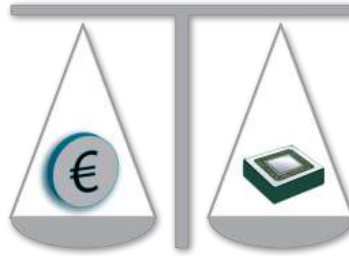


dimt.it



QUADERNI DI DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA



**Numero 1
Anno III
Gennaio/Marzo 2013**

CON CONTRIBUTI DI:

**Alessio Baldi, Valeria Falce, Monica La Pietra, Francesca Orazi,
Maria Cecilia Paglietti, Giulia Pietropaoli, Annalisa Pistilli,
Giuseppe Rizzo.**

ISSN (Online edition): 2239-7442

Disegni e modelli: lunga storia di un cumulo di tutele

**di
Alessio Baldi**

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Una storia travagliata: dai disegni e modelli ornamentali alle opere di ingegno tutelate dal diritto d'autore. - 3. Attuale contesto normativo nazionale. - 4. Attuale contesto normativo comunitario (breve cenni). - 5. Il "nuovo" articolo 239 c.p.i.: conclusioni.

1. Introduzione

E' innegabile che il ruolo della legge sia quello di regolare il comportamento futuro di una società e delle persone che ne fanno parte, orientandone la condotta e minacciando sanzioni, quali conseguenze delle violazioni dei precetti imposti. Disciplinare non può che significare anche "orientare". Nella materia che ci occupa, questa funzione di «orientamento delle condotte» non è avvenuta sempre in modo lineare e facilmente comprensibile, tanto per i professionisti che per le imprese del settore che hanno da sempre dovuto fare i conti con la disciplina (ad oggi) dei disegni e modelli. A mero titolo esemplificativo (e non certo esaustivo) basti pensare alle numerosissime (e forse troppo ravvicinate nel tempo) modifiche intervenute a riguardo dell'articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale ed alle conseguenze pratiche che queste hanno comportato nella realtà produttiva delle imprese nazionali.

Più in generale, la sola esistenza di diverse discipline di riferimento atte a tutelare una stessa forma di prodotto non può che aver reso (ed in alcune circostanze rendere) difficile il loro stesso coordinamento: dai modelli di utilità ai disegni e modelli, al diritto d'autore, alla concorrenza sleale. Ciò a danno di una semplificazione ed una armonizzazione, sempre più necessarie in materia e sempre più costantemente ricercate, in primis, dal legislatore europeo. Il suo intervento, infatti, risulta un punto di riferimento per la soluzione di importanti questioni pregiudiziali e dunque per una corretta interpretazione ed applicazione della normativa dell'Unione.

Recepimento nazionale che però, in alcuni casi (non trascurabili) è avvenuto tutt'altro che in accordo con il legislatore europeo. La causa di ciò è diventata oramai un leitmotiv nostrano: un continuo susseguirsi di modifiche legislative (quand'anche confermate dalla giurisprudenza nazionale), spesso prive del coordinamento necessario con la disciplina comunitaria.

2. Una storia travagliata: dai disegni e modelli ornamentali alle opere di ingegno tutelate dal diritto d'autore.

Il 14 febbraio 1987, con la Legge n.60 di «armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 (e successive revisioni)», si è posta la prima importante diversificazione tra il modello di utilità (che non poteva essere più assimilato alle invenzioni industriali) ed il disegno o modello ornamentale. La ratio alla base di tale scelta è stata condizionata dal diverso campo di applicazione di quest'ultimo rispetto al modello di utilità ed all'invenzione: il campo dell'estetica. E' stato considerato meritevole l'apporto creativo in grado di rendere più gradevole la produzione industriale [1].

In materia, di fondamentale importanza è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre del 1998, circa la protezione giuridica dei disegni e modelli [2].

Di particolare interesse (ai fini di quanto ci occupa) risultano gli articoli 12, 16, 17 e 19 della direttiva 98/71/CE, rispettivamente dedicati ai "diritti conferiti dal disegno o modello", alle "relazioni con il diritto d'autore", alle "relazioni con altre forme di protezione" ed alla "attuazione" della medesima direttiva negli stati membri [3].

Detta direttiva è stata attuata dal legislatore italiano il 2 febbraio del 2001 mediante il d.lgs. n. 95 (entrato in vigore il 19 aprile del 2001).

Fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001, l'articolo 5 del regio decreto n.1411 del 25 agosto del 1940 sanciva (pur parlando di brevettabilità) la tutelabilità dei disegni e modelli ornamentali capaci di dare uno "speciale ornamento" ai prodotti industriali escludendo espressamente l'applicabilità a questi, delle disposizioni sul diritto d'autore.

Tale protezione, per i disegni e modelli, si riscontrava nel dettato della Legge n. 633 del 22 aprile del 1941. L'articolo 2, primo comma, n.4, inizialmente considerava tutelabili sotto il profilo del diritto d'autore, soltanto quei disegni o modelli il cui valore artistico fosse stato scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associati; ciò a prescindere dalla applicazione di dette opere all'industria o meno.

La direttiva in esame ha modificato l'articolo appena citato, eliminando la condizione di "scindibilità" ed aggiungendo al punto n.10, all'elenco delle opere protette, "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Il recepimento nazionale della normativa europea ha segnato un ulteriore passo nella senso dell'autonomia dei disegni e modelli ornamentali rispetto alle invenzioni ed ai modelli di utilità, come risulta dalle modifiche che il d.lgs. n.95/2001 ha apportato anche alle norme del regio decreto n.1411

del 1940, tra cui di maggior interesse, risultano quelle riprese e trasfuse nel Capo II, Sezione III dedicata ai «disegni e modelli» del Codice della proprietà industriale promulgato nel 2005 [4].

L'attuazione della direttiva comunitaria ha riguardato, in primis, l'individuazione tipologica di quali disegni o modelli possono formare oggetto di registrazione (e non più di brevettazione) ed ha inoltre definito anche un cambiamento nei requisiti di validità degli stessi [5].

Una interessante integrazione al testo del d.lgs. n. 95/2001 si è avuta con il d.lgs. n. 164 del 12 aprile de 2001 (anch'esso recante attuazione della direttiva 98/71/CE), che ha inserito nel citato decreto un nuovo articolo 25bis. La norma prevedeva l'introduzione di una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.95/2001) relativamente alla protezione per i disegni e modelli ex articolo 2, primo comma, numero 10 della legge n. 633/1941 [6].

A partire dall'aprile 2001 e fino all'aprile 2010, era così impedito ai titolari di disegni o modelli di poter opporre il diritto d'autore a chi aveva già prodotto o commercializzato, prima dell'aprile 2001, gli stessi disegni o modelli caduti in pubblico dominio (per effetto della scadenza di un brevetto industriale) [7].

A norma dell'articolo 15 della legge del 12 dicembre del 2002 n. 273, in data 15 febbraio 2005 è stato poi promulgato il d.lgs. n. 30, meglio noto come Codice della Proprietà Industriale, che ha dato attuazione alla legge delega finalizzata al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale. Tra gli obiettivi principali: la semplificazione della normativa in materia, il coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria [8].

Il codice è stato recentemente modificato, in virtù dei principi di delega della legge n. 99/2009, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 131 del 13 agosto del 2010. Si tratta di un decreto correttivo, teso ad aggiornare la codificazione del 2005, cercando di armonizzarla con fonti comunitarie cui molte modifiche sono ispirate (tra le principali, la Convenzione sul Brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 come successivamente modificata). In materia di disegni e modelli il d.lgs. n. 131/2010 ha introdotto l'articolo 33-bis, (relativo al requisito della liceità ai fini di una valida registrazione di disegni e modelli) ed ha "semplificato" altre norme per mezzo dell'abrogazione di alcuni commi: il comma 5 dell'articolo 34 [9] circa la divulgazione di disegni e modelli, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 44, inerenti alla durata del diritto di utilizzazione economica delle opere ai sensi della legge sul diritto d'autore.

3. Attuale contesto normativo nazionale.

Il nostro sistema prevede, oltre ai brevetti per invenzioni, i modelli industriali. Quest'ultimi distinti in modelli di utilità (cui sono dedicati gli articoli 82-86 c.p.i.) ed i disegni e modelli (articoli 31-44 c.p.i.).

Il "contenuto" di entrambi è una forma, più precisamente la forma nuova di un prodotto industriale. La differenza sostanziale tra le due tipologie, è data dall'oggetto della tutela. Mentre, infatti, i modelli di utilità proteggono (per mezzo del brevetto) quelle forme nuove di un prodotto, capaci di garantire allo stesso una specifica funzione, la disciplina posta per i disegni e modelli è tesa a salvaguardare (tramite la registrazione) l'aspetto esteriore di un manufatto industriale [10].

Ciò che può essere tutelato mediante registrazione con i disegni e modelli è la resa puramente estetica (e non funzionale) di un prodotto, senza la necessità che essi presentino una particolare gradevolezza [11].

Si noti peraltro che è esclusa la duplicità di protezioni per un unico titolo ma non è affatto vietato che per una medesima forma siano concessi tanto il brevetto per modello di utilità, quanto la registrazione come disegno o modello [12].

I requisiti per una valida registrazione sono, ai sensi degli articoli 32, 33, 33 bis e 36 del c.p.i., quello della novità, della individualità, della liceità e della funzione tecnica. Possiamo brevemente definire un disegno o modello "nuovo", se non sussiste una sua divulgazione anteriore alla domanda di registrazione e differisce da un disegno o modello anteriore per dettagli rilevanti, "individuale" se lo stesso è idoneo a suscitare nell'utilizzatore informato [13] un'impressione generale diversa da quella suscitata in lui da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato precedentemente reso accessibile al pubblico e "lecito", se non è contrario all'ordine pubblico, al buon costume o ad uno degli elementi elencati nell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale [14]. In relazione al requisito della necessaria assenza di una funzione meramente tecnica del disegno o modello (affinché possa essere validamente registrato), è sufficiente ribadire quanto poc'anzi riportato in merito alla differenza dell'oggetto di tutela tra modelli di utilità e disegni e modelli: il codice esclude dalla protezione, come opere di industrial *design*, le caratteristiche dell'aspetto del prodotto dettate esclusivamente dalla sua funzione [15].

Trasporre queste definizioni (e le nozioni in esse richiamate) dalla teoria normativa alla pratica di un caso concreto, non è certo la cosa più agevole. In primo luogo il termine che suscita maggiore perplessità interpretativa è quello di utilizzatore informato. Difatti, se a tal fine si considerasse l'esperto *designer* si potrebbe arrivare all'assurdo di un innalzamento della soglia di registrabilità quanto ad un suo abbassamento. A seconda che si pensi all'esperto, quale professionista abile a percepire le più sottili differenze di stile oppure al soggetto capace di farsi un'impressione complessiva dell'opera diversa, solamente di fronte ad un disegno o

modello avente una configurazione estremamente innovativa rispetto ad altre precedenti.

Inoltre la disciplina di protezione ivi in esame, è caratterizzata dal fatto che la novità non deve essere accertata con lo stesso rigore richiesto per le invenzioni ed i modelli di utilità. Ciò si deduce facilmente dalla lettura dell'articolo 34 del c.p.i. La norma, infatti, ponendo dei limiti ben determinati alla divulgazione in grado di annullare il carattere della novità di un disegno o modello, prevede una deroga alla disciplina comune a tutti gli altri diritti di proprietà industriale titolati. È richiesta la "novità assoluta" per le invenzioni ed i modelli di utilità; qualsiasi divulgazione di fatti o documenti ad essi attinenti risulta distruttiva del requisito in esame. Diversamente, per i disegni e modelli, sono distruttivi della "novità" solamente gli elementi pre-divulgativi che, ragionevolmente, possono essere conosciuti (nel corso della ordinaria attività commerciale) negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità Europea.

L'assenza [16] dei richiamati requisiti [17] determina necessariamente la nullità della registrazione del disegno o modello interessato. Dunque, tale atto risulta improduttivo di effetti con efficacia retroattiva alla domanda di registrazione.

Da quanto disposto al comma secondo dell'articolo 33 del c.p.i. la nullità in questione è un nullità assoluta. Quindi può essere fatta valere, oltre che dal titolare, da chiunque ne abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio. Ciò si deduce a contrario della norma in esame, poiché specifica che le cause di nullità derivanti dalla contestazione dell'esistenza di diritti anteriori sull'opera (di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 33), sono relative e possono essere promosse solamente dal titolare degli stessi o dai suoi aventi causa.

I disegni e modelli, invece, regolarmente registrati godono di una protezione fornita dalla medesima registrazione, avente durata quinquennale a far data dalla presentazione della domanda e fino ad un massimo (prorogabile su richiesta del titolare) di 25 anni [18].

In merito alla domanda di registrazione, disciplinata dall'articolo 167 c.p.i., è importante significare la facoltà del titolare di disegni o modelli di poter operare una registrazione multipla [19]. La possibilità di presentare una unica domanda per più disegni o modelli è disciplinata dall'articolo 39 c.p.i., il quale non pone limite al numero di opere così registrabili, né stabilisce alcun vincolo da un punto di vista sostanziale, relativamente al tipo di disegno o modello che si intende tutelare. Unica condizione da rispettare affinché possa esercitarsi detta facoltà, attiene alla classe cui si vuol riferire le opere da registrare. Non è infatti permessa una registrazione multipla per disegni o modelli afferenti a prodotti di classi diverse [20].

In caso di valida registrazione il titolare del disegno o modello acquista, ex articolo 41 del c.p.i., il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'uso a terzi in assenza di una sua autorizzazione [21]. La norma, specifica analiticamente (sia in senso positivo che in senso negativo) le facoltà connesse all'uso di questo diritto esclusivo, così permettendo a contrario, di individuare gli altrettanti divieti di utilizzo per i terzi che, dal titolare, non hanno ottenuto un espresso consenso a tal fine.

Oltre ai diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello si deve considerare l'ipotesi, espressamente disciplinata dal legislatore all'articolo 40 del c.p.i., in cui il disegno o modello registrato abbia anche i requisiti per poter essere brevettato quale modello di utilità [22]. In tal caso il titolare potrebbe vedersi concesso il relativo brevetto e così godere della protezione offerta da entrambe le private. È d'obbligo l'uso del condizionale, poiché in argomento non sussiste normativa che disponga alcuna regola di coordinamento [23]. Ciò, senza considerare il caso in cui il brevetto e la registrazione relativi ad una medesima forma, siano in titolarità separata. L'uno non potrebbe contestare certo l'altro in virtù del proprio diritto esclusivo, mentre entrambi potrebbero contestare qualsiasi produzione o commercializzazione da parte di terzi, del prodotto tutelato.

Infine, in merito a quanto concerne il rapporto con la disciplina sul diritto d'autore, l'articolo di chiusura della sezione seconda, capo terzo, del Codice della Proprietà Industriale, dispone che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti per mezzo della legge n.633/1941 "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" [24].

Si tratta di una rilevante dilatazione temporale del diritto di esclusiva, che però resta condizionata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, primo comma, n.10 della legge sul diritto d'autore. La direttiva, infatti, nel permettere agli stati membri di stabilire la portata della tutela autorale, sancisce anche che spetta agli stessi individuare le condizioni alle quali la medesima tutela può essere concessa nonché la sua estensione, oltre alla determinazione del grado di originalità che il disegno deve possedere [25]. Dunque, ai sensi della legge n. 633/1941, la protezione del diritto d'autore attiene solamente alle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Il legislatore nazionale ha così limitato notevolmente l'ambito di tutela. Ciò, al fine di evitare la sovrapposizione tra la protezione del diritto d'autore con quella dei disegni e modelli, soprattutto in riferimento ad opere non meritevoli di tutela sotto quel profilo; ad esempio, parte della dottrina è contraria a considerare tali, le opere dell'*industrial design* [26].

La limitazione di cui ci occupiamo è data, essenzialmente, dall'uso dei termini "di per sé", "carattere creativo" e "valore artistico".

Il primo di questi non può considerarsi un vero e proprio requisito che deve avere l'opera al fine di poter accedere alla tutela del diritto d'autore poiché

troppo vago. Il suo significato va piuttosto inteso quale elemento di precisazione degli altri due requisiti: la “creatività” ed il “valore artistico”. Visto e considerato che i disegni e modelli si differenziano dai modelli di utilità in base al loro dato puramente estetico e che, a maggior ragione la tutela autorale si concentra sul dato necessariamente, rappresentativo/estere di un’opera dell’ingegno, è evidente che un’opera (quale un disegno e modello) debba essere apprezzato nel suo insieme.

È l’opera nella sua integrità ed in quanto tale, a dover essere valutata da un punto di vista creativo ed artistico [27].

Volendo definire in modo concreto questi due requisiti, potremo affermare che il “carattere creativo” attiene alla paternità ed originalità dell’opera [28], il “valore artistico” attiene invece al pregio estetico, nonché al prestigio della medesima.

Un dato pacificamente condiviso da dottrina e giurisprudenza, è rappresentato dalla negazione che la verifica del “valore artistico” debba coincidere con una valutazione meramente soggettiva di un disegno o modello da parte di un giudice. Piuttosto, il particolare pregio estetico ed il prestigio di una opera, sono determinati da eventuali riconoscimenti ottenuti dalla stessa, provenienti tanto da critici d’arte quanto da istituzioni culturali.

Molto recentemente, il Tribunale di Milano ha specificato con assoluta fermezza, che «il criterio del “valore artistico in sé” si fonda sulla valorizzazione del riconoscimento che l’oggetto di *design* ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della stretta funzionalità dell’oggetto e della mera eleganza e gradevolezza delle forme» [29].

Il requisito così interpretato potrebbe apparentemente sembrare una facilitazione nella prova della presenza del medesimo, relativamente al disegno o modello che si intende tutelare. Se invece si pensa concretamente al tempo che di solito è necessario affinché un’opera possa essere riconosciuta come “opera d’arte” di particolare pregio, dunque tutelabile in virtù della legge sul diritto d’autore, si giunge alla conclusione opposta.

L’empirica possibilità di provare il “valore artistico” sarebbe così, in molti casi, plausibile solamente molti anni dopo la divulgazione pubblica dell’opera da proteggere.

Deduzione analoga è stata molto recentemente confermata dal Tribunale di Milano [30], il quale da un lato, ha riconosciuto che il fatto costitutivo dell’attribuzione del valore artistico ad un’opera di disegno industriale è certamente collegato al momento della sua creazione e dall’altro, ha affermato che però non è possibile sottovalutare o non considerare eventuali riconoscimenti ottenuti da una stesso oggetto di *design*;

soprattutto se numerosi, unanimi espliciti e provenienti dalla critica, da istituzioni culturali e musei [31].

Ciò sembra idoneo a perseguire la volontà del legislatore di garantire la tutela del diritto d'autore ad una fascia "più alta" di progetti ed opere di *design* industriale.

Poste queste considerazioni, non possiamo esimerci dal rilevare che lo stesso Tribunale di Milano ha riconosciuto che "sul piano dell'accertamento dei presupposti della tutela autorale può porsi un più rilevante problema per le più recenti realizzazioni per il giudice che cerchi di fondare il giudizio di artisticità su parametri in qualche modo verificabili e non arbitrari o meramente soggettivi" [32].

In virtù di quanto esposto, acquista fondamentale importanza la possibilità di tutelare un'opera siffatta anche attraverso la sua registrazione come disegno o modello. Detta privativa (a prescindere dalla dimostrabilità o meno dell'esistenza di eventuali riconoscimenti circa il prestigio dell'oggetto della registrazione) fornendo al suo titolare una protezione per (massimo) venticinque anni, darebbe allo stesso il tempo necessario per riuscire ad ottenere tutti i dovuti apprezzamenti sulla sua opera, idonei a provarne il "valore artistico". Scaduto il termine di privativa, il suo disegno o modello potrebbe essere ben tutelato dalla legge sul diritto d'autore.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, ha posto importanti precisazioni in materia di cumulo di protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d'autore, in particolare in merito alla disciplina disposta dall'articolo 17 della direttiva 98/71/CE e dall'articolo 239 c.p.i..

Si tratta della sentenza pronunciata il 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, Flos s.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., nella quale è intervenuta anche Assoluce. In questo caso Flos ha citato Semeraro per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia, un modello di lampada, opera di *design* industriale, per la quale parte attrice riteneva di detenere i diritti patrimoniali, contestando di beneficiare della protezione del diritto d'autore in base alla legge n. 633/1941 come modificata dal d.lgs. n. 95/2001. Anzitutto, si è riscontrato il problema della disciplina transitoria applicabile a quei prodotti divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

In questa sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affermato, in primo luogo, che "solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro" (punto 32).

La Corte, dopo aver chiarito il punto fondamentale della disciplina applicabile al caso concreto, ha asserito che "tuttavia, non si può escludere

che la protezione del diritto d'autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio" (punto 34).

Questo passaggio ha destato particolare interesse, soprattutto in relazione al suo "recepimento" ed come è stato interpretato da parte della giurisprudenza nazionale. Una recente pronuncia di merito che ha espressamente richiamato questo passaggio, ha destato l'attenzione, in primis, della dottrina più esperta in materia.

Premesso che la sentenza richiamata, in quanto pregiudiziale della Corte di Giustizia, è vincolante nei confronti dei giudici nazionali, autorevole dottrina ha affermato che appare "fuori discussione che i disegni e modelli mai registrati in Italia prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina [sul cumulo di tutele], non avrebbero potuto beneficiare della [protezione offerta] dal diritto d'autore, così rimanendo perpetuamente in pubblico dominio".

A questo è stato anche aggiunto che, da quanto disposto dal giudice comunitario con la sentenza Flos, si è discostato il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza del 7 novembre del 2011 emessa nel caso Cassina s.p.a. contro Leather Form S.r.l. [33].

Il motivo per cui, secondo il Tribunale toscano, non si sarebbe potuta offrire la tutela del diritto d'autore a quei modelli non registrati prima del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. 95/2001), atterrebbe alla volontà di non operare un trattamento diverso fra dette opere e quelle, che invece, al tempo erano registrate e poi sono cadute in pubblico dominio. I giudici fiorentini hanno giustificato la decisione intrapresa, sulla base del richiamo operato dalla Corte di Giustizia alla direttiva n.2001/29, quale strumento per poter - potenzialmente - garantire la tutela del diritto d'autore anche nel caso in analisi. Il Tribunale di Firenze ha inoltre fondato la propria motivazione sul richiamo che l'articolo 239 c.p.i. opera nei confronti dell'articolo 2, primo comma, n. 10 della legge n. 633/1941, così da giustificare l'applicazione cumulativa per quelle opere mai registrate, poiché sempre versate in pubblico dominio. In questo modo, però, detto Tribunale ha agito in contrasto con il principio di armonizzazione della disciplina interna con l'ordinamento europeo, non conformandosi al dettato della Corte [34].

È comunque doveroso rilevare che la decisione del Tribunale di Firenze non è la sola ad aver operato conclusioni siffatte [35].

Relativamente alla sentenza Flos, alcuni altri passaggi sono di notevole importanza. La Corte di Giustizia ha precisato inoltre che: 1) per quanto riguarda i disegni o modelli che siano stati oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, vale la protezione del diritto d'autore, la quale deve essere concessa se tutte le condizioni

richieste sono soddisfatte; 2) una misura atta a rendere l'inopponibilità illimitata della tutela del diritto d'autore per i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, priverebbe di contenuti l'art. 17 della direttiva 98/71[36].

In materia (più precisamente in relazione al richiamo di cui al punto 34 della sentenza Flos, operato dal giudice europeo alla normativa di diritto interno), si sono nuovamente pronunciati anche i giudici milanesi, sottolineando con forza che la tutela del diritto d'autore di un'opera di *design* quale modello o disegno, non è pregiudicata dall'onere di una sua preventiva registrazione [37].

E sempre interpretando la nota sentenza europea, è stato precisato che ciascuno stato membro è libero nella determinazione dell'ambito d'applicazione del cumulo tra la protezione assicurata dalla registrazione come modello o disegno e quella del diritto d'autore, nonché nella definizione delle condizioni d'accesso alla medesima.

In sostanza, anche se la Corte Europea era stata chiamata a pronunciarsi sulla direttiva 98/71/CE in argomento di modelli e disegni registrati e scaduti, con la sua pronuncia ha enunciato un principio da considerarsi utilizzabile anche in relazione a modelli e disegni mai registrati. Ciò, in ragione degli interessi coinvolti, che sono identici e che dunque, in entrambe le ipotesi, meritano il medesimo bilanciamento di tutela [38].

Ai fini che ci competono è quindi utile prendere in esame più da vicino il sopra richiamato articolo 239 c.p.i., più e più volte modificato nel corso degli ultimi anni. Partendo dal 2007, un primo emendamento si è avuto con il decreto legge n.10 convertito nella legge n. 46/2007, a vantaggio di coloro che avevano fabbricato e fabbricavano prodotti imitati.

La normativa comunitaria non prevedeva affatto alcuna moratoria per la tutela del diritto d'autore. La legge n.46/2007, nel modificare l'articolo 239 c.p.i. stabiliva - per casi analoghi a quelli previsti dalla norma originaria - una inopponibilità erga omnes del diritto d'autore. La legge n.46/2007 ha cancellato la soglia del 19 aprile 2001 quale limite entro cui potevano legittimamente aver operato eventuali imitatori. La ratio del d.lgs. n.164/2001 era quella di chiarire se, al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal "rivoluzionaria" d.lgs. n. 95/2001, fossero o meno perseguibili le condotte di quelle imprese che producevano liberamente oggetti di *design* non più coperti da brevetto. Tale obiettivo era così stato perseguito, in modo netto, con una decisione che non permetteva certo varie possibili soluzioni interpretative [39].

In merito all'articolo 17 della direttiva 98/71/CE, è da sottolineare una ordinanza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata il 9 settembre del 2011, nel procedimento C-198/10, Cassina s.p.a. contro Alivar s.r.l. e Galliani Host Arredamenti s.r.l.

Questa decisione, relativamente alla tutela dei disegni e modelli anche sotto il profilo del diritto d'autore, oltre a riprendere in gran parte il

contenuto della sentenza Flos s.p.a./Semeraro Casa e Famiglia s.p.a. emessa nel procedimento C-168/09, ne ha precisato diversi punti [40].

La strada seguita dal legislatore nazionale dopo queste vicende è stata di segno esattamente opposto a quanto stabilito con la revisione del 2007. Il d.lgs. n. 131 del 13 agosto del 2010 ha modificato ancora una volta l'articolo 239 c.p.i., il cui nuovo testo ha previsto una sorta di protezione intermedia nei confronti dei terzi: la tutela del diritto d'autore a favore dei titolari di disegni o modelli caduti in pubblico dominio anche anteriormente al 19 aprile 2001 e la possibilità per i terzi-imitatori (che, a far data dall'aprile del 2000, avevano fabbricato o commercializzato prodotti basati su disegni e modelli già caduti in pubblico dominio a quella data), di proseguire legittimamente "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 cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso". La disciplina transitoria così definita è sembrata un buon compromesso tra coloro che avevano diritto a tutelare le proprie opere dell'ingegno e coloro che hanno investito risorse in produzioni che, al tempo dei loro investimenti, erano pienamente legittime ed in linea con la legge allora vigente. In proposito è stato rilevato anche che una soluzione siffatta "potrebbe essere [stata] ritenuta compatibile con il diritto comunitario" [41].

La "travagliata" vicenda storica che ha visto e che vede protagonista l'articolo 239 c.p.i. non ha comunque avuto esito neppure con la più recente modifica del 2010. È stato infatti successivamente (e per l'ennesima volta) riformato dalla legge n. 14/2012 (di conversione del cosiddetto decreto legge "Milleproroghe") [42].

4. L'attuale contesto normativo comunitario (brevi cenni).

La normativa comunitaria in materia di disegni e modelli si fonda essenzialmente sul regolamento promulgato dal Consiglio il 12 dicembre del 2001, il regolamento CE n.6/2002. La disciplina in esso contenuta riporta quanto disposto con la direttiva 98/71/CE, della quale abbiamo richiamato le principali novità legislative, così come attuate (più o meno fedelmente) a livello nazionale.

Piuttosto, una novità introdotta dal regolamento citato consiste nella duplice protezione prevista per i disegni e modelli comunitari.

La normativa comunitaria ha previsto espressamente la tutela sia delle opere registrate (per tramite del regolare deposito presso l'Ufficio di Alicante, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, più noto come UAMI), sia di quelle non registrate, a patto che queste ultime siano state

divulgate al pubblico. E non è posta alcuna distinzione in termini di definizione tipologica dei disegni e modelli così tutelabili.

Più precisamente, i disegni e modelli non registrati sono protetti dalla normativa comunitaria, purché abbiano i requisiti della novità, della individualità e non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

La condizione di tutela più rilevante per i disegni o modelli comunitari è rappresentata dal tipo di utilizzazione contestabile da parte del titolare dell'opera. Questa concerne il diritto di vietare a terzi il compimento di atti relativi al proprio disegno o modello, salva autorizzazione [43]. Il titolare di un disegno o modello non registrato, ha soltanto la facoltà di contestare l'utilizzazione derivante dalla copia della sua opera, ex articolo 19 del regolamento CE n.6/2002 [44].

In proposito, la seconda parte del secondo comma dell'articolo 19 definisce, in negativo, cosa debba intendersi per "utilizzazione derivante dalla copiatura di un disegno o modello". Non è "copia" "un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare".

La diversità di tutela apprestata alle opere registrate piuttosto che meramente divulgate, consiste principalmente in una differenza temporale: un triennio per il disegno o modello comunitario non registrato ed un quinquennio, prorogabile fino a 25 anni, per quello registrato.

5. Il "nuovo" articolo 239 c.p.i.: conclusioni.

L'approvazione del decreto legge cosiddetto "Milleproroghe", emanato dal governo Monti, ha comportato l'ennesima revisione dell'articolo 239 c.p.i.. Esattamente, l'articolo 22-bis di detto decreto legge n. 216/2011, rubricato «protezione accordata al diritto d'autore», ha disposto che "all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data»". Il testo dell'articolo 239 c.p.i. approvato in via definitiva, con la legge di conversione n. 14 del 24 febbraio del 2012, è quello risultante dall'allegato alla medesima. Esso riporta alcune (altre, sebbene "leggere") modifiche al testo originario appena citato; molto "leggere" per quel che ci occupa.

Infatti, l'attuale articolo 239 c.p.i. prevede la protezione del diritto d'autore anche per le opere dell'industrial design che "anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere

del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso". La norma approvata, rispetto al testo riportato nel decreto legge originario, "viene incontro" alle agenzie di design riducendo la moratoria quindicennale (inizialmente ipotizzata) a "soli" tredici anni. Un "grande" passo "avanti" per le aziende produttrici di prodotti-copia, che potranno continuare ad operare (senza il minimo sforzo creativo, pare) fino al 2014. Si ritiene doveroso, in riferimento ad una novità legislativa tanto recente, riportare anche le parole dell'Onorevole Nannicini, firmatario dell'emendamento contenuto nell'allegato approvato con la legge n.14/2012: "Non metto in discussione il principio della proprietà industriale, però bisogna affrontare la questione dal punto di vista dell'economia. Dobbiamo dare il tempo alle aziende italiane che da anni producevano questi mobili o accessori di ristrutturare la produzione. Altrimenti mettiamo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia perché questi mobilifici producono tutto in Italia". Alla novità legislativa, com'era presumibile, è conseguita una dura reazione da parte di molte aziende del *design*, progettisti autori ed altri [45]. In pratica da parte di quei titolari dei diritti che, se la norma dovesse essere approvata, vedrebbero ulteriormente posticipata la possibilità di godere dell'esclusiva sul *classic design*.

Sul punto nota dottrina aveva già affermato che le alternative plausibili potevano essere soltanto: 1) disapplicare la norma così modificata; 2) attendere l'apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia [46].

Non si comprendeva, infatti, come il legislatore nazionale potesse intendere legittima una moratoria ancora più estesa, a fronte della espressa denuncia di illegittimità della moratoria decennale da parte della Corte Europea.

In argomento sono intervenute due ultimissime sentenze del Tribunale di Milano, l'una a distanza di un giorno dall'altra. Si tratta dei già noti casi, Flos S.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.a. e della controversia Vitra Patente AG nei confronti di High Tech S.r.l. [47].

Entrambe le pronunce affrontano il tema relativo alla applicazione transitoria della protezione del diritto d'autore al disegno industriale di cui all'art. 239 c.p.i., concludendo in maniera analoga e con provvedimenti che hanno creato grande clamore nel panorama dell'*industrial design*.

In relazione alla c.d. "moratoria" disposta dall'art. 239 c.p.i. in favore di coloro che producevano copie contraffatte prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 n. 10, della Legge sul diritto d'autore, i giudici milanesi hanno ribadito che la pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia aveva già ritenuto incompatibile con il diritto comunitario (poiché eccessiva) una

moratoria decennale, affermando che dunque l'attuale (portata a 13 anni) non può che essere ancor più in contrasto con il dettato europeo.

In virtù di questi motivi il Tribunale di Milano ha affermato che l'art. 239 c.p.i. dovrà essere disapplicato dal Giudice nazionale, attuando così il principio di primazia del diritto europeo su quello italiano, a favore di quelle aziende produttrici di opere originali che hanno commentato con favore queste decisioni, affermandone anche una auspicabile buona ricaduta economica per il mercato di riferimento [48].

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Tra le altre novità, dal 1987, con il nuovo testo dell'art. 10, r.d. n.1411 del 25 agosto del 1940, è stata introdotta la regola della pubblicazione immediata (nella forma della messa a disposizione del pubblico) per il disegno o modello ornamentale, a differenza di come accadeva precedentemente, ove per la pubblicazione nella medesima forma, era necessario che trascorressero 18 mesi dalla data di deposito o di priorità (o comunque almeno 90 giorni dopo il deposito per chi avesse richiesto l'immediata messa a disposizione). L'insussistenza di un onere di attuazione e la pubblicazione immediata hanno certamente posto la protezione del disegno o modello ornamentale in una posizione analoga alla protezione del diritto d'autore.

[2] Il legislatore comunitario, nel secondo e terzo "considerando" della direttiva in esame, pone importanti premesse, affermando "*che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e modelli riscontrate nella normativa degli stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni e modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno, ed è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle normative nazionali in materia dei disegni e modelli*". Ed a ciò aggiunge (all'ottavo "considerando") che "*in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore*".

[3] Di seguito i testi integrali delle norme menzionate: articolo 12 - 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 a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 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 cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data". Articolo 16 - relazioni con altre forme di protezione - *"le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale".* Articolo 17 - relazioni con il diritto d'autore - *"i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere".* Articolo 19 - attuazione - *"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".*

[4] D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, da adesso "c.p.i."

[5] Si vedranno in seguito gli articoli 31 e ss. c.p.i.

[6] L'articolo 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 sanciva che *"Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".*

[7] Questa norma transitoria è stata poi trasfusa nell'articolo 239 c.p.i., successivamente modificato più volte; molte altre. Si veda il paragrafo finale del presente elaborato.

[8] In merito alla scelta del “titolo” quale “Codice della proprietà industriale”, ha certamente rilevato per il legislatore nazionale, l’assenza in molti trattati internazionali di un distinguo tra “proprietà industriale” e “proprietà intellettuale”. La normativa di riferimento per il diritto d’autore è ancora la legge n. 633/1941 (come più volte modificata) ma la materia autorale non è certo trattata all’interno del c.p.i. (se non in via del tutto marginale, per mezzo di qualche rinvio espresso alla stessa legge 633/1941 come nel caso dell’articolo 44 c.p.i. che vedremo brevemente in seguito).

[9] Si tratta di una modifica interessante, in quanto tesa ad eliminare una contraddizione esistente nel previgente articolo 34 c.p.i. Infatti la norma prevedeva, al primo comma, l’esposizione (ad es. in mostre o fiere) del disegno o modello quale messa a disposizione del pubblico (ai fini di poterlo considerare validamente divulgato) e contestualmente sanciva che poteva essere *“presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni”*.

[10] Si riportano integralmente l’articolo 2592 del codice civile - modelli di utilità - che definisce, il modello di utilità stabilendo che: *“chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti”* ed il testo dell’articolo 82 - oggetto del brevetto - c.p.i., che riporta una formula pressoché identica a quella appena citata: *“1. possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo”*. Ed inoltre l’articolo 2593 del codice civile - modelli e disegni - *“chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali”*, che si esprime con una formula ripresa (anche in questo caso) dal c.p.i. all’articolo 31 c.p.i. - 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 possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto". Si noti che, al secondo comma, è richiamata espressamente la possibilità di registrare i componenti di prodotti complessi, sulla linea del dettato dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE che stabilisce: *"tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno. Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate".* Quest'ultima norma, se letta congiuntamente all'articolo 14 della direttiva 98/71/CE - disposizioni transitorie - che detta: *"fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti"*, dimostra una certa incertezza. Come rilevato da autorevole dottrina infatti essa *"consente oggi agli stati membri di prevedere una regola di tutela, ma segnala la possibilità di modificarla (ed eventualmente sopprimerla) domani"*, così V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, in *Il Codice Civile, Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, GIUFFRÈ, 2012, p. 300. Sul punto occorre rilevare brevemente che invece in ambito nazionale il c.p.i. prevede all'articolo 241 - diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso - che *"fino a che la direttiva 71/98/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 ripristinarne l'aspetto originario". La norma predispone dunque un affievolimento dei diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso, fino al verificarsi della modifica della direttiva 98/71/CE. Si tenga presente che oggi, ad oltre un decennio di distanza dalla promulgazione di tale direttiva non sussiste alcuna proposta di revisione.

[11] A destare interesse è proprio questo punto, la non necessaria presenza di una particolare gradevolezza del disegno o modello, affinché possa essere validamente registrato e tutelato in quanto tale; ciò seppur differenziandosi dal modello di utilità proprio in virtù del suo ruolo puramente estetico. Come afferma autorevole dottrina *"a questa netta distinzione [tra modelli di utilità e disegni o modelli] non corrisponde una distinzione in concreto altrettanto sicura, in quanto una stessa forma può contemporaneamente assolvere a funzioni pratiche ed estetiche (questa duplicità dei ruoli è anzi normale per le opere del c.d. industrial design)*, così V. DI CATALDO, op. cit., p. 302, e nello stesso senso P. SPADA e G. GHIDINI, in *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in Riv. dir. civ., Padova, CEDAM, 2002, 2, p. 272.

[12] Si veda V. DI CATALDO, op. cit., pp. 286-287.

[13] La nozione di "utilizzatore informato" ha richiamato all'attenzione di molti il concetto di "carattere distintivo", presupposto della tutela in materia di marchi d'impresa, in cui la legge richiama la cognizione del "consumatore medio". Sul punto si notino le conclusioni dell'avvocato generale, presentate il 12 maggio del 2011, nel procedimento C-281/10 P, PepsiCo, Inc., il quale si riporta anche alle considerazioni poste dalla Commissione in occasione dei lavori preparatori del regolamento n.6/2002: *"quest'ultimo può essere - ma non deve necessariamente essere il consumatore finale, il quale può ignorare totalmente quale sia l'aspetto del prodotto (ad es. se questo è una parte interna di una macchina o di un dispositivo sostituito nel corso di una riparazione). In questi casi, "l'utilizzatore informato" è la persona che provvede alla sostituzione del pezzo. Viene presupposto un certo livello di conoscenze o di nozioni di disegno industriale in dipendenza della natura di quest'ultimo. Tuttavia, l'espressione "consumatore informato" sta ad indicare anche che la somiglianza non dev'essere accertata dagli "esperti di disegno industriale" (punto 44). Ed in seguito, precisa che "in regola generale, l'utilizzatore informato non è un «tecnico» dotato di conoscenze particolari, ma soltanto un utente un po' più attento ed interessato rispetto al consumatore medio: un utente, in altri termini, le cui percezioni possono essere adeguatamente ricostruite dal Tribunale"* (punto 74).

[14] Si riportano per esteso le norme citate: articolo 32 c.p.i. - novità - *"un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di*

registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti"; articolo 33 c.p.i. - 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". Una delle problematiche riscontrate da autorevole dottrina, con l'introduzione di questa nuova disciplina, ha ad oggetto proprio l'avvenuta soppressione del requisito dello "speciale ornamento", così sostituito da quello del "carattere individuale". È stato affermato che: *"se per contro il requisito del «carattere individuale» determinerà - come è probabile - un abbassamento della soglia di tutela del pregio estetico richiesto per ottenere una valida registrazione, è ovvio che saranno registrabili come disegni e modelli tutte quelle forme che prima erano proteggibili soltanto contro l'imitazione servile. In tal caso ciò che si verifica è l'attrazione, nell'ambito dei diritti di proprietà industriale "titolati", del diritto alla differenziazione sul mercato che prima era collocato nell'ambito della tutela concorrenziale contro la confondibilità",* così G. FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto Industriale: proprietà industriale e concorrenza*, Torino, G. GIAPPICHELLI, 2012, pp. 275-276. L'articolo 33-bis (introdotto ex articolo 18 del d.lgs. n.131 del 13 agosto 2010) - 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'articolo 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".*

[15] A riguardo si noti, però, che la norma dispone il divieto di registrare le caratteristiche funzionali di un prodotto come modello, soltanto qualora la forma sia determinata unicamente dalla funzione tecnica e non pone un divieto di registrazione nel caso in cui la funzione tecnica sia perseguibile per mezzo di una forma diversa.

[16] In relazione al requisito della "funzione tecnica", ex articolo 36 c.p.i., più che di "assenza" dovremo parlare di "presenza". Come sopra chiarito, infatti, ciò che può determinare la nullità della registrazione di un disegno

modello ai sensi dell'articolo 36, è la presenza, nello stesso, di caratteristiche esclusivamente funzionali. Principio che trova espressa deroga soltanto in relazione a sistemi modulari, in cui i due aspetti necessariamente coincidono – si pensi a mero titolo di esempio al gioco per bambini “Lego”.

[17] Più esattamente l'articolo 43 – nullità – afferma che: *“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 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; 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 3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati 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”.*

[18] Si riporta integralmente l'articolo 37 c.p.i. - 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”.*

[19] L'articolo 167 c.p.i. – domanda di registrazione di disegni e modelli – descrive in modo analitico e molto pratico che *“1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto*

esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo; c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi”.

[20] L'articolo 39 c.p.i. - registrazione multipla - prevede che: *“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, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 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 dichiara la parziale nullità della registrazione stessa”.*

[21] L'articolo 41 c.p.i. - diritti conferiti dal disegno o modello - recita: *“La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a 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 realizzazione del disegno o modello”.*

[22] Così recita l'articolo 40 c.p.i. - registrazione contemporanea - *“1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed 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 o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono 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'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche".

[23] In proposito è stato, difatti, osservato che *"il loro diverso limite temporale di protezione (dieci anni per il brevetto per modello di utilità, venticinque [massimo] per la registrazione per disegno o modello) pone (a partire dalla fine del decimo anno dalla data di deposito delle due domande) il problema della protezione di una forma funzionale ed estetica ad un tempo, per la quale sia efficace solo la registrazione per disegno o modello"*, così V. DI CATALDO, op. cit., p. 287.

[24] L'articolo 44 c.p.i. - durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore - stabilisce che: *"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 sessantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori"*.

[25] Si tratta dell'articolo 17 della direttiva 98/71/CE, sopra riportato integralmente.

[26] In tal senso, V. DI CATALDO, op. cit., p. 302.

[27] Autorevole dottrina si è espressa sul punto affermando che il "di per sé" significa che un prodotto è da considerarsi tutelabile dal diritto d'autore soltanto qualora la sua forma abbia un carattere creativo ed artistico in misura tanto elevata da poterlo rendere - per ciò solo - apprezzabile; si veda P. AUTIERI, *Industrial design e opere d'arte applicata all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, CEDAM, 2002, p. 276.

[28] Una opera creativa, quale "frutto della creazione del suo autore, e che non sia stata da lui copiata da altri", così V. DI CATALDO, op. cit., p. 303.

[29] Si veda la sentenza del Tribunale di Milano n.9173 depositata il 07.08.2012.

[30] Si tratta della causa Vitra Patente AG contro High Tech S.r.l., decisa dal Tribunale di Milano con sentenza n.9917 del 13.09.2012, in cui la parte convenuta in giudizio per aver prodotto, importato e commercializzato la nota sedia di *design "Panton Chair"*, ha affermato che la prova della sussistenza del requisito del valore artistico per mezzo di una valutazione "ex post" era da considerarsi errata. Al contrario doveva trattarsi di una verifica *«da compiersi "ab origine", circa una condizione che deve sussistere con riferimento al prodotto per se stesso considerato e con riferimento al momento della sua creazione»*. Sul punto la convenuta High Tech S.r.l. ha aggiunto che una valutazione ex post del criterio del "valore artistico" sarebbe anche *"irragionevole e contrario alla stessa ratio della norma, posto che introdurrebbe un accertamento a posteriori che, solo a distanza*

di tempo e successivamente alla sua creazione sulla base di elementi estranei al processo creativo ed influenzabili da mode e tendenze culturali volatili, assegnerebbe un valore artistico al prodotto, che invece sarebbe tale sin dal momento della sua creazione". Questa contestazione è stata rigettata dai giudici milanesi che hanno infatti riconosciuto la nota sedia di design "Panton Chair" come "opera d'arte" e condannato dunque la convenuta per aver violato i diritti patrimoniali d'autore di parte attrice.

[31] I giudici milanesi in detto provvedimento specificano infatti che "*La ricerca di obiettivi e verificabili riscontri esterni - non limitati alla naturale autoreferenzialità di un ambiente ristretto alla sola cerchia dei designers, ma estesi ad un più ampio orizzonte culturale - appare dunque a questo Tribunale ancora un criterio utile al fine di verificare se esista o meno una consolidata e diffusa opinione maturata e confermata nel tempo, dunque non effimera o marginale, rispetto al riconoscimento ad una determinata opera di design di un significato e di un valore che trascenda la mera attitudine della sua forma esteriore ad attirare l'attenzione del consumatore e di dare ad oggetti di uso comune una loro peculiarità estetica*". Nello stesso senso si vedano, Tribunale di Milano 28.11.2006; Tribunale di Milano, ordinanza del 29.12.2006 - caso Flos/Semeraro; Tribunale di Milano, ordinanza collegiale depositata il 19.07.2012 - procedimento cautelare Cassina/High Tech; Tribunale di Milano, sentenza n.9173 depositata il 07.08.2012.

[32] Così si è espresso il Tribunale di Milano, sentenza n.9917 del 13.09.2012; in merito ad una analoga contestazione si noti la sentenza del Tribunale di Milano n.9173 depositata il 07.08.2012 che conclude sul punto con identica argomentazione.

[33] Così G. FLORIDIA, *Quando non si riesce a motivare: la tutela del diritto d'autore delle opere di industrial design fra giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Il diritto industriale*, IPSOA Wolters Kluwert, 2012, 1, p. 32.

[34] Sulla questione in esame è stato così commentato: "*Nello svincolare la norma transitoria interna dell'art. 239 c.p.i. dall'interpretazione pregiudiziale dell'art. 17 della direttiva n. 98/71/Ce il Tribunale di Firenze difende la soluzione del cumulo fra modelli registrati e non registrati sottolineando che la mancata registrazione a suo tempo dell'opera come modello o disegno non costituisce un vantaggio indebitamente attribuito al rispettivo autore rispetto allo svantaggio di chi abbia invece provveduto alla registrazione, posto che il mancato espletamento di una qualche formalità presenta dal canto suo - sempre secondo il Tribunale di Firenze - evidenti svantaggi in termini, ad esempio, di certezza della data ai fini di eventuale priorità oppure di opponibilità a terzi*", così G. FLORIDIA, op. cit., p. 30.

[35] In senso conforme si noti, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2011 e la sentenza del Tribunale di Milano del 7 luglio 2011.

[36] Il giudice europeo nella sentenza Flos, mette in luce che *“per quanto riguarda l’applicazione della protezione del diritto d’autore ai disegni e modelli, la direttiva 98/71, a differenza dell’art. 10, n. 3, della direttiva 93/98, non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi”*, piuttosto rileva che *“l’art. 12, n. 2, della direttiva 98/71, che riguarda la continuazione degli atti di sfruttamento di disegni e modelli da parte di chi li abbia iniziati anteriormente al [19 aprile 2001], riguarda esclusivamente i diritti attribuiti dalla registrazione del disegno o modello, come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, e non può quindi essere applicato alla protezione del diritto d’autore”* senza con ciò escludere *“l’applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione”* (punti 48-50). La Corte Europea giustifica questa affermazione sull’assunto che non sarebbe plausibile una soluzione opposta, per la sola *“mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva 98/71”* (punto 50) . Premesso ciò il giudice europeo giunge alla conclusione che *“gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa continuano a essere disciplinati dalla legge precedente”* (punto 51). Quindi, *“la rinascita della protezione del diritto d’autore non ha incidenza sugli atti di sfruttamento definitivamente compiuti da un terzo prima della data in cui tali diritti sono divenuti applicabili. Per contro [...] l’applicazione di tale protezione del diritto d’autore agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa che essa incide sui diritti di un terzo a continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente protetto da un diritto di proprietà intellettuale”* (punti 51-52). Dunque, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio, al fine di tutelare gli interessi legittimi di una determinata categoria di terzi *“può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio al [19 aprile 2001]. Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell’attività in quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte”* (punti 58-59).

[37] Si noti la sentenza n.9917 del Tribunale di Milano, depositata il 13.09.2012.

[38] Analoga argomentazione si trova nella citata sentenza n. 9173 del Tribunale di Milano, deposita il 07 agosto 2012, della quale merita evidenziare il seguente passaggio: *“la constatazione del fatto che la norma*

dell'art. 17 Direttiva 98/71/CE disciplinava la sola ipotesi di cumulo delle tutele - e che quindi poteva essere interpretata solo nel suo specifico orizzonte di operatività, ove cioè vi fosse un modello già registrato e scaduto - costituiva solo il presupposto di partenza dell'esame della Corte volto a delimitare preliminarmente l'effettivo ambito della pronuncia interpretativa richiesta, chiamata sostanzialmente a verificare se una corretta interpretazione di tale norma comunitaria implicasse che una disciplina nazionale transitoria potesse portare ad escludere in radice l'applicabilità della tutela del diritto d'autore ad opere del design che ne possedessero i requisiti (stabiliti dalla norma interna) o per un periodo di notevole ampiezza (dieci anni) in relazione al testo allora vigente all'art. 239 C.P.I. Peraltro il principio desumibile da detta pronuncia [...] integra un principio utilizzabile anche per ciò che non risulta direttamente regolato dalla Direttiva 98/71/CE, e cioè proprio in relazione alla fattispecie del design d'autore mai registrato, per l'identità degli interessi coinvolti".

[39] Il caso Flos si inserisce a cavallo tra queste due versioni dell'articolo 239 c.p.i., quella introdotta nel 2005 con l'adozione del c.p.i. con cui si pensava chiarito che la moratoria dei dieci anni dovesse applicarsi a tutti i casi, sia che si trattasse di opere precedentemente registrate, sia che si trattasse di opere mai registrate prima e quella adottata nel 2007, che aveva invece eliminato il limite dei dieci anni, stabilendo che la tutela d'autore non operasse affatto nei confronti di coloro che già avevano fabbricato prodotti-copia prima del 19 aprile 2001.

[40] La Corte, nell'ordinanza che ci occupa, si è pronunciata così specificando: *"infatti, l'art. 239 del c.p.i., come modificato dall'art. 19 della legge n. 99/2009, prevede che la protezione del diritto d'autore concessa ai disegni e modelli non operi nei confronti di una categoria di terzi, ossia coloro che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione della direttiva, abbiano già intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima di questa stessa data, pur limitando l'attività di tale categoria di terzi al preuso. Pertanto, tale disposizione mira ad escludere dalla tutela del diritto di autore i disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce la direttiva 98/71, nei confronti di una determinata categoria di terzi, e ciò nei limiti del preuso, da parte di costoro, dei predetti disegni o modelli. Orbene, è giocoforza constatare che, sebbene tale inopponibilità della protezione sia prevista per una categoria di terzi che possono avvalersi dei principi del rispetto dei diritti quesiti nonché della tutela del legittimo affidamento e tale inopponibilità sia limitata ad un preuso, da parti di questi terzi, dei suddetti disegni o modelli, rimane comunque il fatto che essa è concessa senza limiti temporali. Di conseguenza, tale misura legislativa rinvia il beneficio della*

tutela del diritto di autore per un periodo di tempo illimitato, privando quindi di contenuti l'obbligo di protezione dei medesimi modelli o disegni, di cui all'art. 17 della direttiva 98/71. Tale conclusione si impone a maggiore ragione qualora una misura legislativa non limiti l'uso dei suddetti disegni e modelli ad un preuso ed escluda quindi totalmente dalla tutela del diritto di autore i disegni o modelli che erano, o erano divenuti, di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce l'art. 17 della direttiva 98/71 nei confronti dei terzi interessati" (punti 30-33).

[41] V. Di CATALDO, op. cit., p. 301.

[42] Delle recenti modifiche subite dall'art. 239 c.p.i. ci occuperemo meglio nell'ultimo paragrafo di questo elaborato.

[43] Gli atti cui si fa riferimento sono quelli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento citato.

[44] Per quanto concerne la definizione di "terzi", di cui all'articolo 19 del regolamento ivi in esame, una recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata in data del 16 febbraio del 2012, nella causa C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA contro Ptoyectos Integrales de Balizamiento SL, ha chiaramente affermato, ai punti 52 e 44, che *"in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore"*. Ciò, poiché una siffatta interpretazione *"è idonea a garantire l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari perseguito dal regolamento, nonché l'effetto utile delle azioni per contraffazione"*.

[45] La campagna di mobilitazione promossa dall'ADI (Associazione per il disegno industriale) ha visto coinvolti anche Confindustria, Assarredo, Assoluce, Indicam, Fondazione Valore Italia e Fondazione Altagamma, si veda AA.VV., *Ma non è ancora finita!*, ADI Associazione per il Disegno Industriale, consultabile su www.adi-design.org.

[46] Sul punto si noti C. GALLI, *Tutela del design, moratoria di tersici anni*, in *Il Sole 24 Ore*, Milano, IL SOLE 24 ORE, 24.12.2012, p. 12.

[47] Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9906/12 pubblicata il 12 settembre 2012, si è pronunciato in materia di copie di mobili di *classic design*, nel noto caso che ha visto Flos S.p.A. contrapporsi a Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. In particolare, il procedimento era stato avviato da Flos (con intervento adesivo di Assoluce) in relazione alle copie della sua lampada "Arco" commercializzate da Semeraro. Nella decisione in commento il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale, ha rilevato in primo luogo come la lampada "Arco" - disegnata da Achille e Piergiacomo Castiglioni - possieda i requisiti

richiesti dalla legge per godere di protezione di diritto d'autore, ovvero il "carattere creativo" e "valore artistico" di cui all'art. 2 n. 10 LdA.

[48] Peraltro tale orientamento era stato già enunciato espressamente, con provvedimento del Tribunale di Milano del 05 giugno 2012, nell'ambito del procedimento cautelare che ha visto Flou S.p.a. contro Mondo Convenienza Services S.c.r.l., avente ad oggetto le copie contraffatte dell'originale letto "Nathalie", da quest'ultima parte prodotte e commercializzate, nonché con ordinanza sempre del Tribunale di Milano, emanata il 20 luglio 2012, in relazione al procedimento cautelare che ha coinvolto Cassina S.p.a. contro le richieste della società High Tech S.r.l..

**QUADERNI DI
DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA
Numero 1 - 2013
Anno III
www.dimt.it
ISSN (Online edition): 2239-7442**