The background features a large gear on the left side, rendered in a light blue color. The rest of the background is filled with a pattern of binary code (0s and 1s) and circuit-like lines, including various nodes, connections, and arrows pointing in different directions. The overall color palette is shades of blue, from light to dark.

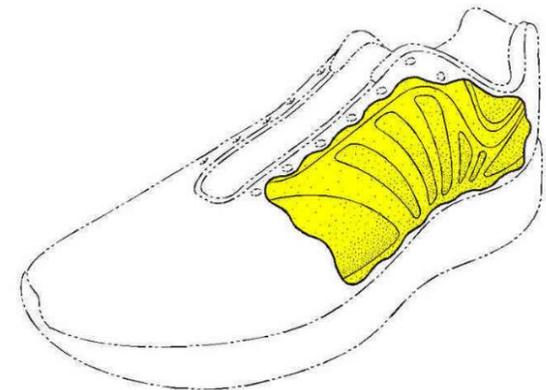
C L I F F O R D
C H A N C E

INDUSTRIAL DESIGN E COPYRIGHT: UNA VISIONE IN CHIAVE COMPARATA

AVV. MONICA RIVA

CLIFFORD CHANCE
10 MAGGIO 2019

INDUSTRIAL DESIGN



FONDAMENTO E OBIETTIVO DEL DIRITTO D'AUTORE

Diritto Autore: insieme di diritti attribuiti a chi realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo

Legge 22 aprile 1941 n. 633 ("*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*") e successive modificazioni; Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.

Contenuto minimo: *Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB)*

Alle nazioni firmatarie della CUB è proibito richiedere alcuna formalità che possa ostacolare il "godimento e l'esercizio" del diritto d'autore.

Fondamento del diritto d'autore: **il legame personale tra l'autore e la sua opera**

Obiettivo del diritto d'autore: **remunerazione dell'impegno intellettuale creativo**

IL CARATTERE CREATIVO

Il carattere creativo è requisito di più immediata comprensione, in quanto **comune a tutte le opere dell'ingegno.**

Per la sua sussistenza occorre solo che l'opera sia il frutto dell'abilità dello stilista o del *designer*, presentando caratteristiche che siano **espressione della sua personalità e del suo stile.**

Non occorre, cioè, raggiungere un elevato livello di creatività: basta che le soluzioni espressive raggiunte siano il frutto di **scelte autonome dell'autore e abbiano un certo grado, anche modesto, di originalità.**

Protezione lunga nel tempo (70 anni dopo la morte dell'autore), ma limitata nello scopo (diritto di riproduzione: tutela contro l'appropriazione indebita di un'opera dell'ingegno altrui mediante utilizzazione o riproduzione totale o parziale della stessa; diritto di elaborazione).

FONDAMENTO E OBIETTIVO DEL DESIGN

- ❑ La tutela del *design* riguarda l'**aspetto esteriore dei prodotti** e riveste per le imprese un'importanza strategica: la forma consente di attirare l'acquirente, essendo dotata di un congenito «*selling power*».
- ❑ Riferimenti normativi: D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (artt. 31-44) e RDC 6/2002
- ❑ Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 che ha armonizzato la protezione giuridica dei disegni e dei modelli prevista dalle normative nazionali

Requisiti di accesso alla tutela: a) novità e b) carattere individuale

<u>Novità:</u>	se nessun disegno <u>identico</u> è stato divulgato anteriormente alla data di deposito. L'identità vi è quando le caratteristiche di due disegni differiscono solo per aspetti <u>irrilevanti</u> .
<u>Carattere individuale:</u>	se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dalla impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un disegno che sia stato divulgato prima della data di deposito della domanda. Nell'accertare tale requisito si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno (in relazione al settore e al prodotto per se - teoria della " <i>crowded art</i> ").

FONDAMENTO E OBIETTIVO DEL DESIGN (*SEGUE*)

- ❑ Il titolare di disegno o modello godrà di un'**esclusiva** sull'utilizzo del disegno o modello.
- ❑ L'esclusiva consiste nel diritto di vietare a terzi di utilizzare il disegno o modello 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 al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
- ❑ 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.**
- ❑ La protezione dei disegni e i modelli depositati è di 5 anni rinnovabili, per periodi analoghi, fino ad un **limite massimo di 25 anni** (durata minima che l'art. 7.4 della **Convenzione di Berna prescrive per tutela d'autore delle opere delle arti applicate**)
- ❑ La protezione dei disegni e modelli non registrati comunitari è invece di 3 anni dalla data di prima divulgazione

INDUSTRIAL DESIGN

RISCHI DEL CUMULO DI TUTELE

Tema: **la protezione giuridica delle opere d'arte applicata**

In ragione del loro carattere **sia decorativo che funzionale**, nonché della loro **destinazione sia artistica che industriale**, **gli oggetti delle arti applicate si prestano a queste diverse forme di protezione**, «*senza tuttavia corrispondere perfettamente agli obiettivi e ai meccanismi di nessuna di esse*»

(Fischman Afori, O., «Reconceptualizing Property in Designs», *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, *Conclusioni avv. Generale MACIEJ SZPUNAR* 2 maggio 2019, **Causa C-683/17**).

Il carattere **utilitario e funzionale** degli oggetti delle arti applicate e la loro **attitudine alla produzione industriale di massa** fanno sorgere **dubbi sul fatto che essi siano suscettibili di tutela attraverso il diritto d'autore**.

Perché?



CONSIDERAZIONI CRITICHE

Se è eccessivamente facile ottenere, per il medesimo oggetto, la protezione del diritto d'autore, che: **i) non richiede alcuna formalità;** **ii) un basso livello di accesso alla tutela;** **iii) si applica a partire dal momento di creazione dell'oggetto,** e la cui durata è molto lunga specie in rapporto all'utilità del disegno e del modello per il suo titolare, il regime del diritto d'autore potrebbe estromettere il regime *sui generis* dedicato ai disegni e ai modelli, con i rischi ulteriori di:

- a) **inflazionare la tutela offerta dal diritto d'autore;**
- b) **ostacolare la libera concorrenza economica, anche a causa della lunga tutela autorale;**
- c) **incertezza del diritto, in quanto i concorrenti non sarebbero in grado di prevedere se un disegno o modello, la cui protezione *sui generis* sia scaduta, sia altresì tutelato dal diritto d'autore; anche considerando che la tutela autorale non è subordinata alla divulgazione.**

CONSIDERAZIONI CONTRARIE

- ❑ Alcuni oggetti delle arti applicate presentano, innegabilmente un alto livello di originalità. [Art déco, Bauhaus, capi di alta moda]
- ❑ Altre categorie di opere rispetto alle quali non si dubita della loro protezione del possono avere anch'esse funzioni utilitarie, restando al contempo creazioni intellettuali originali.



Domanda: questa distinzione è coerente con il concetto unitario di «opera» a livello comunitario specie dopo l'armonizzazione del diritto d'autore avvenuta con la Direttiva 29/01 (armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)?

CONTESTO NORMATIVO

DIRITTO INTERNAZIONALE

Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche:

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 7, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche:

«1) L'espressione "opere letterarie e artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque sia il modo o la forma di espressione, come: (...) **le opere delle arti applicate** (...). È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina sia del **campo di applicazione** delle leggi relative alle opere delle arti applicate e ai disegni e modelli industriali, che delle **condizioni di protezione di tali opere**, disegni e modelli. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una siffatta protezione speciale, dette opere saranno protette come opere artistiche.

CONTESTO NORMATIVO

TRIPS: TUTELA ALTERNATIVA (*SEGUE*)

- Ai sensi dell'articolo **25 dell'Accordo TRIPS**:
 - «1. I Membri assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. (...)
 - 2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni e modelli tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facoltà di adempiere **a questo obbligo mediante la legislazione in materia di disegni e modelli industriali o mediante quella in materia di diritto d'autore**».
 - La questione dell'applicazione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli alla discrezionalità degli Stati firmatari.

DIRITTO EUROPEO

- Né l'applicazione di tale Convenzione né dei TRIPS dispensa gli Stati membri dall'osservare il diritto dell'Unione (351, secondo comma, TFUE). Le medesime considerazioni valgono per quanto riguarda l'articolo 25 dell'Accordo TRIPS.
- Armonizzazione del diritto d'autore operata con la direttiva 2001/29. Concetto di opera «unitario»
- **Art. 2**
Diritto di riproduzione
- Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
 - a) agli autori, **per quanto riguarda le loro opere;**
- L'articolo 9 di tale direttiva stabilisce quanto segue:
 - «La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale».

DIRITTO COMUNITARIO

CUMULO CON POSSIBILITA' DI PREVEDERE REGIMI

«SPECIALI» DI ACCESSO

- L'art. 17 della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 statuisce che:
«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere»;
- L'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (13) dispone quanto segue:
«Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. 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».

TESI ITALIA, REPUBBLICA CECA, UK

- Secondo i governi italiano, ceco e del Regno Unito, tali disposizioni attribuiscono agli Stati membri **piena discrezionalità rispetto alle condizioni di accesso alla protezione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli**, e ciò nonostante l'adozione della direttiva 2001/29.
- Articolo 17 della direttiva 98/71 costituisce una *lex specialis* rispetto alle disposizioni della Direttiva 2001/29



TESI CONTRARIA

- L'articolo 17 della direttiva 98/71 e l'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 devono essere interpretati come **affermazioni del generale principio della cumulabilità della protezione**: un'opera delle arti applicate non dev'essere esclusa dalla protezione del diritto d'autore solo perché può beneficiare della protezione *sui generis* quale disegno o modello.
- Al contrario, tali disposizioni **non possono essere interpretate come derogatorie rispetto a quelle della direttiva 2001/29 o di ogni altro atto dell'Unione che disciplini i diritti d'autore**.
- **Non vi è alcun elemento nella normativa comunitaria che consenta di considerare che l'accesso alla tutela autorale dipenda da eventuali «differenze» relative alla nelle possibilità di creazione artistica nella realizzazione di diverse categorie di opere**.
- Se la portata della protezione non può essere limitata con un simile fondamento, *a fortiori*, detta protezione non può essere esclusa per analogo motivo.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR

PRESENTATE IL 2 MAGGIO 2019 (1) CAUSA C-683/17

COFEMEL – SOCIEDADE DE VESTUÁRIO SA CONTRO G-STAR RAW CV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Protezione giuridica dei disegni e dei modelli – Diritto di riproduzione – Abbigliamento»

- Alla luce dell'insieme delle considerazioni suesposte, propongo di rispondere alle questioni sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) nei seguenti termini:
 - 1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, come interpretato dalla Corte, **osta a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal diritto d'autore solo qualora presentino un carattere artistico particolarmente intenso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere.**
 - 2) A fronte di una domanda di protezione di un disegno o di un modello industriale attraverso il diritto d'autore, il giudice nazionale **deve prendere in considerazione gli obiettivi e i meccanismi specifici di questa branca del diritto, come la protezione non delle idee ma delle espressioni e i criteri di valutazione della violazione dei diritti esclusivi. Per contro, il giudice nazionale non può applicare alla protezione del diritto d'autore i criteri specifici della protezione dei disegni e dei modelli.**

SINTESI:

SÌ AL CUMULO, MA SI TRATTA IN OGNI CASO DI PROTEZIONI DIVERSE

- Non è necessario richiedere che gli oggetti utilitari presentino un livello artistico particolarmente elevato rispetto ad altre categorie di opere, ma è sufficiente applicare alla lettera il criterio del *risultato della creazione intellettuale dell'autore*.
- Ogni prodotto utilitario ha un aspetto visivo che è frutto del lavoro del suo ideatore. **Nondimeno, non ogni aspetto visivo sarà protetto dal diritto d'autore.**
- Il diritto d'autore protegge un'opera concreta, non un'opera avente un determinato aspetto visivo
- Le mere idee suscettibili di diverse espressioni, se non addirittura le soluzioni funzionali, non sono incluse nella protezione del diritto d'autore.
- Per avere violazione è necessario che gli elementi imitati **non costituiscano elementi semplicemente «ispirati» alle idee espresse dall'opera, ma parti tratte da tale opera.** Questo aspetto dovrà essere valutato dal giudice di merito caso per caso. Nell'ambito di tale valutazione, detto giudice dovrà anche assicurarsi che l'oggetto della tutela richiesta sia sufficientemente identificabile.
- **Domanda: e il diritto di elaborazione e modificazione dell'opera?**

SEGUE:

SI TRATTA IN OGNI CASO DI PROTEZIONI DIVERSE

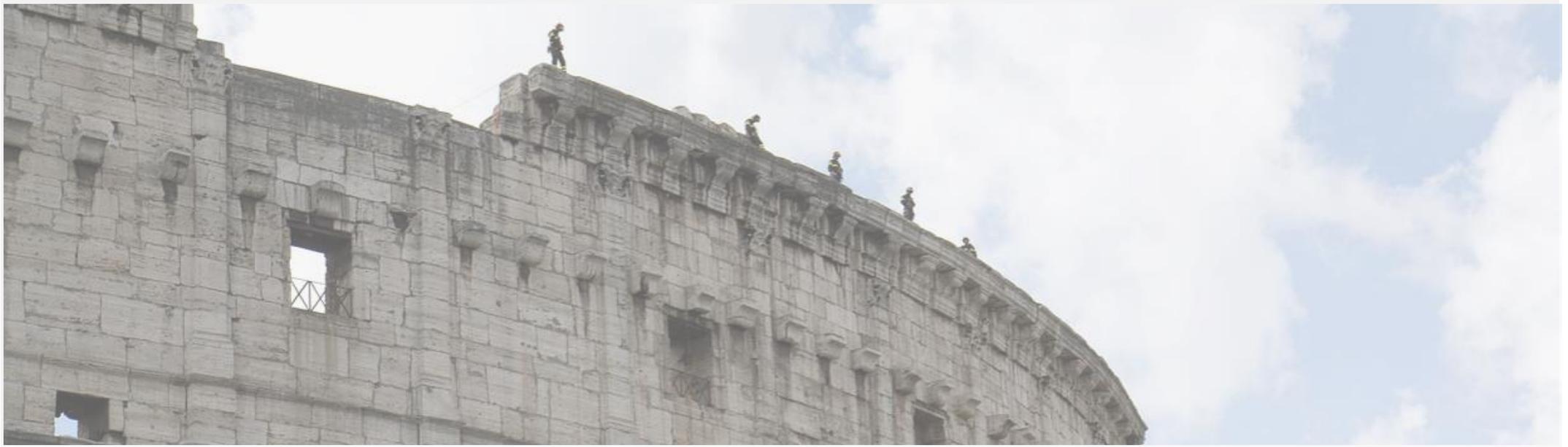
(SEGUE)

- La creazione parallela nel diritto d'autore, a condizione che essa sia davvero originale, non solo è lecita, ma beneficia anche integralmente della protezione, in qualità di opera distinta.
- Lo stesso vale per quanto riguarda la creazione «ispirata» a opere anteriori.
- Il diritto d'autore consente, dunque, all'autore di un disegno o di un modello di opporsi alla divulgazione e all'utilizzazione di un disegno o di un modello **che non produca un'impressione generale diversa solo se detto autore è in grado di dimostrare che elementi originali del suo disegno o del suo modello sono stati riprodotti.**
- A fronte di una domanda di protezione di un disegno o di un modello attraverso il diritto d'autore, il giudice deve prendere in considerazione tali elementi, al fine di distinguere tra ciò che rientra, eventualmente, nella tutela *sui generis* dei disegni e dei modelli e ciò che è incluso nella protezione da parte del diritto d'autore, **nonché al fine di evitare, in questo modo, la **confusione** tra i due regimi di tutela citati.**



PANORAMA EUROPEO





ITALIA



CUMULO DELLE TUTELE

- Fino al recepimento della Direttiva 98/71, in Italia veniva applicato il cosiddetto **principio della scindibilità** espresso nell'art. 2 n. 4 L.633/1941 secondo cui erano ricomprese nella protezione del diritto d'autore «*le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia anche se applicate all'industria, sempre che **il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate***».
- Nozione di scindibilità: “**dissociabilità ideale, concettuale**” del contenuto artistico dal suo supporto industriale.
- Le opere d'arte applicate all'industria erano tutelate come opere dell'ingegno solo se il loro valore artistico era scindibile dal prodotto al quale sono associate, cioè quando era possibile pensare l'opera dell'ingegno come «**progettazione estetica**», autonoma rispetto alla funzione del prodotto.

APPLICAZIONE PRATICA DEL PRINCIPIO DELLA SCINDIBILITÀ

➤ Corte di Cassazione - 27 gennaio 1977

La Corte ha negato la tutela d'autore ritenendo che non fosse *“operabile la scissione fra valore artistico e carattere individuale, essendo i mobili ideati principalmente per adempiere la loro peculiare funzione”*

*“Nel caso di un'opera pensata e pensabile esclusivamente in funzione del **carattere utilitario** dell'oggetto destinato alla produzione industriale, il **valore artistico dell'oggetto non è neppure “idealmente dissociabile dalla sua destinazione, e non può perciò essere goduto e fruito isolatamente”**”*

“Se esiste una compenetrazione inscindibile tra l'opera e la funzione del prodotto si può beneficiare soltanto della tutela prevista per i disegni e modelli industriali”.

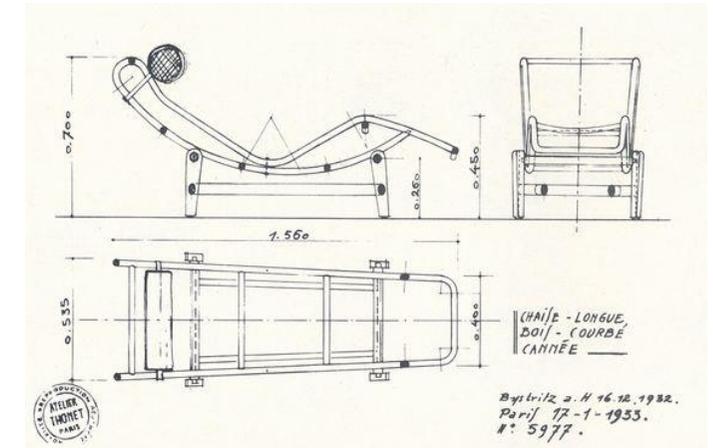


La sedia “Red and Blue” di Rietveld

APPLICAZIONE PRATICA DEL PRINCIPIO DELLA SCINDIBILITÀ ...(SEGUE)

➤ Corte di Cassazione - sentenza n.10516 del 7 dicembre 1994

«i sensi dell'art. 2 n. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria (c.d. "industrial design") ... è necessaria, oltre che la sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell'opera stessa, la scindibilità del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta».



La chaise longue di Le Corbusier (1928)



ATTUAZIONE DELL'ART. 17 DELLA DIRETTIVA 98/71/CE IN ITALIA

- L'Italia attua la Direttiva 98/71/CE con il **D.lgs 95/2001** sui disegni e modelli industriali e introduce la possibilità di **cumulo delle tutele** (art. 2 n.10 L.633/1941).

Non si richiede più la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto.

- Art. 2 n.10 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 stabilisce che sono ricomprese nella tutela del diritto d'autore **le opere del disegno industriale** che presentino di per sé:

➤ **carattere creativo**
(requisito comune a tutte le opere dell'ingegno);

➤ **valore artistico**

REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO

Requisito non inserito nel testo della Direttiva 98/71/CE, ma previsto nel vecchio testo dell'art. 2.4 l.a. (in base al quale il valore artistico doveva essere scindibile dal carattere industriale del prodotto)

Il valore artistico è elemento tradizionalmente estraneo alla tutela del diritto d'autore

Si introduce un criterio di meritevolezza estetico-artistica: solo alcune opere di design possono accedere alla tutela d'autore

requisito di difficile identificazione

PRIMO QUESITO

Può accedere alla tutela d'autore anche il design non registrato?

SECONDO QUESITO

Quando un'opera può definirsi avere valore artistico?

TEMI AMPIAMENTE DIBATTUTI

TESI AFFERMATIVA

- La registrazione è necessaria anche per l'accesso alla tutela d'autore, la sua assenza implica la mancata attivazione di una formalità costitutiva necessaria per opporre diritto ai terzi anche per altre forme di tutela (SARTI, *La tutela d'autore del design tra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*, Aida, 2012, 399 e ss)

ARGOMENTI A FAVORE DELLA TESI

- 1. La sentenza della Corte di Giustizia, CGCE 27 gennaio 2001, in causa C-168/09, Flos v. Assoluce. La sentenza, pur oscura su questo punto, precisa che la Direttiva 98/71 imponeva agli Stati Membri la tutela d'autore solo per le opere registrate come disegno o modello nello Stato Membro, ragione per cui la sentenza lascia aperta (e secondo quest'orientamento esclude) la questione dell'accesso alla tutela d'autore alle opere non registrate**
- 2. Il requisito legislativamente previsto per l'accesso alla tutela (il valore artistico) presuppone l'accertamento ex post – e quindi i 25 anni di tutela sarebbero tempo utile (se non addirittura necessario) per verificare l'accreditamento della forma sul mercato**
3. Non ci sarebbe contrasto con le Convenzioni Internazionali, in quanto l'art. 2.7 della Convenzione di Berna riserva alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere.

ASPETTO RIVOLUZIONARIO: IPOTESI DI DIRITTO D'AUTORE SUBORDINATO A FORMALITA' COSTITUTIVE

TESI NEGATIVA

- TESI NEGATIVA (giurisprudenza e dottrina prevalente, Trib. Firenze, 7 novembre 2011, Trib. Bologna, 11 giugno 2012, 5884, SENA, GALLI)
- 1) Compatibile e coerente anzitutto con la disciplina d'autore, che vede la creazione come unico fatto genetico del diritto
 - 2) Coerente con le Convenzioni Internazionali (la Convenzione di Berna esclude in linea di principio che per la tutela d'autore vi possano essere formalità di registrazione)
 - 3) Se è vero che la Direttiva 98/71 non imponeva agli Stati di proteggere con la tutela d'autore il design non registrato, lasciava certamente libertà agli Stati Membri di farlo
 - 4) Il regime transitorio e la moratoria di 10 anni concessa inizialmente riguardava solo le opere scadute, mentre per quelle *ab origine* non registrate, la tutela di diritto d'autore sembrava inizialmente essere entrata in vigore senza alcun regime transitorio
 - 5) Principio di eguaglianza che esclude che il legislatore possa discriminare situazioni equivalenti
 - 6) Violazione dell'art. 24 per cancellare retroattivamente diritti che erano sicuramente sorti nel 2001
 - 7) Principio di legittimo affidamento degli operatori economici rispetto ad atti legislativi di Stati Membri comunque emanati in attuazione di Direttive
 - 8) Limiti all'espropriazione di diritti proprietari (art. 17 Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea)

COSA È IL VALORE ARTISTICO: DIVERSE TESI A CONFRONTO

La ricerca del vecchio criterio della scindibilità

Originaria destinazione al mercato dell'arte

Esistenza di un duplice mercato

Maggiore gradiente di originalità

Accreditamento riconosciuto dal mercato, successo del prodotto (premi, esposizioni a mostre): oggettivizzazione del criterio (Cassazione 2017)

GIURISPRUDENZA

Originaria destinazione dell'opera al solo mercato dell'arte; riproduzione industriale che interviene in un momento successivo

- **(Trib. Firenze, 7 novembre 2011, in GADI, 5844)**: criterio che sembra richiedere la distinzione tra un esemplare originale e le copie autorizzate

Verifica dell'esistenza di un separato "circuito dell'arte" in cui l'opera ha un valore autonomo

- **(Trib. Bologna, 8 settembre 2005, in GADI, 4983)**: verificare che l'opera di design industriale venga ad esempio venduta anche in altri contesti

CRITICA

L'opera di design è pressoché sempre concepita per una produzione seriale di massa

Le creazioni del design riguardano oggetti per definizione destinati ad una riproduzione meccanica e seriale.

L'iterazione del prototipo in una serie indeterminata di esemplari identici distingue, infatti, l'oggetto del disegno industriale dal pezzo artigianale.

ALTRA TEORIA

Giudizio soggettivo di meritevolezza estetica oppure di “valore” in sé del design

Forte critica: **si fa dipendere** la protezione del design da una valutazione **intuitiva/soggettiva** e razionalmente non sindacabile del giudice.

“La nozione d’arte, ancor prima che soggettiva, è in realtà sociale: è artistico ciò che è comunemente accettato come tale nella collettività, tra gli esperti, negli ambienti interessati”

(FRANZOSI)

SI TRATTA DI UN REQUISITO DI ACCESSO PIÙ ELEVATO

Risposta prevalente di tipo affermativo

“... il valore artistico, quale richiesto dall'articolo 2, primo comma, numero 10 della legge sul diritto d'autore, [è] ravvisabile allorquando vi siano riconoscimenti ottenuti dall'opera, tanto da parte di critici d'arte quanto dalle istituzioni culturali ... la scelta legislativa di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che possiedano anche un valore artistico colloca la soglia di tale tutela ad un livello più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello.”

(Trib. Torino, 5 novembre 2013).

APPLICAZIONE PRATICA DEL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO

➤ Tribunale di Milano – Sez. Spec. – 16 febbraio 2016

«Il valore artistico di un'opera del design ai fini della tutela ai sensi dell'art. 2 n.10 l.d.a. deve essere valutata caso per caso secondo parametri soggettivi e oggettivi.

- Tra i parametri soggettivi rientrano le emozioni estetiche che l'oggetto deve suscitare, il suo spiccato carattere soggettivo, in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, e l'autonoma rilevanza di cui deve essere dotato.
- Tra i parametri oggettivi sono da considerare: la presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme; l'esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore; la partecipazione a manifestazioni artistiche; il conferimento di premi; articoli di critica; la vendita sul mercato artistico, non commerciale; e nel caso di vendita sul mercato commerciale il dato che l'opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l'attribuzione di un valore artistico; infine non va trascurata la notorietà dell'artista».

IL PUNTO DELLA CASSAZIONE: RICORSO A PARAMETRI OGGETTIVI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017, ha stabilito che il valore artistico deve essere ricavato da «parametri oggettivi, non necessariamente concorrenti», quali:

- ❑ il **riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali** circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche;
- ❑ l'esposizione in **mostre o musei**;
- ❑ la pubblicazione su **riviste specializzate**;
- ❑ l'attribuzione di **premi**;
- ❑ l'acquisto di un **valore di mercato così elevato** da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità;
- ❑ la creazione da parte di un **noto artista**.

APPLICAZIONE PRATICA DEL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO ...(SEGUE)

➤ Tribunale di Torino - Sez. Spec. - 8 giugno 2016

«Per accedere alla protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore, un'opera di industrial design deve essere contraddistinta da **«carattere creativo»** e da **«valore artistico»**... (omissis) il secondo (valore artistico), impone, nel giudizio avente ad oggetto un'opera d'arte applicata all'industria, **una valutazione di meritevolezza, un quid in più, che va oltre il parametro del carattere individuale** (nella specie non è stato ravvisato il requisito per un letto la cui forma – pur certamente elegante – non va oltre il limite della gradevolezza estetica, non presenta peculiarità funzionali, ed è assimilabile a molti prodotti esistenti sul mercato)».



Il letto matrimoniale «I RONDO' SEI»

APPLICAZIONE PRATICA DEL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO ...(SEGUE)

➤ Tribunale di Milano – Sez. Spec.

– 16 febbraio 2016

Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto il valore artistico delle figurine tridimensionali Thun «considerate a pieno titolo opere di design industriale» [come confermato da Cass. 7477/2017].



APPLICAZIONE PRATICA DEL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO ...(SEGUE)

➤ Tribunale di Milano – Sez. Spec. – 12 luglio 2016

«Gli stivali dopo-sci denominati «Moon Boots» possono fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell'accesso alla tutela prevista dall'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla loro comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in relazione agli oggetti d'uso quotidiano»

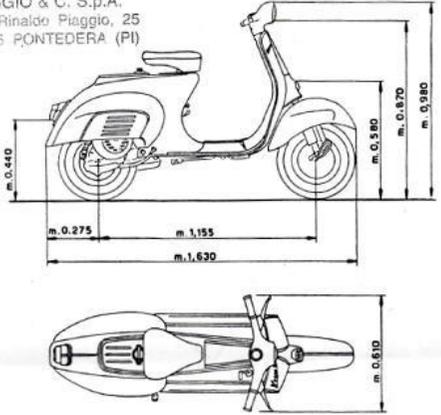


CASI

- ✓ Lampada “Arco” di Castiglioni,
Trib. Milano,
12 settembre 2012
- ✓ Vestiti Ken Scott
“il giardiniere della moda”,
App. Milano
22 maggio 2009
(n. 1463/09)
- ✓ Bauhaus lamp
(Wagenfeld)
Trib. Firenze, 2003
- ✓ Damiani
“Blue Moon”,
Trib. Torino, 2004
- ✓ Sedie Kartel,
Trib. Milano,
24 ottobre 2013

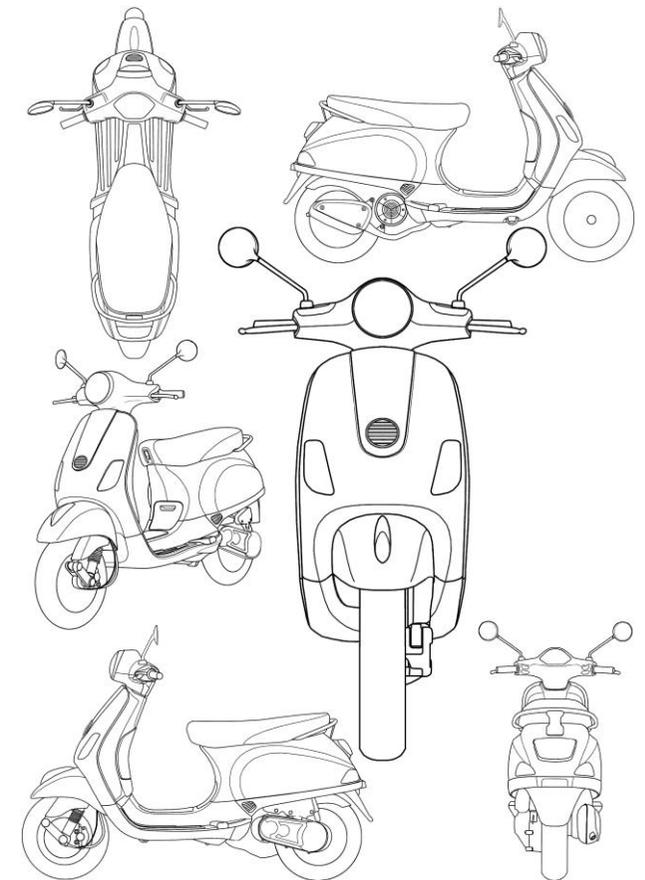


LA MOTO PIAGGIO (APRILE 2019) CUMULO TUTELA MARCHIO DI FORMA

 PIAGGIO & C. S.p.A. GENOVA	CICLOMOTORE a due ruote "VESPA 50 MOD. V5A,"	ANNO 1963 Aggiornato a Febbraio 1970
	Omologato dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Ispezzato- rario Generale Motorizzazione Civile e T.C. - Certificato n. 3308 OM in data 10 Settembre 1963. È autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 53 del T. U. 15. 6. 1959 n. 393.	
PIAGGIO & C. S.p.A. V.le Rinaldo Piaggio, 25 56025 PONTEDERA (PI)		
IG M 3308 OM V5A1T ☆ 0123456789 ☆ PUNZONATURA (caratteri e grandezza al vno) Posizione stampigliatura sulla scocca		
<p> * TIPO DELLA STRUTTURA: a scocca portante. Posti n. 1. Il poggiatesta è costituito dalla pedana. DIMENSIONI Lunghezza max m. 1,630 Larghezza max m. 0,610 * Passo (a scarico) m. 1,155 Altezza max m. 0,980 </p> <p> PESI Peso a vuoto (Kg. 70,5 + Kg. 70 conducente) = Kg. 140,5 SOSPENSIONI: anteriore ad elementi in gomma; posteriore a molla elicoidale ed ammortizzatore idraulico. RUOTE con cerchio da 1,75 - 9". Pneumatici { anteriore : 2,3/4 - 9" posteriore : 2,3/4 - 9" * FRENI v. retro. IMPIANTO ELETTRICO Magnete volano: Volt 6 - Watt 20. Dispositivi illuminazione e segnalazione: proiettore Ø 105 mm; lampade 15 W - 6 V e 15 W - 6 V. Fanale posteriore (a luce rossa, con luce di posizione): lampada 6 V - 5 W; catadiottro posteriore. Avvisatore acustico situato sul copristerzo. </p> <p> MOTORE * Denominazione: V5A 1 M * Funzionamento: a ciclo Otto, a miscela benzina-olio. * Tempi n. 2 * Cilindri n. 1 * Diametro mm. 38,4 * Corsa mm. 43 * Cilindrata totale cmc. 49,77 Rapporto di compressione Cv. 7,2 * Potenza max effettiva IGM. a giri/1' 4500 </p> <p> RAFFREDDAMENTO: ad aria forzata, con ventilatore centrifugo. FRIZIONE: a dischi multipli. CAMBIO DI VELOCITÀ E TRASMISSIONI N°. 3 marce con comando sul manubrio sul lato sinistro. * Trasmissione primaria: motore - cambio 18/67 Rapporto totale motore - ruota = 1,7,95 Cambio di velocità: prima z: 10/60 22,33 seconda z: 16/54 12,56 terza z: 22/47 7,95 * Velocità calcolata al n° giri di massima potenza: Km/h 38,6 </p> <p> PRESTAZIONI: 1 Km. { partenza da fermo . . . Km./h 37,4 lanciato Km./h 39,5 consumo l/100 Km. 1,48 SERBATOIO: capacità totale litri 5,2 di miscela benzina-olio. SILENZIATORE: (v. retro). </p> <p> * Caratteristiche essenziali: la cui modifica comporta la necessità di una nuova omologazione (art. 225 del D.P.R. 30-6-1959 n. 420). </p>		

IL CASO VESPA

La Vespa costituisce altresì opera del design industriale dotata di carattere creativo e valore artistico e perciò tutelata dal diritto d'autore (art. 2 n. 10 L.d.A.): ***“i plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico. Ed infatti il carattere creativo ed il valore artistico di un'opera di design vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste”***.



CASO VESPA (*SEGUE*)

- ❑ il riconoscimento della tutelabilità della forma della Vespa quale opera del design protetta dal diritto di autore in ragione del proprio valore creativo ed artistico **non comporta necessariamente l'identificazione di tali caratteristiche con il “valore sostanziale” che impedisce la registrazione come marchio**, restando la forma della Vespa, viceversa, inevitabilmente connessa alla precipua funzione utilitaristica del prodotto che la incorpora e che per la sua natura di veicolo, viene verosimilmente scelto dal consumatore – in primo luogo - per le notorie qualità in termini di prestazioni, sicurezza ed affidabilità, nonché – anche – per le qualità estetiche.
- ❑ Pur essendo nota l'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, come documentato dalle sentenze invocate da parte appellante, il Tribunale di Torino e la Corte d'Appello di Torino ritengono cumulabili – in assenza di un divieto espresso e una volta esclusa come nel caso di specie la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 cpi - le due tutele, ovviamente se in presenza dei – differenti – rispettivi presupposti (v. in tal senso Trib. Milano 1.12.2015 n. 13487, relativa al marchio di forma tridimensionale dei bicchieri di Bormioli Rocco).



La bottiglia Ty Nant (design di Ross Lovegrove) e bicchiere Sorgente della Bormioli Rocco



RAPPORTI TRA DISEGNI E MODELLI E COPYRIGHT NEL PANORAMA EUROPEO



REGNO UNITO

Il sistema normativo inglese tende ad adottare un approccio separatista («*separatist theory of art*») e a distinguere tra:

➤ **Design artistico:**
creazione che
assolve ad una
funzione
prevalentemente
decorativa



Tutela giuridica:
copyright;

➤ **Design industriale:**
creazione che assolve
ad una funzione
prevalentemente
pratica



Tutela giuridica:
disegni o modelli
registrati e
non registrati.



REGNO UNITO...(SEGUE)

Il sistema normativo inglese **non** impedisce il cumulo di tutele, ma tende a limitarne gli effetti.

➤ Copyright Designs and Patents Act 1988, Section 51:

- 1) *It is not an infringement of any copyright in a design document or model recording or embodying a design for anything other than an artistic work or a typeface to **make an article to the design** or to **copy an article made to the design**.*
- 2) *Nor is it an infringement of the copyright **to issue to the public**, or **include in a film or communicate to the public**, anything the making of which was, by virtue of subsection (1), not an infringement of that copyright.*
- 3) *In this section*
 - *“design” means the **design of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article, other than surface decoration**; and*
 - *“design document” means any record of a design, whether in the form of a drawing, a written description, a photograph, data stored in a computer or otherwise.*

REGNO UNITO...(SEGUE)

Section 51 del *Copyright Designs and Patents Act* 1988 riconosce che il *copyright* possa tutelare:

- disegno/modello (inteso come la forma, la struttura o la configurazione di un prodotto o di una sua parte, con esclusione delle decorazioni); e
- documenti relativi al disegno/modello (intesi come qualsiasi rappresentazione del disegno/modello, in forma di disegno, descrizione scritta, fotografie, *file* digitali o altro).

Tuttavia **non costituisce violazione del *copyright*** la realizzazione la replica, la diffusione al pubblico o l'inserimento in un film del disegno/modello o dei documenti relativi al disegno/modello che non siano qualificabili come “opera artistica” (“*artistic work*”).

Le tutele previste dalla legge sul diritto di autore possono essere invocate solo quando (i) il disegno/modello sia qualificabile come un “artistic work”, o (ii) il prodotto o una sua parte non rientri nella definizione del disegno/modello (ad esempio le decorazioni).

FRANCIA

IL PRINCIPIO DELL' «UNITÉ DE L'ART»

La « théorie de l'unité de l'art » è propria del diritto francese sin dal 1909 ed è stata mantenuta dopo la Direttiva

E' **a favore del cumulo integrale di tutele, agli antipodi** di ciò che avviene in Italia, Regno Unito e Ceslovacchia, che sono i tre Paesi a favore della tutela dell'arte applicata solo in quanto « opera artistica »

L'opera **resta tutela sin dalla creazione dal diritto d'autore e ovviamente la domanda di registrazione per disegno o modello è facoltativa.**

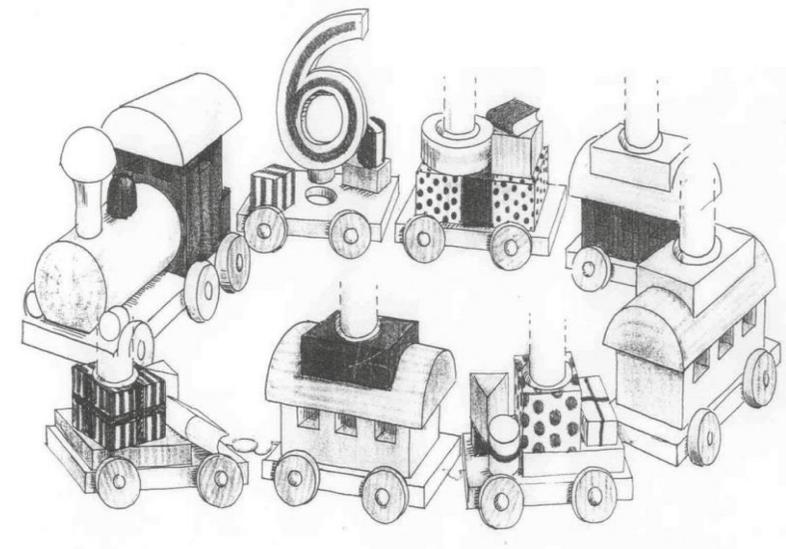
In Francia si parla di cumulo totale perché **qualsiasi disegno o modello gode della protezione sia come disegno o modello sia del diritto d'autore.**

Le condizioni per godere di entrambe le tutele sono sostanzialmente uguali.



GERMANIA

- Centrale è stata la *Silberdistel* decision del BGH in 1995 (Case No. I ZR 119/93).
- L'arte applicata all'industria doveva avere un gradiente più alto di originalità per accedere alla tutela autorale ***Gestaltungshöhe v. kleine Münze***
- Poi nella decisione *Birthday Train* (13 novembre 2013), il BGH ha ritenuto superata la *Silberdistel* sostenendo che, in forza della Direttiva che ha armonizzato il diritto d'autore, anche per l'arte applicata vale lo stesso “*test as for any other work of authorship applies*”.
- È stato ammesso **il cumulo di tutele**, purché il prodotto o una sua parte soddisfi i requisiti richiesti sia dalla legge sul *copyright*, sia dalla legge sul *design*.



SPAGNA

In base all'art. 3 del **Copyright Act spagnolo** (“SCA”), è possibile cumulare le due tutele e i presupposti sono piuttosto simili

- In 2012, *landmark decision* della Cassazione Spagnola (*judgment* 6196/2012, del 27 Settembre)
 - a) L'art. 17 della Direttiva consente la “*double protection*”;
 - b) Un design può aspirare alla protezione *copyright* se ha un “*a certain degree of originality*”.
- L'originalità è l'elemento chiave in Spagna per accedere alla doppia tutela; tipicamente solo oggetti di arredamento di uno spiccato gradiente di originalità accedono alla tutela autorale.



CONCLUSIONI



Panorama ancora molto poco armonizzato



Per esigenze di certezza del diritto occorre un «filtro» all'accesso alla tutela autorale



In ogni caso, attenzione agli elementi costitutivi delle tutele e alla definizione della violazione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Avv. Monica Riva
Counsel, Head of IP Department
CLIFFORD CHANCE
Via Broletto 16 - 20121 Milano
Tel: +39 02806341
monica.riva@cliffordchance.com