima ancora non comportano un pericolo attuale d'interferenza con l'interesse economico del titolare della registrazione in quanto tale.

Test di mercato, attraverso per es. la distribuzione gratuita al pubblico di campioni, incidono invece direttamente sull'interesse del titolare del diritto, in quanto rappresentano un guadagno che viene a questi sottratto, e non si lasciano più ricondurre all'eccezione sperimentale.

### 3.3.3. Altri usi leciti

Il terzo gruppo di limitazioni concerne la riproduzione in citazioni e/o a fini didattici.

#### 3.3.3.1. Uso a fini di citazione

La citazione presuppone anzitutto che l'entità citata sia riconoscibile come il frutto dell'attività creativa di un soggetto diverso dall'autore della citazione (<sup>400</sup>). Sotto questo profilo, la previsione legislativa in un certo senso si spinge oltre, prescrivendo anche l'indicazione della fonte. Ma l'indicazione della fonte, secondo le circostanze, potrebbe anche non riuscire a segnalare in maniera efficace l'altruistità della creazione.

In secondo luogo, la citazione presuppone che l'entità citata sia inserita in un contesto di critica, di discussione, di analisi, cioè che la riproduzione non sia finita a se stessa (<sup>401</sup>).

Può costituire ipotesi di citazione la riproduzione in libri, periodici, trasmissioni televisive o film, come pure in procedimenti giudiziari e amministrativi, e anche in pubblicità comparative (<sup>402</sup>).

L'accostamento a fini evocativi ai propri prodotti di altri analoghi nell'ambi-

(<sup>399</sup>) EICHMANN, art. 40, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 4; FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 318.

(<sup>400</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 14.

(<sup>401</sup>) EICHMANN, art. 40, in: EICHMANN-VON FALCKENSTEIN, *Geschmacksmustergesetz*, par. 5; RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 14.

(<sup>402</sup>) RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 15.

to di un'attività commerciale, per esempio in una pubblicità, non dovrebbe essere coperto dall'eccezione in parola. Un tale utilizzo, infatti, non è coperto dal principio di esaurimento, perché riguarda proprio il disegno o modello come tale. Al contempo si sfrutta in questo modo la suggestione del disegno o modello altrui a vantaggio dei propri prodotti e possibilmente a scapito di quelli del concorrente, senza uno specifico vantaggio per il consumatore, che dalla giustapposizione rischia anzi di essere indebitamente suggestionato.

### 3.3.3.2. Uso a fini didattici

Rispetto all'uso a fini didattici, il disegno o modello deve essere l'oggetto e non il mezzo.

Così, per esempio, l'utilizzazione di un disegno o modello protetto nell'arredamento di una scuola non rientra nell'eccezione dell'uso didattico.

Un uso a fini didattici può avversi nell'ambito di lezioni, corsi e prove d'esame tenuti in scuole o università, come anche nella formazione aziendale interna.

Esso comprende la riproduzione in materiali didattici (es. libri di testo) o come materiali didattici, la riproduzione da parte dei discenti nell'ambito di esercitazioni ed esami, la riproduzione da parte dei docenti in preparazione delle o durante le lezioni.

### 3.3.3.3. Condizioni dell'uso a fini di citazione o didattici

Nelle citazioni e negli usi a scopo didattico, l'utilizzazione del disegno o modello deve avvenire nel rispetto di una serie di condizioni. Essa *i*) non deve essere contraria ai principi della correttezza professionale; *ii*) non deve pregiudicare indebitamente la normale utilizzazione del disegno o modello; e infine *iii*) del disegno o modello deve essere indicata la fonte.

I «principi della correttezza professionale» si concretizzano, come in materia di concorrenza sleale<sup>(403)</sup>, non avendo riguardo alla semplice prassi o alla consuetudine o ancora a codici di autodisciplina, bensì alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di buon funzionamento dei mercati<sup>(404)</sup>.

Un'indebita interferenza con il normale sfruttamento del disegno o modello da parte del titolare ricorre quando la citazione o l'uso a fini didattici sostituisce l'acquisto dell'originale<sup>(405)</sup>.

<sup>(403)</sup> Richiama l'art. 2598 n. 3 c.c. anche MONDINI, *Nuove leggi civ.* 1999, 947, 988.

<sup>(404)</sup> Sui principi della correttezza professionale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., da ultimo, LIBERTINI, *Concorrenza*, in: *Enc. dir. Annali*, III, Milano 2010, 191, 243 ss.

<sup>(405)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 18.

L'indicazione della fonte dovrà di regola contenere il nome dell'autore o del titolare del diritto <sup>(406)</sup>, ed essere comunque sufficientemente riconoscibile e chiara nel contenuto <sup>(407)</sup>.

### 3.3.4. Arredi e installazioni di mezzi aerei e navali di un altro Paese

Le limitazioni relative ai disegni o modelli incorporati nell'arredo o nelle installazioni di mezzi navali o aerei si basano sull'art. 5-ter CUP e sull'art. 27 Convenzione del 27 dicembre 1994 relativa all'aviazione civile internazionale.

La coincidenza è tuttavia solo parziale. L'art. 5-ter CUP protegge difatti il trasporto internazionale navale, aereo e terrestre, ma le limitazioni espressamente previste riguardano la sola materia dei brevetti per invenzione, per quanto se ne sia proposta un'interpretazione estensiva atta a ricoprendere la materia dei marchi <sup>(408)</sup>. L'art. 27 Convenzione sull'aviazione civile include espressamente la materia dei disegni e modelli, ma protegge soltanto il trasporto aereo.

Le limitazioni in esame riguardano l'utilizzo nell'arredo di navi e aeromobili, nonché le attività strumentali di riparazione e di importazione di pezzi di ricambio a fini di riparazione. Il mezzo deve essere navale o terrestre, immatricolato in uno Stato straniero, e trovarsi solo temporaneamente nel territorio dello Stato italiano.

Sono escluse dall'ambito di operatività delle limitazioni in parola il mero trasporto di prodotti incorporanti il disegno o modello, come anche la pubblicità di tali prodotti sul mezzo.

---

<sup>(406)</sup> Nel senso che la fonte potrebbe anche essere il produttore titolare del diritto SANNA, art. 42, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 246, 246-247.

<sup>(407)</sup> RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 19.

<sup>(408)</sup> Cfr. RUHL, GGV, 2<sup>a</sup> ed., art. 20, par. 20.

## Sezione XIV LA NULLITÀ

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. Registrabilità e nullità della registrazione. – 3. Le cause di nullità. – 3.1. Osservazioni generali. – 3.2. La nullità per contrasto con l'art. 31 cpi. – 3.3. La nullità per difetto di novità o di carattere individuale. – 3.4. La nullità per illiceità. – 3.5. La nullità derivante dal carattere tecnicamente necessitato del disegno o modello. – 3.6. La nullità per cd. «scavalcamento». – 3.7. La nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore. – 3.8. La nullità per interferenza con segni distintivi altrui. – 3.8.1. Ambito di applicazione. – 3.8.2. Gli usi vietati del segno distintivo altrui. – 3.8.3. L'imitazione non pedissequa del segno distintivo altrui. – 3.8.4. L'uso del segno altrui in funzione non distintiva. – 4. La legittimazione. – 5. La nullità parziale. – 5.1. Osservazioni generali. – 5.2. Le cause di nullità parziale. – 5.3. Il mantenimento in forma modificata. – 5.4. La nullità parziale di disegni e modelli «astratti». – 6. La dichiarazione di nullità del disegno o modello estinto o oggetto di rinuncia. – 7. La nullità sopravvenuta. – 8. Diritto transitorio: la nullità dei disegni e modelli ornamentali brevettati fino al 19 aprile 2001.

### 1. IL QUADRO NORMATIVO

Il carattere formale della privativa implica la possibilità di far dichiarare la nullità del titolo, sul quale questa si fonda.

Alle cause di nullità della registrazione e alla relativa legittimazione è dedicato l'art. 43 cpi. Le previsioni dei commi 2 e 3 sostanzialmente coincidono con quelle dell'art. 122 co. 3 cpi, con evidente difetto di coordinamento.

La nullità parziale è prevista e disciplinata dall'art. 39 co. 4 secondo periodo cpi.

Una disciplina di diritto transitorio è dettata dall'art. 240 cpi per i disegni e modelli ornamentali brevettati fino al 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del d. lgs. 95/2001 di attuazione della dir. CE 98/71. Si applicano anche alla nullità della registrazione per disegno o modello le disposizioni generali dettate dal Codice in tema di nullità dei titoli di proprietà industriale.

Gli artt. 39 co. 4 e 43 (e 122 co. 3) cpi danno attuazione all'art. 11 dir. CE 98/71, l'art. 240 cpi dà attuazione all'art. 14 dir. CE 98/71.

#### **Articolo 43 (Nullità)**

1. *La registrazione è nulla:*
    - a) *se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;*
    - b) *se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno non può essere considerato contrario al buon co-*
- stume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;*
- c) *se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;*
  - d) *se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della*

*domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale, ovvero per effetto della relativa domanda;*

*e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;*

*f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.*

*2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai*

*sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.*

*3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.*

## **Articolo 240**

### **(Nullità)**

*1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 sono soggetti, in quanto a cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.*

## **2. REGISTRABILITÀ E NULLITÀ DELLA REGISTRAZIONE**

In sede di esame della domanda di registrazione, l'UIBM accerta sul piano sostanziale che siano rispettati gli artt. 31 e 33-bis cpi. Il primo individua le entità in astratto suscettibili di formare oggetto di registrazione. Il secondo fissa il requisito della liceità. Sotto l'uno o l'altro profilo il disegno o modello può dunque risultare non registrabile.

L'Ufficio non compie invece alcuna valutazione preventiva circa la ricchezza dei requisiti di protezione restanti. Inoltre, non è prevista, a differenza che per il marchio, la possibilità per i terzi titolari di diritti confliggenti di fare opposizione nell'ambito del procedimento di registrazione.

La proteggibilità del disegno o modello registrato può poi formare oggetto di un successivo accertamento giudiziale, in relazione a tutti i requisiti di protezione. Se è richiesto in via principale o riconvenzionale, tale accertamento può condurre alla dichiarazione di nullità della registrazione.

## **3. LE CAUSE DI NULLITÀ**

### **3.1. Osservazioni generali**

Cause di nullità della registrazione sono, secondo l'elencazione fatta dal legislatore:

- i) l'assenza di un *quid* qualificabile come disegno o modello, come definito all'art. 31 cpi;
- ii) il difetto di novità o di carattere individuale ai sensi rispettivamente degli artt. 32 e 33 cpi;
- iii) l'illiceità per contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume o per indebita utilizzazione degli speciali segni riservati perché di interesse pubblico ai sensi dell'art. 33-bis;
- iv) il carattere tecnicamente necessitato del disegno o modello ai sensi dell'art. 36 cpi;
- v) per il disegno o modello relativo al componente di un prodotto complesso, l'assenza rispetto al componente in sé considerato dei necessari requisiti della novità e del carattere individuale, in contrasto con l'art. 35 cpi;
- vi) la registrazione abusiva da parte del non avente diritto, se la registrazione è già stata concessa, e sempre che l'avente diritto non ritenga di richiedere il trasferimento della registrazione a suo nome, a norma dell'art. 118 co. 2 cpi;
- vii) il conflitto con un cd. deposito segreto reso noto dopo la presentazione della domanda ovvero con una priorità rivendicata anch'essa dopo la presentazione della domanda;
- viii) quando l'uso del disegno o modello costituirebbe una violazione di un segno distintivo altrui ovvero di un'opera dell'ingegno altrui protetta dal diritto d'autore.

L'elenco è tassativo. In questo senso depongono i considerando alla direttiva<sup>(409)</sup> e – secondo un'autorevole opinione – lo stesso disposto dell'art. 2 co. 5 cpi (laddove dispone che brevetti e registrazioni sono soggetti a un «regime speciale di nullità... sulla base delle norme contenute nel presente codice»)<sup>(410)</sup>. In particolare, come ipotesi di nullità non è contemplata, a differenza che in materia di marchi, l'aver presentato domanda di registrazione in mala fede<sup>(411)</sup>.

### 3.2. La nullità per contrasto con l'art. 31 cpi

Il riferimento all'art. 31 cpi come causa di nullità abbraccia diverse ipotesi. In particolare, può darsi che la domanda si riferisca a caratteristiche del prodotto non percepibili con il senso della vista; oppure che il preteso disegno o modello non sia riferito né riferibile ad alcun tipo di prodotto in particolare; oppure ancora che l'entità, alla quale il disegno o modello si applica o è incorporato, non si qualifichi come prodotto.

<sup>(409)</sup> Cons. 21 dir. CE 98/71.

<sup>(410)</sup> FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 320.

<sup>(411)</sup> In questo senso, sia pure in materia di disegni e modelli comunitari (dove, a differenza che nella dir. CE 98/71 e nell'art. 43 cpi, la tassatività dell'elenco di cause di nullità di cui all'art. 25 reg. CE 6/2002 è resa esplicita dal tenore della norma), Trib. UE, 18 marzo 2010, T-9/07, *Grup Promer Mon Graphic/UAMI - Pepsico*, par. 30.

In tutti questi casi, la parte che chiede l'accertamento della nullità pretende peraltro di far correggere la valutazione fatta sul punto dall'UIBM. Ciò rende ovviamente l'iniziativa più rischiosa, tanto più se la questione ha formato oggetto di una decisione della Commissione ricorsi.

### *3.3. La nullità per difetto di novità o di carattere individuale*

La previsione del difetto di novità o di carattere individuale come causa di nullità non solleva particolari questioni.

Improprio appare ad ogni modo il richiamo, tra le cause di nullità, all'art. 34 cpi, che in realtà si limita a definire le anteriorità opponibili perché divulgare.

### *3.4. La nullità per illiceità*

La previsione dell'illiceità come causa di nullità non solleva particolari questioni, se non quella più che altro teorica dell'illiceità sopravvenuta, sulla quale *infra*.

La formulazione della norma è discutibile dal punto di vista della tecnica redazionale. Viene infatti riprodotto per esteso e solo qui il testo dell'art. 33-bis cpi, per di più separando e distanziando tra loro nell'articolato dell'art. 43 cpi le diverse ipotesi d'illiceità.

Pure in questo caso, la parte che chiede l'accertamento della nullità pretende di far correggere la valutazione compiuta dall'UIBM in sede di registrazione.

### *3.5. La nullità derivante dal carattere tecnicamente necessitato del disegno o modello*

La nullità per contrasto con l'art. 36 cpi riguarda l'ipotesi in cui il disegno o modello sia tecnicamente necessitato nella sua interezza. Ciò sembra tuttavia costituire un'ipotesi di rara ricorrenza.

Nell'ipotesi, di gran lunga più comune, in cui solo alcune delle caratteristiche del disegno o modello si presentano come tecnicamente necessitate, si riduce soltanto l'estensione della protezione, sempre che l'insieme delle caratteristiche residue risultino ancora in un disegno o modello dotato dei necessari requisiti della novità e del carattere individuale.

### *3.6. La nullità per cd. «scavalcamento»*

Individua un'ipotesi di nullità il conflitto con un deposito segreto o una priorità anteriore, anche quando la domanda sia stata pubblicata o la priorità

sia stata rivendicata dopo la presentazione della domanda per la registrazione del disegno o modello successivo. Si parla in proposito anche di «scavalcamento»<sup>(412)</sup>.

La legge non definisce la nozione di «conflitto». Nella prassi dell'UAMI e secondo il Tribunale dell'Unione Europea, un conflitto, ai sensi dell'analogia norma dettata in materia di disegni e modelli comunitari, ricorre quando il disegno o modello successivo non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa dal disegno o modello anteriore, tenuto conto del margine di libertà di cui beneficiava l'autore<sup>(413)</sup>. Tale interpretazione s'impone alla luce dell'art. 10 n. 2 dir. CE 98/71, che delimita l'estensione della protezione conferita dalla registrazione<sup>(414)</sup>. A maggior ragione un conflitto rilevante ricorre in caso di identità o quasi-identità ai sensi dell'art. 32 cpi.

### *3.7. La nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore*

Un'interferenza con l'altrui diritto d'autore si può avere rispetto ad opere del disegno industriale protette ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.a. (in questo caso, però, difetteranno il più delle volte già la novità e il carattere individuale ai sensi degli artt. 32 e 33 cpi)<sup>(415)</sup>, ma soprattutto rispetto ad opere visive, ascrivibili alle arti figurative<sup>(416)</sup>, alla fotografia o alla cinematografia, ovvero riproduzioni di immagini di opere dell'ingegno appartenenti ad altri generi (teatro, balletto, ecc.).

L'espressione diritto d'autore va in ogni caso intesa in senso ampio, comprensivo del diritto d'autore primario speciale e dei diritti connessi.

### *3.8. La nullità per interferenza con segni distintivi altrui*

#### *3.8.1. Ambito di applicazione*

La fattispecie riguarda tutti i segni distintivi commerciali e in particolare il marchio; riguarda altresì i titoli e in genere i segni distintivi delle opere dell'ingegno tutelati *ex art.* 100 e 102 l.a.; e dovrebbe infine riguardare anche<sup>(417)</sup> i nomi civili. Essa non riguarda invece le denominazioni d'origine, che non assolvono una funzione distintiva in senso proprio.

<sup>(412)</sup> FLORIDA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 320.

<sup>(413)</sup> Trib. UE 18 marzo 2010, T-9/07, *Grupo Proner Mon graphic/UAMI – Pepsico*, par. 52.

<sup>(414)</sup> Trib. UE 18 marzo 2010, T-9/07, *Grupo Proner Mon graphic/UAMI – Pepsico*, par. 52.

<sup>(415)</sup> V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 18 settembre 2007, R 250/2007-3, par. 23 e 25 – *Reflex S.p.a./Fiam Italia S.p.a.*

<sup>(416)</sup> V. per es. Comm. Ricorsi UAMI, 2 novembre 2010, R 1086/2009-3, par. 27 – *Erich Kastenholz/qwatchme a/s.*

<sup>(417)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 93.

### 3.8.2. Gli usi vietati del segno distintivo altrui

Il diritto di marchio non ha per oggetto il segno in sé considerato, ma solo determinati utilizzi del segno, di norma come indicatore dell'origine imprenditoriale del prodotto per il quale esso è registrato e/o utilizzato. Lo stesso vale in maggior misura per gli altri segni distintivi commerciali. In tutti i casi in cui vale questo principio di relatività merceologica della tutela, un'interferenza con il disegno o modello successivo si può avere solo nei casi in cui il segno sia utilizzato in un disegno o modello relativo a prodotti identici o affini<sup>(418)</sup>, se e in quanto si realizzi un rischio di confusione per il pubblico<sup>(419)</sup>.

Nel caso di disegni o modelli «astratti», quali ornamenti, motivi superficiali, caratteri tipografici e simili, il disegno o modello si presta tendenzialmente ad essere utilizzato per una serie indeterminata di prodotti, compresi quelli che il segno distintivo è destinato a contraddistinguere. In questi casi, la prassi dell'UAMI è nel senso di assumere l'identità dei prodotti, e quindi rigettare la domanda di registrazione<sup>(420)</sup>.

È fatto chiedersi, tuttavia, se almeno rispetto alle registrazioni nazionali non si debba piuttosto ammettere, già solo in ragione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e di favore per il sistema di registrazione, una limitazione della domanda di registrazione da parte dell'avente diritto davanti all'UIBM, e una corrispondente dichiarazione di nullità parziale in sede giudiziale.

In ragione di quanto precede, la necessità che si accerti un concreto rischio di confusione è superata anche nel caso di marchi registrati che godono di rinomanza, nei limiti di tale rinomanza.

### 3.8.3. L'imitazione non pedissequa del segno distintivo altrui

La riproduzione del segno distintivo anteriore nel o attraverso il disegno o modello successivo non deve necessariamente essere pedissequa. Il risultato dell'imitazione può essere anche solo un segno simile<sup>(421)</sup>.

<sup>(418)</sup> EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 93.

In Comm. Ricorsi UAMI, 18 settembre 2007, R 137/2007-3, par. 17 ss. – Zygmunt Pietrowski/ Compagnie Gervais Danone, l'Ufficio ha peraltro ritenuto che costituisce uso non lecito del marchio altrui anche la riproduzione dello stesso nella domanda di registrazione per un modello per contenitori per alimenti, perché dalla descrizione non risultava che tale riproduzione era a scopo meramente esemplificativo, e non doveva pertanto considerarsi parte del modello.

<sup>(419)</sup> Trib. CE 12 maggio 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd./UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG*, par. 95 ss.; Comm. Ricorsi UAMI, 3 maggio 2007, R 609/2006-3, par. 28 e *passim* – *Honeywell Analytics Limited/Hee Jung Kim*; EICHMANN, *Geschmacksmusterrecht*, in: EICHMANN e KUR, *Designrecht*, 29, 93.

<sup>(420)</sup> Comm. Ricorsi UAMI, 3 maggio 2007, R 609/2006-3, par. 27 ss. – *Honeywell Analytics Limited/Hee Jung Kim*.

<sup>(421)</sup> Trib. CE 12 maggio 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd./UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG*, par. 59; Comm. Ricorsi UAMI, 3 maggio 2007, R 609/2006-3, par. 17 ss. – *Honeywell Analytics Limited/Hee Jung Kim*.

In materia di marchi, il giudizio di confondibilità si svolge difatti assumendo il punto di vista del consumatore che ricorda il marchio anteriore<sup>(422)</sup>, e comunque il marchio come tale è protetto contro l'uso confondibile di segni identici o simili<sup>(423)</sup>. Eventuali differenze non escludono pertanto la violazione del segno distintivo altrui, specie laddove si tratti di differenze o aggiunte di secondaria importanza<sup>(424)</sup>.

### 3.8.4. L'uso del segno altrui in funzione non distintiva

Il diritto sul marchio attribuisce un'esclusiva sull'utilizzazione del segno come marchio. Laddove l'utilizzo, che del segno venga fatto nel disegno o modello successivo, non si presti ad essere percepito come aente funzione distintiva, neppure si dà un'interferenza indebita con il diritto di marchio anteriore, e la registrazione per disegno o modello deve ritenersi valida.

## 4. LA LEGITTIMAZIONE

Come per altri diritti di proprietà industriale, mentre alcune cause di nullità possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse e anche dal Pubblico Ministero, altre invece sono a legittimazione ristretta. Nella sostanza, la previsione dell'art. 43, commi 2 e 3, cpi sul punto coincide peraltro con quella dell'art. 122 co. 3 cpi, con evidente difetto di coordinamento.

Sono a legittimazione ristretta: *i*) la nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore o diritto su segni distintivi, che può essere fatta valere solo dal titolare del diritto e dai suoi aenti causa; *ii*) la nullità per scavalcamento, che compete soltanto al titolare dell'teriorità azionata; *iii*) la nullità della domanda del non aente diritto, dove legittimato è solo l'aente diritto; ed infine *iv*) la nullità per utilizzazione impropria dei segni speciali riservati, che è legittimato a far valere soltanto l'aente interesse all'utilizzazione.

La nullità è assoluta in tutte le ipotesi rimanenti, e in particolare lo è nei casi di difetto della novità o del carattere individuale, per quanto l'accertamento della novità o del carattere individuale avvenga attraverso un confronto uno a uno con disegni o modelli divulgati anteriormente, se del caso per effetto di registrazione.

<sup>(422)</sup> Trib. UE 12 maggio 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd./UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG*, par. 51.

<sup>(423)</sup> Trib. UE 12 maggio 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd./UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG*, par. 54.

<sup>(424)</sup> Trib. UE 12 maggio 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd./UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG*, par. 50.

## 5. LA NULLITÀ PARZIALE

### 5.1. *Osservazioni generali*

L'art. 39 co. 4 cpi ammette la rinuncia parziale alla registrazione da parte dell'avente diritto e la dichiarazione giudiziale della nullità parziale della registrazione, laddove il disegno o modello non presenti i requisiti di validità, ma al tempo stesso si presti a conservare per quanto in forma modificata la sua identità.

### 5.2. *Le cause di nullità parziale*

Rinuncia e nullità parziali non sembrano tuttavia concepibili, per quanto la previsione legislativa non distingua, nei casi: dell'assenza di un disegno o modello (art. 31 cpi); della registrazione del non avente diritto (art. 118 co. 3 lett. (b) cpi); nonché dell'ipotesi prevista all'art. 43 co. 1 lett. (d) cpi.

### 5.3. *Il mantenimento in forma modificata*

La nozione di identità rilevante in questo contesto può essere ricostruita con l'ausilio del criterio, stabilito dall'art. 32 cpi in tema di novità, per cui due modelli si considerano identici se differiscono solo per dettagli irrilevanti<sup>(425)</sup>. In altri termini, il mantenimento in forma modificata non deve risultare in una variazione significativa dell'ambito di protezione. Se il modello in forma modificata presenta rispetto alla versione originaria carattere individuale, l'identità si dovrà perciò poter escludere.

In pratica, il mantenimento in forma modificata si potrà avere nel caso di disegni o modelli «forti», cioè che presentano carattere individuale in elevato grado; e/o quando la modifica riguarda dettagli assolutamente minori, come un logo minuscolo che tende a passare inosservato nel quadro d'insieme.

### 5.4. *La nullità parziale di disegni e modelli «astratti»*

Sulla base della medesima previsione legislativa, e in parte anche in applicazione analogica dell'art. 27 cpi sulla decadenza e la nullità parziali del marchio, si dovrebbe poter ammettere nel caso di disegni o modelli «astratti», quali motivi per superfici, ornamenti, caratteri, ecc., la rinuncia parziale e la dichiarazione di nullità parziale per quei prodotti rispetto ai quali si darebbe un interferenza

---

<sup>(425)</sup> SANNA, art. 39, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 240, 242.

con l’altrui marchio o altro segno distintivo ai sensi dell’art. 43 co. 1 lett. (e), cpi (per l’esame di questa fattispecie v. *supra*).

## 6. LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL DISEGNO O MODELLO ESTINTO O OGGETTO DI RINUNCIA

Può essere chiesta la dichiarazione di nullità anche di un disegno o modello estinto o rinunciato, nei limiti in cui la parte abbia un concreto interesse ad ottenere tale accertamento.

La soluzione discende già dai principi <sup>(426)</sup>, ma è stata anche prevista come obbligatoria per il legislatore nazionale dall’art. 11 co. 9 dir. CE 98/71.

Tipicamente, un tale interesse sussiste per chi sia convenuto in contraffazione, quando i fatti contestati riguardano un disegno o modello successivamente scaduto.

Secondo un’opinione, l’accertamento della nullità della privativa estinta o rinunciata potrebbe anche servire ad escluderne l’eventuale efficacia invalidante di una successiva registrazione <sup>(427)</sup>. In realtà, l’efficacia invalidante sussiste a prescindere dalla validità della registrazione, se solo il disegno o modello è stato divulgato.

## 7. LA NULLITÀ SOPRAVVENUTA

A differenza che per il marchio e il brevetto per invenzione, la legge non prevede per disegni e modelli ipotesi di decadenza.

La previsione di una decadenza per non uso protratto nel tempo potrebbe apparire superflua. Ogni cinque anni il titolare della registrazione può difatti nuovamente valutare la convenienza di una proroga della protezione, e nel richiedere la proroga manifesta il suo interesse a mantenere l’esclusiva in vita. Inoltre, i margini di creatività a disposizione del *designer* sono relativamente vicini a quelli dell’arte pure protetta dal diritto d’autore, e la disponibilità di alternative praticabili fa sì che la decadenza per non uso non sia altrettanto necessaria. Di conseguenza, è da ritenere che un’applicazione analogica delle norme in materia di decadenza per non uso non sia giustificata.

La sopravvenienza di situazioni causa di nullità ai sensi dell’art. 43 cpi si presenta invece improbabile. Il problema si potrebbe porre, in linea teorica, per l’illiceità in senso stretto. In tal caso, una dichiarazione di nullità sopravvenuta ovvero di decadenza appare compatibile con i principi, per quanto non testualmente prevista.

<sup>(426)</sup> SANNA, art. 43, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 247, 249.

<sup>(427)</sup> SANNA, *Disegni e modelli*, in: UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, in: AJANI e BENNACCHIO, *Trattato di diritto privato dell’Unione Europea*, Torino 2011, 181, 210.

## 8. DIRITTO TRANSITORIO: LA NULLITÀ DI DISEGNI E MODELLI ORNAMENTALI BREVETTATI FINO AL 19 APRILE 2001

L'art. 240 cpi detta una disciplina di diritto transitorio, per i disegni e modelli ornamentali anteriori al 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del d. lgs. 95/2001, attuativo della dir. CE 98/71 CE.

Esercitando la facoltà attribuita dall'art. 11 par. 8 dir. CE 98/71, il legislatore nazionale ha stabilito che le cause di nullità previste dall'art. 43 cpi non si applicano ai disegni e modelli ornamentali brevettati fino a quella data.

La norma si riferisce testualmente ai disegni e modelli «brevettati». A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 237 cpi, le domande di brevetto per disegno o modello e le domande di trascrizione depositate prima del 19 aprile 2001 «sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale»; mentre per i profili restanti si prevede in generale che trovi applicazione la nuova disciplina attualmente vigente. Alcuni autori concludono pertanto per l'applicabilità dell'art. 25 co. 1 cpi ai soli brevetti anteriori, e non anche alle domande anteriori<sup>(428)</sup>. Gli stessi autori censurano poi la disparità di trattamento che ne risulta sotto il profilo della legittimità costituzionale, come anche della compatibilità con le previsioni dell'art. 11 co. 8 dir. CE 98/71<sup>(429)</sup>.

La direttiva, in effetti, fa riferimento primariamente alle «domande di registrazione... presentate anteriormente a tale data», e solo in seconda battuta («nonché») «alle registrazioni che ne risultano». Inoltre, gli effetti conseguenti al rilascio del titolo si producevano anche nel vecchio regime a partire dal deposito della domanda, che in ogni caso produceva un effetto di prenotazione. Sembra pertanto più corretto risolvere il problema in via d'interpretazione, e concludere che la norma si riferisce non solo ai brevetti rilasciati ma anche a quelli domandati prima della data prevista.

In pratica, ciò può significare un regime meno vantaggioso per il titolare del brevetto. Il vecchio requisito del pregio ornamentale dovrebbe difatti determinare nell'interpretazione prevalente una soglia più elevata per l'accesso alla tutela<sup>(430)</sup>. Mentre il vecchio requisito dell'industrialità dovrebbe determinare, aderendo alla giurisprudenza di legittimità in materia, l'esclusione dell'autonoma tutelabilità dei componenti di prodotti complessi<sup>(431)</sup>.

---

<sup>(428)</sup> GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 899; SANNA, art. 238, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 845.

<sup>(429)</sup> GALLI, *Nuove leggi civ.* 2001, 883, 900; SANNA, art. 238, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 845.

<sup>(430)</sup> SANNA, art. 238, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 845.

<sup>(431)</sup> SANNA, art. 238, in: UBERTAZZI, *Commentario breve*, (5. edizione), 845.

## Sez. XV

## LA TUTELA AUTORIALE E LE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE

*Philipp Fabbio*

**SOMMARIO:** 1. Il quadro normativo. – 2. Osservazioni generali. – 3. La nozione di opera del disegno industriale. – 4. Il requisito del carattere creativo per le opere del disegno industriale. – 5. Il requisito del valore artistico. – 6. Il regime delle opere del disegno industriale create da dipendenti.

### 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 2 n. 10 l.a. (<sup>432</sup>) individua come categoria a sé stante, tra le opere dell'ingegno suscettibili in astratto di tutela autoriale, le opere del disegno industriale; e definisce, per le medesime, speciali requisiti di accesso alla tutela, tra cui in particolare quello del valore artistico dell'opera. L'art. 2 n. 10 l.a. dà attuazione all'art. 17 dir. CE 98/71.

Una disciplina speciale è dettata dall'art. 12-ter l.a. (<sup>433</sup>) per le opere del disegno industriale realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Sulla falsariga di quanto prevede l'art. 38 cpi per i disegni e modelli creati dal dipendente, è stabilito che i diritti di sfruttamento economico sorgano direttamente in capo al datore di lavoro.

L'art. 44 cpi, commentato più sopra, è dedicato alla durata della protezione. Nella versione attuale esso si limita tuttavia a ripetere la regola generale, per cui la protezione autoriale dura fino a settant'anni *post mortem auctoris*.

L'art. 239 cpi, anch'esso commentato più sopra, disciplina l'estensione della protezione autoriale per le opere divulgate prima del 19 aprile 2001.

### 2. OSSERVAZIONI GENERALI

Fino all'attuazione della dir. CE 98/71, la legge italiana prevedeva una tutela di diritto d'autore dell'«arte applicata all'industria», ma subordinata alla cd. scindibilità del «valore artistico dell'opera» dal «carattere industriale» del prodotto al quale l'opera era «associata» (cfr. art. 2 n. 4 l.a. previg.).

(<sup>432</sup>) Articolo 2 n. 10 legge 633/41: *In particolare sono comprese nella protezione [...] n. 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.*

(<sup>433</sup>) Articolo 12-ter legge 633/1941: *Salvo patto contrario, qualora un'opera del disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.*

Nel tempo, questa previsione legislativa ha dato luogo a una grande varietà di letture. Nell'interpretazione accolta dalla Cassazione all'inizio degli anni Novanta, la scindibilità veniva fatta consistere nella possibilità di separare idealmente l'opera d'arte applicata dal prodotto al quale essa era associata<sup>(434)</sup>. Un *design* si doveva cioè prestare a essere applicato anche a tipologie di prodotto differenti. In questo senso esso doveva essere suscettibile, secondo una formula allora in uso, di una separata o autonoma fruizione estetica. Il corollario pratico di questa teoria era la normale esclusione dalla tutela autoriale del cd. *design* di forma o tridimensionale, perfino nel caso di creazioni celebri come la *chaise longue* di Le Corbusier.

Di fronte alla varietà delle soluzioni nazionali, la dir. CE 98/71 ha sancito il principio del cumulo, della protezione come disegno o modello con quella autoriale, rimettendo alla discrezionalità dei legislatori nazionali soltanto la determinazione delle condizioni di accesso a quest'ultima, «compreso il grado di originalità che il disegno deve possedere», e la determinazione della sua estensione.

In attuazione della direttiva, il legislatore italiano ha quindi abrogato il controverso criterio della scindibilità, e ha aggiunto al catalogo delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore le opere del disegno industriale, con specificazione dei relativi requisiti di tutela.

Altri interventi legislativi hanno poi riguardato: la durata della speciale protezione autoriale (art. 44 cpi), che in una prima versione della norma era limitata a venticinque anni *post mortem auctoris*; il regime autoriale delle creazioni dei dipendenti (art. 12-ter l.a.); l'estensione della protezione autoriale per le creazioni anteriori al 19 aprile 2001 (art. 239).

### 3. LA NOZIONE DI OPERA DEL DISEGNO INDUSTRIALE

Oggetto della speciale tutela prevista dalla norma in commento sono le «opere del disegno industriale».

Alla luce della storia legislativa e del contesto sistematico, è da ritenere che con questa espressione il legislatore abbia inteso designare le medesime entità che possono in astratto formare oggetto di protezione come disegno o modello.

L'individuazione del disegno industriale come categoria di opera dell'ingegno a sé, oggetto di una tutela autoriale speciale, pone problemi di regolazione dei confini rispetto alle categorie contigue delle arti figurative, dell'architettura, del cinema e della fotografia.

Di seguito sono esaminate alcune delle ipotesi più importanti dal punto di vista pratico.

- Le creazioni artigianali o artistiche, in cui l'oggetto d'uso diventa un mero

---

<sup>(434)</sup> Cass., 5 luglio 1990, n. 7077 e Cass., 7 dicembre 1994, n. 10516.

pretesto per l'artigiano o per l'artista, per esprimere la propria creatività (si pensi, per un esempio, alla saliera del Ciellini), si ascrivono alla categoria dell'arte figurativa «pura» di cui al n. 4 dell'art. 2 l.a., e non a quella del disegno industriale.

– Non sembra che si possa accedere all'opinione, finora rimasta del resto isolata, secondo cui andrebbero ricondotte alla medesima categoria dell'arte figurativa «pura» anche quelle forme di oggetti utili che presentino una valenza solo estetica e non anche funzionale (<sup>435</sup>).

In realtà, se si tratta dell'aspetto di un oggetto d'uso, ciò dovrebbe comportare l'astratta tutelabilità del medesimo come disegno o modello e, quindi, anche come opera di *design ex art. 2 n. 10 l.a.* La distinzione appare inoltre artificiosa, ed è in ogni caso difficile se non impossibile da applicare seguendo criteri oggettivi, cioè non legati alla soggettiva e in definitiva arbitraria percezione che l'autore abbia della propria opera, piuttosto allo sforzo soggettivo che questi abbia profuso nell'opera medesima.

– Immagini e spot pubblicitari in sé considerati si ascrivono anch'essi alla categoria non del disegno industriale, ma di volta in volta delle arti figurative, della fotografia, del cinema, ecc.

Si tratta difatti di creazioni che non sono di per sé destinate ad abbellire o comunque ad arricchire dal punto di vista estetico prodotti utili, oggetto di produzione industriale o artigianale.

– Rispetto alla categoria dei progetti e delle opere dell'architettura di cui all'art. 2 n. 5 l.a., mette conto precisare che, a differenza di quanto si è talvolta sostenuto sotto il regime previgente, questa categoria non può includere la cd. architettura d'interni intesa come progettazione dei singoli pezzi d'arredo. Questi sono difatti prodotti ai sensi dell'art. 31 cpi, e, per quanto riguarda il diritto d'autore, possono quindi aspirare al più alla speciale tutela prevista per le opere del disegno industriale.

Altro è l'architettura d'interni intesa come attività di progettazione di spazi abitativi. I risultati creativi di quest'attività possono in effetti, a certe condizioni (in particolare ma non solo: riconoscibilità di un complesso formalmente unitario e sufficiente complessità o organicità del medesimo), aspirare ad esser protette come opere dell'architettura in senso proprio (<sup>436</sup>).

---

(<sup>435</sup>) SANNA, AIDA 2006, 550, 552 ss., prendendo spunto da Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, n. 1107, 544 – *La Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite S.r.l./Andromeda International S.r.l.* (provvedimento che ha riconosciuto la tutela d'autore *ex art. 2 n. 4 l.a.* ad un lampadario di vetro fabbricato secondo lo stile tradizionale di Murano, ma apparentemente senza porsi il problema della riconducibilità della creazione alla diversa categoria delle opere del disegno industriale di cui all'art. 2 n. 10 l.a.).

(<sup>436</sup>) FABBIO, *Riv. dir. comm.* 2002, II, 43, 46 ss. ed ora, in giurisprudenza, Trib. Milano, ord. 10 luglio 2006, AIDA 2007, n. 1169, 921, 921-922 – *Padovani/Gobetto S.r.l.*

#### 4. IL REQUISITO DEL CARATTERE CREATIVO PER LE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE

L'art. 2 n. 10 l.a. recita testualmente «opere ... che presentino *di per sé* carattere creativo». Nonostante ciò, si tende per lo più a dare per scontato che la norma si limiti a ripetere il generale requisito, al quale l'art. 1 l.a. subordina l'accesso alla tutela autoriale di tutte le opere dell'ingegno; ovvero si assume che la specificazione «*di per sé*» vada riferita non al requisito del carattere creativo, ma piuttosto a quello del valore artistico.

È verosimile, in realtà, che con questa precisazione il legislatore, rifacendosi a un orientamento della giurisprudenza di legittimità italiana *ante riforma* <sup>(437)</sup>, abbia voluto esprimere che per la tutela autoriale del *design* il carattere creativo deve sussistere in assoluto, sotto il profilo merceologico <sup>(438)</sup>, storico e geografico; e abbia così inteso rimarcare una differenza di fondo che intercorre tra la protezione di diritto d'autore e quella come disegno o modello: per quest'ultima è difatti sufficiente che i requisiti di protezione, carattere individuale e novità, sussistano con riguardo al prodotto di volta in volta considerato e nei limiti di ciò che è ragionevolmente conoscibile da parte degli ambienti specializzati operanti nella Comunità.

Il carattere creativo, come requisito generale di accesso alla tutela autoriale, è poi variamente inteso. La giurisprudenza tende in pratica a riconoscere il carattere creativo anche ad opere in cui l'apporto creativo è molto modesto, se solo non ricorre un'imitazione pedissequa dell'opera altrui <sup>(439)</sup>.

#### 5. IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO

A differenza del carattere creativo, il valore artistico definisce un requisito speciale di accesso alla tutela di diritto d'autore. Sulla funzione e sul contenuto del medesimo, le opinioni dottrinali e le soluzioni correntemente praticate dalla giurisprudenza sono assai varie. Con una certa approssimazione, si possono tuttavia distinguere due principali filoni di pensiero.

Secondo un primo gruppo di tesi, l'oggetto della speciale tutela autoriale va 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

<sup>(437)</sup> Cass., 5 luglio 1990, n. 7077.

<sup>(438)</sup> FABBIO, in *Riv. dir. comm.* 2002, II, 43, 55-56, nt. 32; Id., *GRUR Int.* 2002, 914, 915.

<sup>(439)</sup> FABBIO, in *Riv. dir. comm.* 2002, II, 43, 53.

estetico. In altri termini, se l'imitazione consiste nella riproduzione industriale del prodotto, allora non si dà tutela di diritto d'autore; se, al contrario, l'imitazione è destinata al distinto circuito degli oggetti d'arte (ipotesi invero del tutto marginale), ricorre il necessario valore artistico, e di conseguenza si applica la tutela autoriale<sup>(440)</sup>.

Nella seconda variante, il valore artistico (tendenzialmente) non sussiste invece nel caso di oggetti d'uso prodotti industrialmente in serie<sup>(441)</sup>.

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 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<sup>(442)</sup>.

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»<sup>(443)</sup>.

<sup>(440)</sup> GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 189 ss.; ID., *Riv. dir. civ.* 2002, 276, 280; MONTANARI, *Riv. dir. ind.* 2010, I, 7, 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); SPADA, *Riv. dir. civ.* 2002, 267, 271.

In giurisprudenza, Trib. Bologna, ord. 3 agosto 2004, *AIDA* 2005, n. 1043, 539, 542-543 – *Cassina S.p.a./Dimensione Direct Sales S.r.l.*, con nota critica di 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, ord. 6 settembre 2005, *SPI* 2005, n. 266.

In una prospettiva analoga, parla di «gratuità» e di «auto-sufficienza» del valore artistico Trib. Milano, 30 novembre 2004, *AIDA* 2005, n. 1052, 590, 592 – *Italia Trading S.r.l./Rainaldi*, con nota critica di SARTI. Su tale base il Tribunale ha negato la tutela autoriale a un modello di librerie, e ciò nonostante per lo stesso fosse stato conferito il noto premio di design Compasso d'oro dell'ADI.

<sup>(441)</sup> Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, *Dir. aut.* 2002, 433, con nota adesiva di FITTANTE, nonché *AIDA* 2003, n. 914, 827, con nota critica di SANNA; Trib. Monza, ord. 16 luglio 2002, *Dir. ind.* 2003, 55, con nota adesiva di FITTANTE; nonché *AIDA* 2004, n. 966, 668, con nota critica di SARTI; Trib. Bari, ord. 27 ottobre 2003, *AIDA* 2005, 1027, con nota critica di SANNA; App. Milano, 21 novembre 2006, *AIDA* 2010, n. 1320, 632, 635 – *ICF S.p.a./Vitra Collections AG*, 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 a FITTANTE, *cit.*, PELLEGRINO, *Giur. comm.* 2005, II, 88, 106.

<sup>(442)</sup> Tra gli altri: AUTERI, *Riv. dir. civ.* 2002, 273; BONELLI, *Dir. aut.* 2003, 500, 502; FABBIO, *GRUR Int.* 2002, 914, 915-916; FABIANI, *Dir. aut.* 2008, 492, 496; GUZZARDI, *AIDA* 2009, 519, 520; LAVAGNINI, *I requisiti di proteggibilità del design*, in: UBERTAZZI, *Il Codice della proprietà industriale*, Milano 2004, 132, 140; SANNA, *AIDA* 2005, 545, 547-548; SARTI, *AIDA* 2004, 672, ivi.

In giurisprudenza, espressamente, Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, *AIDA* 2007, n. 1180, 1004, 1006 – *Vitra Patente AG/High Tech S.r.l.*; Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, *AIDA* 2009, n. 1271, 511, 512.

<sup>(443)</sup> BONELLI, *Dir. aut.* 2003, 497, 518-519; DALLE VEDOVE, *Dir. aut.* 2001, 334, 340 e 346; FABBIO, *GRUR Int.* 2002, 914, 915; GALLI, *Il design*, in: UBERTAZZI, *Il Codice della Proprietà Industriale*, Milano 2004, 117, 129; SANI, *Intervento in materia di design*, *ibid.*, 199, 201; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 533.

La *ratio* del requisito del valore artistico, interpretato in questo modo, è dunque: 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* (<sup>444</sup>); contenere l’effetto monopolistico di una protezione autoriale che incide sulla produzione industriale di oggetti d’uso (<sup>445</sup>).

Per la concretizzazione del requisito e per il relativo accertamento, si pongono poi vari criteri, per lo più con valore d’indizio.

Particolare importanza assume, in ragione della sua oggettività, il riconoscimento collettivo del valore dell’opera (<sup>446</sup>). Questo può consistere tra l’altro: nell’inclusione nelle collezioni di musei, soprattutto di *design* e di arte contemporanea (<sup>447</sup>); nel conseguimento di premi di *design* (<sup>448</sup>); nel parere di esperti della materia (<sup>449</sup>), pareri che possono anche formarsi ed essere acquisiti al giudizio come perizia di parte e c.t.u. (<sup>450</sup>); in riproduzioni e citazioni in libri e riviste di *design* e di arte (<sup>451</sup>); nella riproduzione in un francobollo commemorativo (<sup>452</sup>).

In giurisprudenza, Trib. Firenze, 6 agosto 2003, *AIDA* 2004, n. 987, 770, 771-772 – *Tekno S.r.l./Tecnolumen GmbH & Co. KG*; Trib. Venezia, ord. 2 febbraio 2004, *SPI* 2004, n. 163 – *Martino/Gioiellli e Magie*; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, *AIDA* 2005, n. 1055, 603, 605 – *Casa Damiani S.p.a./Re Carlo S.r.l.*; Trib. Venezia, ord. 21 dicembre 2004, *SPI* 2004, n. 466 – *Moroso S.p.a./Alberta Pacific Forniture S.r.l.*; Trib. Milano, ord. 29 marzo 2005, *AIDA* 2005, n. 1064, 640, 643 – *Schiavolini/Teh Swatch Group Ltd.*, con nota adesiva di SANNA; Trib. Milano, ord. 15 dicembre 2006, *AIDA* 2007, Rep., 1066 – *Flos S.p.a./Semeraro Casa & Famiglia S.p.a.*; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, *AIDA* 2007, n. 1180, 1004, 1006 – *Vitra Patente AG/High Tech S.r.l.*; Trib. Milano, 22 gennaio 2007, *AIDA* 2007, n. 1182, 1018, 1019-1020 – *High Tech S.r.l./Vitra Patente AG*; Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, *AIDA* 2009, n. 1271, 511, 513.

Argomenta invece che il valore artistico già sussiste se solo vi è «un’opera originale del design industriale», e in definitiva svaluta il requisito in parola, così contraddicendo la concezione dominante di cui nel testo, GUZZARDI, *AIDA* 2009, 520, 522-523, nonché in *Osservazioni in tema di protezione di diritto d’autore delle opere del design*, in: AA. Vv., *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano 2005, 93, 100 ss. *De jure condito* la tesi non pare tuttavia da condividere, se non altro perché finisce per eliminare in via d’interpretazione il requisito del valore artistico, e disconosce la funzione che questo è verosimilmente chiamato ad assolvere nel sistema, soprattutto nel rapporto con la privativa per disegno o modello.

(<sup>444</sup>) In termini esplicativi, tra gli altri, BONELLI, *Dir. aut.* 2003, 497, 517; FABBIO, *GRUR Int.* 2002, 914, 915; FLORIDIA, *I disegni e modelli*, in: AA. Vv., *Diritto industriale*, (4. edizione), 297, 323.

(<sup>445</sup>) V. per tutti VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 533. In giurisprudenza, Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, *AIDA* 2009, n. 1271, 511, 513.

(<sup>446</sup>) BONELLI, *Dir. aut.* 2003, 497, 519; FABBIO, *GRUR Int.* 2002, 914, 915; SARTI, *AIDA* 2005, 593, 595; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.* (7. edizione), 533. Eccessiva appare al riguardo l’affermazione di GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, che criticamente parla addirittura di «totale arbitrarietà di giudizio».

(<sup>447</sup>) VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 533; Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, *AIDA* 2007, n. 1180, 1004, 1007 – *Vitra Patente AG/High Tech S.r.l.*

(<sup>448</sup>) VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 533; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, *AIDA* 2005, n. 1055, 603, 605 – *Casa Damiani S.p.a./Re Carlo S.r.l.*

(<sup>449</sup>) VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 533.

(<sup>450</sup>) BONELLI, *Dir. aut.* 2003, 497, 519.

(<sup>451</sup>) VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale dir. ind.*, (7. edizione), 533.

(<sup>452</sup>) Trib. Firenze, 6 agosto 2003, *AIDA* 2004, n. 987, 770, 771-772 – *Tekno S.r.l./Tecnolumen G.m.b.H. & Co. KG*.

La fama dell'autore può anch'essa indiziare 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<sup>(453)</sup>. Considerazioni analoghe possono valere per il caso in cui l'opera sia riconducibile ad un noto movimento artistico<sup>(454)</sup>.

Indice di un pregio della creazione superiore alla media possono essere, in linea di massima, anche il successo commerciale, il carattere esclusivo dei canali di distribuzione e la disponibilità<sup>(455)</sup> 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, per quanto limitato, si può riconoscere alle caratteristiche del processo creativo che in concreto ha portato alla realizzazione di quel *design*: complessità, tempi, impegno profuso dall'autore, ecc.<sup>(456)</sup>. 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<sup>(457)</sup> ora invece in via esclusiva<sup>(458)</sup>. In quest'ottica, di una valutazione diretta, si lascia valorizzare tra l'altro la distanza stilistica dell'opera dal patrimonio di forme preesistenti<sup>(459)</sup>. 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.

---

<sup>(453)</sup> 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, *AIDA* 2010, n. 1320, 632, 635 – *ICF S.p.a./Vitra Collections AG*.

<sup>(454)</sup> 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, 6 agosto 2003, *AIDA* 2004, n. 987, 770, 771-772 – *Tekno S.r.l./Tecnolumen G.m.b.H. & Co. KG*.

<sup>(455)</sup> *SARTI, AIDA* 2005, 593, 595.

<sup>(456)</sup> *SANNA, AIDA* 2004, 773, 774-775.

<sup>(457)</sup> Trib. Firenze, 6 agosto 2003, *AIDA* 2004, n. 987, 770, 771-772 – *Tekno S.r.l./Tecnolumen G.m.b.H. & Co. KG*

<sup>(458)</sup> Trib. Venezia, 4 febbraio 2004, *AIDA* 2005, n. 1032, 490, 491 – *Martin /Gioielli & Magie S.r.l.*; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, *AIDA* 2005, n. 1055, 603, 605 – *Casa Damiani S.p.a./Re Carlo S.r.l.*; Trib. Milano, ord. 29 marzo 2005, *AIDA* 2005, n. 1064, 640, 643 – *Schiavolini/The Swatch Group Ltd.*; Trib. Venezia, ord. 21 dicembre 2004, *SPI* 2004, n. 466 – *Moroso S.p.a./Alberta Pacific Foriture S.r.l.* (che ha negato il valore artistico nel caso concreto); Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, *AIDA* 2009, n. 1271, 511, 514.

<sup>(459)</sup> *SARTI, AIDA* 2005, 593, 595; *DALLE VEDOVE, Dir. aut.* 2001, 334, 342.

## 6. IL REGIME DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE CREATE DA DIPENDENTI

L'art. 12-ter l.a. detta una disciplina speciale per le opere del disegno industriali tutelate dal diritto d'autore, che siano state create nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Viene così ripetuta alla lettera la corrispondente disposizione dettata dall'art. 38 cpi per le creazioni tutelabili come disegni e modelli. *Mutatis mutandis*, possono pertanto valere le medesime considerazioni.