

LA TUTELA DEI DISEGNI E MODELLI ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA CE

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Ambito di applicazione e requisiti di protezione; 3. Il problema della tutela dei pezzi di ricambio; 4. I rapporti tra la tutela brevettuale e la protezione attraverso il copyright; 5. Conclusioni.

Abstract

L'approvazione della direttiva 98/71/CE, avvenuta il 13 ottobre 1998 introduce una disciplina armonizzata per il disegno industriale, alla quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi entro il 28 ottobre 2001.

La tutela apprestata dalla direttiva segue l'approccio brevettuale per cui il disegno viene protetto soltanto a seguito della registrazione. Ciò non di meno tale tutela è cumulabile con la protezione offerta dalle leggi nazionali sul diritto d'autore.

La direttiva stabilisce due requisiti ai fini della registrazione del disegno industriale: la novità e l'individualità. L'individuazione di questi due requisiti è frutto di un compromesso sul livello di tutela da conferire al disegno.

Un punto a lungo dibattuto è stato quello della protezione delle parti staccate dei prodotti complessi, con particolare riguardo al settore automobilistico, dove il fenomeno della riproduzione dei pezzi di ricambio degli autoveicoli da parte di produttori indipendenti assume proporzioni significative. La soluzione adottata dalla direttiva, che tuttavia non pone fine al dibattito, è di consentire agli Stati membri di mantenere in vigore tutte le disposizioni a tutela dei pezzi di ricambio adottate precedentemente all'entrata in vigore della direttiva, salvo la possibilità di introdurre disposizioni volte a liberalizzare il mercato di tali prodotti. La direttiva non impone agli Stati membri che non prevedano tali forme di protezione, come ad esempio l'Italia, di introdurla.

L'intervento della direttiva non risulta realmente risolutivo, mancando di armonizzare le legislazioni nazionali su questo punto, esso rappresenta piuttosto una tregua

funzionale all'adozione, rimasta a lungo bloccata a causa della contrapposizione tra case automobilistiche e produttori indipendenti di pezzi di ricambio. Su tale punto controverso la Commissione dovrà comunque intervenire in sede di revisione della direttiva per risolvere il conflitto, armonizzando le legislazioni interne.

La direttiva interviene, infine, anche sul rapporto tra la tutela brevettuale e la tutela di diritto d'autore. Anche su questa questione l'intervento del legislatore comunitario, nonostante il tentativo di mediare tra le posizioni dei diversi Stati membri, non si è rivelato risolutivo, non conseguendo una reale armonizzazione. L'art. 17 della direttiva stabilisce infatti la possibilità di cumulo tra le due forme di tutela, rinviando, però, agli Stati membri quanto alla determinazione della portata e delle condizioni di protezione del diritto d'autore. La soluzione della questione viene pertanto ancora una volta, così come avvenuto per i pezzi di ricambio, rinviata agli Stati membri.

In realtà la direttiva, che avrebbe dovuto armonizzare le legislazioni nazionali in particolare sui punti più controversi dove l'esigenza di uniformità è più sentita, quali la tutela dei pezzi di ricambio ed il cumulo tra protezione brevettuale e di diritto d'autore, non prende posizione su tali argomenti, rinviandone la soluzione al legislatore nazionale. Il risultato è pertanto un'armonizzazione parziale, estremamente problematica se si riflette sul fatto che alla direttiva è affiancata una proposta di regolamento per la costituzione di un titolo (disegno o modello) unico valido su tutto il territorio dell'Unione Europea, che richiederà, al momento dell'approvazione, una scelta netta ed univoca da parte del legislatore comunitario.

1. Premessa

E' stata approvata il 13 ottobre 1998 la Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli ⁽¹⁾. La direttiva ha lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di *design*.

L'idea di una disciplina armonizzata è nata nel 1990 in seguito ad uno studio del Max Planck Institut ⁽²⁾, al quale è seguita un'ampia consultazione della Commissione Europea ⁽³⁾. Tale consultazione si è conclusa con la presentazione di una proposta di direttiva e di una proposta di regolamento ⁽⁴⁾, quest'ultima volta a costituire un titolo unico ⁽⁵⁾ a tutela dei disegni e modelli valido per tutta l'Unione Europea ⁽⁶⁾.

L'approccio seguito con la direttiva relativamente alla tutela dei disegni e modelli è quello, tipico della tutela brevettuale, della registrazione (il diritto viene acquisito soltanto a seguito della registrazione del disegno) ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In G.U.C.E. L289/28 del 28 ottobre 1998.

⁽²⁾ *On the Way to a European Law of Designs*, in *I.I.C.*, 1991, p. 523 ss. (precedentemente pubblicato in *G.R.U.R. Int.*, 8/1990, p. 559 ss.).

⁽³⁾ Cfr. *Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli* del giugno 1991 (Com. III/F/5131/91). Per un primo commento V. SCORDAMAGLIA, *Il Libro Verde della Commissione CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, in *Foro it.*, 1991, p. 350. A seguito della pubblicazione del Libro Verde la Commissione ha organizzato una serie di audizioni pubbliche. Tali audizioni si sono svolte il 25 e 26 febbraio 1992 relativamente alla valutazione delle esigenze inerenti la tutela del *design* e nel luglio dello stesso anno sul problema dei pezzi di ricambio in particolare.

⁽⁴⁾ In G.U.C.E. C29 del 31 gennaio 1994.

⁽⁵⁾ La stessa procedura è stata seguita per il marchio comunitario. Il Reg. n. 94/40 del 20 dicembre 1993, in G.U.C.E. L11 del 14 gennaio 1994, che ha istituito tale titolo è stato infatti preceduto da una direttiva di armonizzazione, la n. 89/104 del 21 dicembre 1988, in G.U.C.E. L40 dell'11 febbraio 1989.

⁽⁶⁾ Sull'evoluzione delle varie proposte v. M. H. SPEYART, *The Grand Design - An Update on the EC Design Proposals, Following the Adoption of a Common Position on the Directive*, in *E.I.P.R.*, 10/1997, p. 603 ss.; E. ARNAUD, *Les propositions de règlement e de directive sur les dessins et modèles industriels*, in *Gazette du palais*, 355-356/1996, p. 2-4.

⁽⁷⁾ L'art. 2, co. 2, della direttiva stabilisce che "gli Stati proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi (...)".

Tale tutela è cumulabile con la protezione offerta dalle leggi sul diritto d'autore ⁽⁸⁾.

La soluzione adottata è il risultato di un lungo dibattito, sintetizzato nel Libro Verde ⁽⁹⁾, incentrato sul tipo di protezione da conferire al *design* brevettuale, basata sul diritto d'autore o una protezione analoga a quella vigente per i marchi ⁽¹⁰⁾.

La scelta in favore di una tutela di tipo brevettuale è stata dettata dall'esigenza di garantire una maggiore certezza giuridica in relazione all'ambito di tutela ed ai contenuti del diritto concesso in seguito alla registrazione ⁽¹¹⁾ e, soprattutto, dalla necessità di limitare la protezione nel tempo ⁽¹²⁾ e di subordinarla all'esistenza di taluni requisiti (novità ed individualità) ⁽¹³⁾.

In realtà parlare di tutela dell'*industrial design* con riguardo alla protezione offerta dalla direttiva è improprio. Quello di *industrial design* è un

⁽⁸⁾ Secondo l'art. 17 "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 altresì a beneficiare 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 (...)". Sul cumulo con il diritto d'autore si veda comunque *infra* par. 3.

⁽⁹⁾ Cfr. *Libro Verde*, cit., p. 16 ss.

⁽¹⁰⁾ Sul punto di veda J. H. REICHMANN, *Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms*, in AA. VV., *Information Law towards the 21st Century*, 1996, p. 339 ss.

⁽¹¹⁾ A. KUR, *The Green Paper's 'Design Approach' - What's Wrong With It?*, in *E.I.P.R.*, 10/1993, p. 374. *Contra* H. COHEN JEHOAM, *Cumulation of Protection in the EC Design Proposals*, The 1994 Herschel Smith Lecture, in *E.I.P.R.*, 12/1994, p. 514, secondo cui la tutela apprestata tramite la registrazione sarebbe insufficiente in quanto non coprirebbe i casi in cui i *designers* abbiano divulgato le proprie opere precedentemente alla data di registrazione. Nello stesso senso cfr. J. PHILLIPS, *International Design Protection: Who Needs It?*, in *E.I.P.R.*, 12/1993, p. 431.

⁽¹²⁾ L'art. 10 della direttiva stabilisce una durata quinquennale del brevetto per disegno o modello a decorrere dalla data del deposito della domanda, rinnovabile per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni. Anche tale disposizione media tra le differenti posizioni degli Stati membri, i quali stabiliscono diversi periodi di durata per un disegno o modello. Si pensi, ad esempio, all'Italia, che prevede una durata quindicennale per i modelli ornamentali, o alla Francia, in cui la durata è quella del diritto d'autore, o ancora alla Gran Bretagna, dove un disegno registrato è protetto per venticinque anni.

⁽¹³⁾ V. *infra*, par. 2.

concetto più pregnante rispetto ai concetti di disegni o modelli così come definiti dall'art. 1 della direttiva (v. *infra*). L'*industrial design* coniuga infatti una serie di elementi che sfuggono alla definizione data da tale norma, che, come si vedrà, si riferisce unicamente all'aspetto esteriore del prodotto, alla sua forma, ma non al valore estetico e funzionale insieme, che contraddistingue invece le opere dell'*industrial design*. Una protezione dell'*industrial design* in quanto tale, invece, presuppone una definizione più comprensiva, come ad esempio quella dell'art. 2, co. 2, del disegno di legge Fumagalli Carulli (S-458), secondo la quale sono opere di disegno industriale le opere "bidimensionali o tridimensionali, tendenti ad armonizzare valori estetici e funzionali, con soluzioni originali che non siano necessariamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto". Tale definizione, che tiene conto di una molteplicità di elementi, sia estetici che funzionali, propri delle opere del *design*, consente una tutela più pregnante di tali opere che sfugge invece alla direttiva.

2. Ambito di applicazione e requisiti di protezione

La direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 ottobre del 2001, si applica a tutti i disegni e modelli registrati negli Stati membri, anche a norma di convenzioni internazionali, se ed in quanto essi siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

L'art. 1, lett. a), definisce come "disegno" o "modello" "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento" (14). Proprio in forza di tale definizione, che si riferisce, come è evidente,

(14) La legge modelli italiana (R.D. n. 1411 del 25 agosto 1940), all'art. 5, co. 1, nello stabilire che "Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi" definisce implicitamente il disegno o modello e stabilisce, al contempo, i requisiti di protezione: novità ("nuovi modelli o disegni"), originalità ("speciale ornamento") e industrialità ("prodotti industriali"). La giurisprudenza (Trib. Monza, 12 giugno 1971, in

all'aspetto esteriore del prodotto, la protezione non viene estesa alle parti componenti che non siano visibili durante la normale utilizzazione del prodotto o alle caratteristiche di una parte di esso che risultino invisibili quando essa sia montata (considerando 12 e art. 3, par. 3, lett. a) e b)).

Ai sensi dell'art. 3, par. 2, i disegni e modelli per poter essere registrati devono essere nuovi ed avere un carattere individuale. L'individuazione dei requisiti della novità ed individualità è il frutto di un compromesso sul livello di tutela da conferire al disegno. Nelle proposte originarie contenute nel Libro Verde la Commissione faceva riferimento ad un unico requisito di protezione: la capacità distintiva, che a sua volta si scindeva in due sub-requisiti. Il disegno aveva infatti capacità distintiva quando, alla data di deposito della domanda, esso non fosse noto agli specialisti del settore interessato operanti nella Comunità Europea e quando si distinguesse da altri disegni per l'impressione generale suscitata in tali soggetti. In tal modo la proposta di direttiva applicava al disegno industriale un requisito, quello della capacità distintiva, proprio del diritto dei marchi. Tale impostazione non è però stata mantenuta dalla Commissione, la quale nella successiva proposta ha riformulato la norma, indicando due requisiti di protezione: la novità e l'individualità (artt. 4 e 5).

Questa scelta è stata anche determinata dall'esistenza di un vincolo imposto dagli Accordi TRIPs, i quali hanno indicato un livello minimo di tutela del *design* ed i presupposti ai quali subordinarla. L'art. 25, co. 1, di tale Accordo stabilisce, infatti, che gli Stati membri debbano assicurare la protezione dei disegni industriali che siano *nuovi o originali*. Allo stesso articolo viene poi aggiunto che gli Stati possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono *in modo significativo* da disegni noti, conferendo loro in questo modo la possibilità di stabilire un livello di tutela più elevato attraverso la previsione di uno standard ulteriore (lo scostamento significativo dai disegni esistenti). A differenza di quanto previsto in tale norma, secondo la quale i requisiti di protezione sarebbero alternativi, nella

Giur. ann. dir. ind., 72, p. 126 e, più di recente, Cass., 7 dicembre 1994, n. 10516, in *Foro it.*, 1995, I, p. 810, con nota di E. BORRELLI, e Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, I, p. 47, con nota di M. RICOLFI), ha, sulla base di tale norma, distinto tra modello, costituito da una forma tridimensionale, e disegno, costituito invece da una forma bidimensionale.

proposta di direttiva e, successivamente, nella direttiva approvata i requisiti della novità ed individualità sono cumulativi ⁽¹⁵⁾.

Quanto al contenuto dei requisiti della novità ed individualità, l'art. 4 stabilisce che "un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico sia 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 e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti". Il requisito della novità, quindi, è un requisito puramente formale che si estrinseca nell'assenza di disegni o modelli divulgati precedentemente. Mancando ulteriori riferimenti nella norma (non sono indicati limiti di tempo o di spazio) tale requisito va inteso nel senso della novità assoluta, per cui un disegno non può considerarsi nuovo se un disegno identico fosse stato precedentemente messo a disposizione del pubblico in qualsiasi paese del mondo.

Tuttavia vi è un temperamento all'art. 6 ("Divulgazione"), che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di quest'ultima". La norma, che riguarda sia la novità che l'individualità, esclude dalle divulgazioni che inficiano tali requisiti quelle avvenute anteriormente alla data di registrazione del disegno o modello, ma non ragionevolmente conoscibili dagli ambienti specializzati. Tale norma, che fa riferimento ad un criterio di ragionevolezza, impone all'interprete di valutare se gli "ambienti specializzati" siano in realtà o meno in condizioni di venire a conoscenza dell'esistenza di quel determinato disegno, per cui anche un disegno molto antico potrebbe inficiare i requisiti della novità e della individualità se noto agli utilizzatori informati, mentre non dovrebbe considerarsi distruttiva dei

⁽¹⁵⁾ Cfr. A. KUR, *TRIPs und Designschutz*, in *G.R.U.R. Int.*, 3/1995, p. 185 ss. secondo la quale, nonostante i due requisiti siano alternativi, essi possono comunque essere adottati cumulativamente dai Membri. *Contra* T. PATAKY, *TRIPs und Designschutz - Bemerkungen zum Beitrag von Annette Kur*, in *G.R.U.R. Int.*, 8-9/1995, p. 653 ss., che sostiene, che "Designs müssen entweder neu sein oder Eigenart aufweisen...".

due requisiti l'esistenza di disegni, più o meno vecchi, conservati in luoghi difficilmente accessibili o normalmente non accessibili a tali ambienti.

Un disegno o modello ha carattere individuale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, "...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".

L'individualità del disegno dovrebbe corrispondere all'originalità, che, secondo una giurisprudenza oramai consolidata ⁽¹⁶⁾, è necessaria per la brevettabilità nel nostro paese del disegno o modello ornamentale.

L'art. 5, co. 1, non qualifica ulteriormente il requisito dell'individualità, come avviene invece in alcuni Stati membri, dove le leggi sui disegni e modelli richiedono la presenza di condizioni ulteriori, si pensi ad esempio, all'"utilità", cui fa riferimento l'art. 1 della legge sui disegni del Benelux. L'assenza di qualificazioni ulteriori dovrebbe, secondo le intenzioni del legislatore comunitario ⁽¹⁷⁾, abbassare il livello di protezione, ampliando, così, l'ambito di protezione ed eliminando i dubbi sull'interpretazione da dare alle eventuali ulteriori qualifiche.

L'approccio del legislatore italiano con riferimento al requisito dell'individualità potrebbe essere duplice: se tale requisito fosse interpretato nel senso dell'originalità ⁽¹⁸⁾, la legge modelli italiana non dovrebbe subire grossi cambiamenti. Se, al contrario, come sembrerebbe più plausibile, si desse a tale requisito un'interpretazione differente, nel senso della distintività, come parrebbe essere l'intenzione del legislatore comunitario (il testo tedesco

⁽¹⁶⁾ V., tra gli altri, Cass., 4 febbraio 1987, n. 993, in *Giur. it.*, 1988, I, p. 856; Trib. Napoli, 17 maggio 1994 (ord.), in *Il Diritto Industriale*, 1995, p. 123. Sebbene la legge nulla dica in proposito, almeno esplicitamente, la citata giurisprudenza ha desunto la necessità di un tale gradiente qualitativo dalla formula "speciale ornamento" di cui all'art. 5 l.m.i. (v. *supra* nota 14).

⁽¹⁷⁾ Ci si riferisce, in particolare, all'emendamento proposto dal Parlamento Europeo nel quale veniva chiesta la cancellazione dell'avverbio "significativamente" dal testo della norma relativa all'ambito di protezione (che richiedeva uno scostamento significativo del disegno dalla produzione anteriore), in modo da abbassare la soglia di protezione.

⁽¹⁸⁾ Cfr. S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, Cedam, 1998, p. 137.

della direttiva all'art. 5 titola *Eigenart*, distintività), la l.m.i. dovrebbe essere modificata. La nostra legge, infatti, richiedendo lo "speciale ornamento", presuppone l'esistenza di una valenza estetica, diversa dal valore individualizzante, distintivo, cui evidentemente si riferisce la direttiva. Se tale interpretazione fosse seguita in sede di recepimento e si sostituisse allo "speciale ornamento" il "carattere individuale", verrebbe meno l'esigenza di un gradiente estetico e sarebbe più semplice proteggere le forme, purchè non necessitate dalla funzione del prodotto, di quanto non lo sia attualmente.

L'art. 5 stabilisce poi, al secondo comma, che "Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello". Tale disposizione consente all'interprete di graduare gli standard di protezione a seconda che i settori industriali siano più o meno "affollati" (si pensi, ad esempio, al settore dell'industria tessile) o più o meno tecnici ⁽¹⁹⁾.

L'art. 8 della direttiva dispone, infine, che non sono protetti i disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Si tratta, come è evidente, del requisito della "liceità" già previsto dalla nostra legge.

Quanto al requisito dell'industrialità, esso è implicitamente richiesto dalla direttiva, la quale, all'art. 1, lett. b), nel definire la nozione di "prodotto", stabilisce che vada considerato tale "qualsiasi oggetto industriale o artigianale...", estendendo tale tutela, peraltro, anche ai prodotti artigianali, che, sebbene normalmente protetti, non sono attualmente contemplati in maniera espressa dalla nostra legge, che si riferisce esclusivamente ai soli prodotti industriali.

⁽¹⁹⁾ Tale disposizione formalizza un orientamento consolidato anche nella nostra giurisprudenza, secondo il quale il grado di originalità richiesto per la brevettazione dei modelli ornamentali è da valutare in stretto rapporto con il settore merceologico di cui fa parte il trovato, per cui in settori produttivi particolarmente "affollati" (c.d. *crowded art*) anche un grado modesto di originalità può giustificare la brevettazione (cfr. App. Milano, 24 settembre 1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, p. 704; Trib. Milano, 5 marzo 1990, *ivi*, 1990, p.421).

3. Il problema della tutela dei pezzi di ricambio

Un punto a lungo dibattuto è stato quello relativo al livello di protezione da riconoscere alle parti staccate di un prodotto complesso. Tale problema ha assunto un particolare rilievo con riguardo al settore automobilistico, dove il fenomeno della riproduzione dei pezzi di ricambio degli autoveicoli da parte di produttori indipendenti riveste proporzioni significative, sebbene, va ricordato, vi siano altri settori industriali per i quali una simile disciplina assume rilevanza: si pensi, ad esempio, all'arredamento, ai giocattoli, agli elettrodomestici, alla nautica, ecc. ⁽²⁰⁾

La soluzione adottata nella direttiva, che tuttavia non pone fine al dibattito, ma rappresenta bensì una tregua funzionale alla sua approvazione, è di consentire agli Stati membri di mantenere in vigore tutte le disposizioni a tutela delle parti staccate di un prodotto complesso che siano state adottate precedentemente all'entrata in vigore della direttiva, non imponendo però agli Stati che non prevedano tale forma di protezione di introdurre la registrazione come disegno o modello per detti componenti. Tali Stati sono cioè esonerati dall'attuare gli artt. 1, lett. *b*) e *c*), e 3, par. 3, della direttiva nelle parti in cui consentono la brevettazione delle parti di un prodotto complesso ⁽²¹⁾. Gli Stati membri che già prevedano forme di tutela dei componenti rimangono comunque liberi di introdurre nuove disposizioni allo scopo di liberalizzare il mercato dei prodotti in esame.

⁽²⁰⁾ A questo proposito occorre però sottolineare la differenza tra parti staccate di prodotti complessi che sono normalmente destinate a permettere l'interconnessione meccanica, e componenti che abbiano lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare il cui aspetto è necessariamente collegato sotto il profilo visivo all'aspetto del prodotto complesso in cui la parte è destinata ad inserirsi (si pensi, ad esempio, agli elementi componibili di un gioco oppure ai moduli di un pezzo di arredamento - sedie impilabili, librerie componibili, ecc.) - i quali sono invece brevettabili ai sensi dell'art. 7, par. 3, della direttiva. In questo senso si è di recente espressa la Corte di Cassazione (9 marzo 1998, n. 2578, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, pag. 255, con nota di P. FRASSI), che ha escluso l'applicazione del principio della libera riproducibilità della forma dei pezzi di ricambio ai componenti di sistemi modulari.

⁽²¹⁾ Cfr. G. FLORIDIA, *La nuova direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (presentazione)*, in *Il diritto industriale*, n. 4/1998, p. 284.

Con tale soluzione il legislatore comunitario ha scelto di rinviare la decisione definitiva nel merito ad un momento successivo. L'art. 18 della direttiva stabilisce infatti che, dopo tre anni dalla data di attuazione, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle sue disposizioni per l'industria comunitaria ed, in particolare, per i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, e che, dopo un anno dalla presentazione di tale analisi, proponga al Parlamento Europeo ed al Consiglio le modifiche della direttiva ritenute necessarie relativamente ai componenti di prodotti complessi.

Per gli Stati membri che già prevedano una tutela dei componenti, la direttiva stabilisce dei requisiti di protezione. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto: *a)* se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimanga visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo (per "normale utilizzazione" si intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, sono invece esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione) e *b)* se le caratteristiche visibili del componente possiedano di per sé i requisiti di novità e di individualità ⁽²²⁾.

La soluzione adottata è il risultato di un acceso dibattito che ha riproposto la tradizionale tensione tra diritti di proprietà intellettuale e norme in materia di concorrenza. Consentire la brevettazione dei pezzi di ricambio vuol dire infatti limitare la concorrenza da parte di produttori indipendenti e, di conseguenza, le possibilità di scelta dei consumatori, consentendo a chi (le case automobilistiche) detenga un'esclusiva con riguardo ad un particolare modello di automobile, di estenderla a prodotti differenti, nel caso di specie i pezzi di ricambio. D'altro canto va anche sottolineato il diritto di chi investe per l'innovazione (si pensi ai costi che una casa automobilistica affronta per il lancio di un nuovo modello o per il *restyling* di un modello esistente) ad ottenere una adeguata remunerazione dell'investimento effettuato. Anche in

⁽²²⁾ Tale norma risulta limitativa della possibilità di brevettare i componenti di un prodotto complesso, in quanto stabilisce una soglia elevata di protezione (è richiesta la visibilità del prodotto, oltre alla presenza dei requisiti richiesti per la tutela di un disegno o modello).

questo caso il legislatore comunitario ha faticato a trovare un equilibrio, peraltro temporaneo e non risolutivo nel merito, tra gli interessi dei titolari di un diritto di proprietà intellettuale ed i suoi concorrenti e consumatori.

Nel caso in esame, in particolare, la discussione si è incentrata sulla questione se le parti staccate di un prodotto complesso, dovessero godere o meno di una tutela analoga a quella conferita dalla stessa direttiva ad altri disegni o modelli.

Le soluzioni proposte sono state molteplici. Mentre il Libro Verde nulla prevedeva al riguardo, la Commissione europea, su pressione dei costruttori indipendenti di pezzi di ricambio, inseriva all'art. 14 della proposta di direttiva del 1993 una c.d. *repair clause*, che stabiliva un diritto di riprodurre gratuitamente il disegno protetto, trascorsi tre anni dalla data della sua prima immissione in commercio. Si trattava in pratica di una sorta di licenza obbligatoria gratuita a favore di chi avesse voluto riprodurre il disegno protetto ⁽²³⁾. Tale formulazione non trovò però concordi né le case automobilistiche che si vedevano private della discrezionalità nel concedere licenze, né tanto meno i produttori indipendenti, i quali sostenevano che il diritto di riprodurre il disegno dovesse essere loro riconosciuto, a titolo gratuito, sin dalla data della prima immissione in commercio del prodotto protetto ⁽²⁴⁾, negando in questo modo la brevettabilità del pezzo di ricambio.

Nel tentativo di mediare tra tali esigenze contrapposte, nell'ottobre del 1995, il Parlamento Europeo votava a favore dell'inserimento di una clausola di riparazione che prevedesse il diritto di riprodurre il disegno protetto a pagamento, ma sin dal giorno della sua prima immissione in commercio.

⁽²³⁾ La Commissione ha in più occasioni tentato di porre rimedio agli effetti monopolistici dei diritti di privativa attraverso la previsione di licenze obbligatorie. Si ricordi, ad esempio, il dibattito relativo alla c.d. *reverse analysis* nella direttiva sulla tutela dei programmi per elaboratore n. 91/250 del 14 maggio 1991, in G.U.C.E. L122 del 17 maggio 1991, oppure la proposta iniziale di prevedere licenze obbligatorie nella direttiva sulla tutela delle banche dati n. 96/9 dell'11 marzo 1996, in G.U.C.E. L77 del 27 marzo 1996.

⁽²⁴⁾ V. Relazione al Parlamento Europeo di Rupert Hughes, rappresentante di ECAR (l'associazione dei produttori indipendenti di pezzi di ricambio), del 1995. Hughes aveva già espresso la propria posizione in un suo scritto, *Design Protection of Auto Spares: the Automotive Spares Industry Perspective*, pubblicato in *International Business Lawyer*, 1993, 22/3, p. 116.

Anche tale soluzione fu però avversata da entrambe le parti del dibattito: dalle case automobilistiche, perché fortemente limitativa dei diritti riconosciuti dalla legge al titolare di una privativa industriale (in particolare la libertà di concedere licenze e di stabilirne le condizioni), quindi illegittima, dai produttori indipendenti, che sostenevano l'illegittimità della previsione di un corrispettivo per la riproduzione di un pezzo di ricambio, dal momento che tali parti non potevano ritenersi brevettabili ⁽²⁵⁾.

In considerazione di questo travagliato *iter* legislativo, il Consiglio UE, dopo aver constatato l'impossibilità di trovare una soluzione al problema, ha adottato nel marzo 1997 una Posizione Comune con la quale rinviava la decisione definitiva nel merito sul controverso argomento, lasciando liberi gli Stati membri di adottare o meno la *repair clause* a livello nazionale (e ciò per non bloccare l'approvazione della direttiva a scapito dei vari settori non automobilistici interessati), stabilendo, comunque, la necessità di un riesame della situazione, e quindi un'eventuale modifica della direttiva (se necessario anche nel senso dell'inserimento della clausola di riparazione), dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Neanche la Posizione Comune del Consiglio ha però portato all'adozione della direttiva, approvata soltanto a seguito della procedura di conciliazione tra Consiglio e Parlamento Europeo conclusasi il 15 settembre 1998.

Come si è visto l'intervento della direttiva non risolve il problema. In particolare, nel nostro paese, dove il dibattito sulla tutela dei pezzi di ricambio ha talvolta assunto toni aspri, la situazione normativa rimane invariata e quanto mai problematica. La legge sui modelli industriali nulla dispone al riguardo, salvo prevedere, all'art. 2, la brevettabilità delle "parti" di macchine come modello di utilità. Tale disposizione non può però applicarsi ai pezzi di ricambio che abbiano una valenza prevalentemente estetica.

Sulla tutela di tali parti le opinioni, sia in dottrina che in giurisprudenza, sono estremamente frammentate. Una corrente dottrina

⁽²⁵⁾ Sulla brevettabilità dei pezzi di ricambio v. *infra* le varie pronunce dei nostri Tribunali, alcuni dei quali hanno negato la tutela a tali parti in quanto carenti dei requisiti previsti dalla legge.

(26), supportata da una parte della giurisprudenza (27), ritiene i pezzi di ricambio in astratto brevettabili, annoverandoli fra i “prodotti industriali” di cui all’art. 5 l.m.i., salvo negare in alcuni casi specifici la brevettabilità per carenza del requisito dello “speciale ornamento” (28).

Secondo altra tesi (29), sostenuta, peraltro, anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una propria segnalazione (30), i

(26) V, tra gli altri, R. FRANCESCHELLI, *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1988, p. 176; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. III, *L’impresa e le società*, I, p. 161.

(27) Trib. Torino, 19 maggio 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, p. 434; Trib. Milano, 10 marzo 1994, in *Riv. dir. ind.*, II, 1994, p. 92; App. Torino, 14 luglio 1994, *ivi*, 1995, II, p. 61; Trib. Milano, 8 maggio 1995, *ivi*, 1995, II, p. 395.

(28) V. Trib. Milano, 10 marzo 1994, *cit.*; App. Torino, 14 luglio 1994, *cit.*; Trib. Milano, 8 maggio 1995, *cit.*

(29) In dottrina v. G. GHIDINI, E. GIRINO, *Il monopolio infranto* (nota a App. Torino, 18 gennaio 1993), in *Corr. Giur.*, 1993, p. 1448; RIEHLE, *EG - Geschmackmusterschutz und Kraftfahrzeug - Ersatzteile*, in *GRUR Int.*, 1993, p. 49; dello stesso autore si veda anche il più recente *Noch einmal: das zukünftige europäische Musterrecht und die Ersatzteilefrage*, in *E.W.S.*, (7 Supplement 1), 1996, p.1. In giurisprudenza si vedano App. Torino, 18 gennaio 1993, in *Il dir. ind.*, 1993, p. 1444; Trib. Milano, 10 marzo 1994, *ivi*, 1997, p. 637; Trib. Torino, 19 maggio 1995, *ivi*, 1995, p. 1081; App. Torino, Sez. I, 16 gennaio 1998 (ord.), *ivi*, 1998, p. 189. In particolare, con quest’ultima pronuncia la Corte ha negato la sussistenza della funzione estetica nelle parti di un insieme, la cui forma sia tale perché forma dell’insieme, ovvero sia necessitata dal fatto di essere per l’appunto parte dell’insieme, escludendo, di conseguenza, la brevettabilità come modello ornamentale della parte staccata (nel caso di specie si trattava di specchietti retrovisori di serie, ritenuti parte integrante del *design* complessivo dell’automobile). Importante poi la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio 1996, n. 6644 nel caso *Hella KG v. Arig s.n.c.* (in *Il Diritto Industriale*, 1996, p. 893, con nota di Floridia), che ha escluso la brevettabilità dei pezzi di ricambio per mancanza del requisito dell’industrialità (il pezzo non esplicherebbe infatti una funzione autonoma rispetto al prodotto complesso). Su tale pronuncia si veda anche LOPEZ-MANCHERO e RACCA, *The 15 May 1996 Ruling of the Italian Supreme Court Hella KG v. Arig s.n.c.*, in *E.I.P.R.*, 1, 1997, p. 17.

La questione della brevettabilità dei pezzi di ricambio e della possibilità che il titolare di un diritto di privativa su tali pezzi possa far valere il proprio diritto in un altro Stato membro è stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE (si veda App. Torino, Sez. II, 16 gennaio 1998 (ord.), nel caso *Renault - Maxicar*, in *Il Diritto Industriale*, 1998, p. 5).

(30) Segnalazione (AS029) del 10 agosto 1994, in Bollettino n. 32-33 del 23 agosto 1994. Con tale segnalazione l’Autorità Garante ha sottolineato come l’applicazione dell’istituto brevettuale alle parti staccate della carrozzeria dell’automobile possa produrre

c.d. *body panels* non sarebbero brevettabili in quanto non autonomamente fruibili, sebbene prodotti in serie (quindi astrattamente configurabili come “prodotti industriali”), ma sarebbero piuttosto destinati a ricostruire nella sua integrità un bene infungibile, quest'ultimo sì brevettabile ma soltanto nella sua interezza.

In assenza di indicazioni normative specifiche la questione potrebbe attualmente essere risolta, sotto un profilo però differente (non quello della brevettazione, bensì quello concorrenziale), alla luce delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli artt. 86 Tratt. CE e 3 della legge n. 287/90, per assicurare che l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale, nei casi in cui esso sia stato riconosciuto (il che presuppone quindi che vi si stia brevettazione), non si traduca in un abuso di posizione dominante ⁽³¹⁾. A questo proposito occorre citare due pronunce della Corte di Giustizia CE ⁽³²⁾, la quale ha negato che il rifiuto del titolare di un brevetto per disegno su una parte staccata di un prodotto complesso di concedere licenze a terzi, anche in cambio di un corrispettivo ragionevole, non costituisce un abuso di posizione dominante, salvo che nei casi in cui il soggetto in posizione dominante si rifiuti arbitrariamente di fornire i pezzi di ricambio a rivenditori o meccanici indipendenti (*independent aftermarket*), fissi dei prezzi per i pezzi di ricambio ad un livello non equo (*unfair*) o decida di cessare la produzione di pezzi di ricambio per un particolare modello di automobile nonostante molti esemplari di quel modello siano ancora in circolazione.

Quanto alla fissazione dei prezzi la Corte ha aggiunto ⁽³³⁾ che il fatto che il prezzo di vendita praticato dal produttore originario sia più elevato

effetti distorsivi della concorrenza. Secondo l'Autorità Garante la brevettabilità di tali parti si tradurrebbe in un danno economico rilevante per il consumatore, in quanto consentirebbe al produttore di sfruttare rendite ingiustificate, dal momento che il valore estetico decorativo del pezzo sarebbe già stato computato nel prezzo complessivo del bene “autoveicolo”.

⁽³¹⁾ Nel caso di forme non brevettate o non brevettabili è stata anche invocata la tutela di cui all'art. 2598, n. 1, cod. civ., sulla concorrenza sleale per imitazione servile per inibire la produzione di pezzi di ricambio da parte di terzi produttori. Si veda, tra le altre, Cass., 24 luglio 1996, n. 6644, cit., che però ha negato, nel caso di specie, tale forma di tutela.

⁽³²⁾ Corte di Giustizia CE, 5 ottobre 1988, caso 237/87 (AB Volvo v. Erik Veng Ltd.), in *European Court Reports*, 1988, p. 6211.

⁽³³⁾ Cfr. caso 238/87 (C.I.C.R.A. – Maxicar v. Régie nationale des usines Renault), *ivi*, p. 6039.

rispetto al prezzo praticato dal produttore indipendente non integra necessariamente gli estremi di una condotta abusiva, in quanto il titolare del diritto sul *design* può legittimamente pretendere una remunerazione per i costi sostenuti per sviluppare il *design* protetto.

4. I rapporti tra la tutela brevettuale e la protezione attraverso il copyright

Un altro punto controverso affrontato dal legislatore comunitario nella direttiva è quello relativo alla possibilità di tutelare le opere del disegno industriale anche attraverso le norme sul diritto d'autore.

Le posizioni degli Stati membri al riguardo sono le più varie ⁽³⁴⁾: in alcuni paesi il requisito dell'originalità previsto dalle leggi sui disegni viene interpretato in modo tale da favorire l'applicazione alla maggior parte dei disegni registrati delle norme sul diritto d'autore. Si pensi, ad esempio, alla Francia, dove, in applicazione del principio de "*l'unité de l'art*", si ritiene impossibile distinguere tra "arte" vera e propria e "arte applicata", per cui le norme sul diritto d'autore vengono generalmente applicate anche alle opere di *design* ⁽³⁵⁾. Anche le legislazioni del Benelux ⁽³⁶⁾ e della Grecia seguono un approccio analogo. In altri Stati membri, invece, la situazione è differente. A fronte di paesi come il nostro, in cui il cumulo tra le due forme di protezione è escluso dalla stessa legge (art. 5, co. 2, l.m.i.), che riconosce (art. 2, co. 4, l. d. a.) la tutela conferita dalle norme in materia di diritto d'autore alle sole opere d'arte applicata all'industria "sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate" (c.d. criterio della scindibilità) ⁽³⁷⁾, vi sono altri paesi, ad esempio i paesi di

⁽³⁴⁾ Sul punto si veda A. FIRTH, *An Overview of Design Protection in Europe*, in *E.I.P.R.*, 2/1993, p. 42-47.

⁽³⁵⁾ V. *Code de Propriété Intellectuelle*, artt. L511-1 e L112-1 (7-10) e (14).

⁽³⁶⁾ V. *Uniform Benelux Designs and Models Act*, Section 21 (1).

⁽³⁷⁾ La situazione nel nostro paese è estremamente problematica a causa delle difficoltà in cui incorre l'interprete nello stabilire i casi in cui sia realmente possibile scindere il valore artistico dell'opera dal suo utilizzo industriale. Si vedano in proposito le numerose pronunce con le quali la giurisprudenza ha tentato di risolvere la questione caso per caso (tra

common law, dove la tutela prevista dalle leggi sul *copyright* non viene affatto riconosciuta (Irlanda) ⁽³⁸⁾ o viene riconosciuta per un periodo di tempo più breve, venticinque anni, rispetto alla normale durata del *copyright* (Regno Unito) ⁽³⁹⁾ se il prodotto cui il disegno è applicato viene prodotto in un numero di esemplari superiore a cinquanta. Altri Stati membri, come la Germania, la Spagna, la Danimarca ed il Portogallo, subordinano

gli altri v. Trib. Milano, 24 aprile 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, p. 335; App. Milano, 28 settembre 1976, *ivi*, 1976, p. 700), finendo per riconoscere, la più recente giurisprudenza (Cass., 7 dicembre 1994, n. 10516, cit.; Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, cit.), la scindibilità con riguardo alle sole opere bidimensionali, ma non a quelle tridimensionali Tale distinzione è tuttavia criticabile (v. in dottrina G. SENA, *Dell'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 268 ss.; ID., *Industrial design e diritto d'autore*, *ivi*, 1991, II, p. 30) in quanto non si può negare aprioristicamente il valore artistico di un'opera tridimensionale sulla base della considerazione che in tali opere non sia possibile, neanche concettualmente, dissociare il valore artistico dall'utilizzazione che possa essere fatta del prodotto. Contrario invece all'estensione delle norme sul diritto d'autore al disegno industriale P. AUTERI, *Industrial design*, in *Dizionari del diritto privato* a cura di N. IRTI, Milano, 1981, p. 608 ss. La situazione è stata resa ancora più problematica a seguito di vari interventi legislativi. L'art. 1, co. 58, della legge n. 650 del 23 dicembre 1996 (legge contenente disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva) ha esteso la tutela di diritto d'autore alle opere del disegno industriale, facendo così venir meno il requisito della scindibilità (sul punto si vedano Trib. Milano, 29 maggio 1997 (ord.), in *Il Diritto Industriale*, 1998, p. 81; Trib. Milano, 11 luglio 1997 (ord.), *ivi*, p. 83). Nell'agosto dell'anno successivo, però, tale disposizione è stata abrogata dall'art. 27 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, recante "Interventi urgenti per l'economia". Oltre ad abrogare il co. 58, l'art. 27, co. II, della legge n. 266, ha stabilito che la durata della protezione giuridica del diritto d'autore per le opere del disegno e del modello industriale non può essere superiore a quindici anni, in attesa del recepimento della direttiva CE. A parte la mancanza di chiarezza (la norma ammette, infatti, la protezione attraverso il diritto d'autore - il divieto di cumulo rimarrebbe pertanto abrogato? - ma per un periodo non superiore a quindici anni), tale disposizione solleva altresì dei problemi di diritto transitorio: l'abrogazione del co. 58 farebbe rivivere le disposizioni anteriori da essa abrogate oppure lascerebbe un vuoto legislativo? Le poche recenti pronunce giurisprudenziali non hanno risolto la questione in maniera univoca (si veda, ad esempio, Trib. Belluno, 3 ottobre 1997 (ord.), in *Il Diritto Industriale*, 1998, p. 83).

Va ricordato, infine che è pendente in Parlamento un disegno di legge (S-458), presentato il 20 maggio 1996, che mira ad eliminare il divieto di cumulo stabilito dalla legge, estendendo l'applicazione delle norme sul diritto d'autore anche alle opere dell'*industrial design*, ed a modificare l'art. 2, co. 4, della legge sul diritto d'autore, nel senso di cancellare dalla norma il requisito della scindibilità.

⁽³⁸⁾ V. *Industrial and Commercial Property Act* (1927), Section 127.

⁽³⁹⁾ V. *Copyright, Designs and Patents Act* (1988), Section 52.

l'applicazione delle norme sul diritto d'autore all'esistenza di un vero e proprio valore artistico. Approccio criticabile vista la difficoltà di valutare i meriti artistici di una determinata creazione, trattandosi di un giudizio soggettivo.

Tale disomogeneità di tutela all'interno dell'Unione Europea, che trova la propria causa nella libertà riconosciuta dall'art. 2, co. 7, della Convenzione di Berna agli Stati membri dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali subordinare la protezione del diritto d'autore con riguardo alle "opere di arte applicata a disegni e modelli industriali", ha creato degli ostacoli al funzionamento del mercato interno ed, in particolare, alla libera circolazione delle merci. Su tale punto, pertanto l'intervento del legislatore comunitario si è rivelato quanto mai importante.

Già nel Libro Verde la Commissione europea aveva evidenziato gli effetti distorsivi derivanti dalla mancanza di armonizzazione in questo campo ⁽⁴⁰⁾, sulla base di tale considerazione nelle proposte iniziali di direttiva e di regolamento ⁽⁴¹⁾ la Commissione sanciva la possibilità di cumulo tra la tutela brevettuale e di diritto d'autore fin dalla data in cui il disegno o modello fosse stato realizzato o fissato in qualsiasi forma ed indipendentemente dal numero di prodotti in cui si intendeva attuarlo o applicarlo e dalla sua scindibilità da tali prodotti, lasciando alla discrezionalità del legislatore nazionale la determinazione della portata della tutela e le sue condizioni, compreso il grado di originalità.

Tali proposte iniziali sono state successivamente modificate perché ritenute troppo protezionistiche. La Commissione ha eliminato i riferimenti al criterio della scindibilità, che rimarrebbe pertanto, salvo un diverso approccio del nostro legislatore, ancora applicabile nel nostro paese, ed al limite del numero delle copie dell'opera. L'attuale art. 17 stabilisce soltanto che il cumulo non debba escludersi per legge, rinviando, invece, quanto alla definizione delle condizioni di protezione, compreso il grado di originalità, agli Stati membri.

L'art. 17 interviene per estendere un tipo di tutela, quella del diritto d'autore, che garantisce una protezione maggiore ai titolari di diritti di

⁽⁴⁰⁾ *Libro Verde*, cit., par. 10.2.1, p. 133.

⁽⁴¹⁾ Art. 18, par. 1, proposta di direttiva del 1993, cit., e art. 100, par. 2, proposta di regolamento del 1993, cit.

proprietà intellettuale, così come già più volte avvenuto (si pensi alla direttiva sulle banche dati o sul *software*), perseguendo una tendenza protezionistica che ha oramai parecchi precedenti ⁽⁴²⁾. I benefici per i titolari dei diritti sui disegni o modelli derivanti dall'applicazione di una simile disposizione sono evidenti: le norme sul diritto d'autore sono più flessibili e di più immediata applicazione (non sono richieste formalità di registrazione, sebbene sia prevedibile che molti aventi diritto registreranno per avere una data certa di inizio della protezione, e una copertura maggiore per i casi di predivulgazione) e, aspetto di grosso rilievo, la durata delle protezione è notevolmente più lunga rispetto a quella prevista dalle norme di tipo brevettuale (settanta anni dalla morte dell'autore contro i venticinque dalla data di deposito della domanda complessivamente previsti dalla direttiva). Una simile previsione accentua però gli effetti monopolistici della privativa, che, proprio in considerazione della durata del *copyright*, vengono prolungati anche oltre il tempo generalmente ritenuto necessario per recuperare i costi affrontati dal creatore dell'opera.

Una simile disposizione è suscettibile di produrre effetti rilevanti sulla nostra legislazione interna: la norma che vieta la possibilità di cumulo delle due protezioni con riguardo ai disegni registrati dovrà infatti essere abrogata. Tale disposizione non risolve però i problemi creati all'interprete dall'applicazione della dottrina della scindibilità, che rimane applicabile, non eliminando così in pratica le difformità rispetto alle normative degli altri Stati membri e non perseguendo quindi lo scopo che il legislatore comunitario si era riproposto di eliminare tutti gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, derivanti dall'esistenza di disposizioni nazionali difformi.

5. Conclusioni

⁽⁴²⁾ Cfr. G. GHIDINI, *Prospettive protezionistiche nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. ind.*, 1995, I, p. 80. A questo proposito si pensi alla disposizione, prevista da una recente legge approvata dal Congresso USA (*Vessel Hull Design Protection Act*, Bill Number H.R.2696 for the 105th Congress, 11 marzo 1998), che estende anche agli scafi delle barche, laddove ne ricorrano i requisiti, la tutela prevista dalle norme sull'*industrial design*, ivi comprese quelle sul diritto d'autore.

La direttiva interviene opportunamente in un settore in cui le disparità di trattamento giuridico tra i vari Stati membri, dovute alle diverse impostazioni normative nazionali, hanno costituito un ostacolo alla libera circolazione delle merci, assoggettando a diverse forme di tutela stessi tipi di prodotti a seconda del paese di provenienza. Pur armonizzando, però, determinati, importanti, aspetti della tutela dei disegni e modelli, l'intervento del legislatore comunitario non si è rivelato realmente risolutivo con riguardo alle questioni più problematiche, si pensi al tema della tutela delle parti staccate dei prodotti complessi, in particolare dei pezzi di ricambio, o alla questione dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore. La scelta, dovuta a ragioni politiche, è stata di rinviare una soluzione nel merito dei controversi argomenti ad un momento successivo (il dibattito verrà ripreso in sede di regolamento, dove la ricerca di una soluzione, però, si imporrà).

Il risultato di tale processo è quindi un'armonizzazione parziale, che risulta estremamente problematica se si riflette sul fatto che, come si è accennato, alla direttiva è affiancata una proposta di regolamento per la costituzione di un titolo (disegno o modello) unico valido su tutto il territorio dell'Unione Europea. Al contrario che per la direttiva, dove una scelta di compromesso era, seppure non auspicabile, comunque possibile, il processo normativo relativo alla proposta di regolamento richiederà, invece, una scelta netta ed univoca da parte del legislatore comunitario.

Inoltre, il rinvio ad un momento successivo operato dalla direttiva relativamente alla soluzione dei temi controversi su citati, non preclude al legislatore nazionale di intervenire in sede di recepimento ed adottare soluzioni che potrebbero successivamente rivelarsi difformi rispetto alle scelte operate dal legislatore comunitario al momento dell'approvazione del regolamento.

Per una prima rassegna della bibliografia sull'argomento:

ARNAUD E., *Les propositions de règlement e de directive sur les dessins et modèles industriels*, in *Gazette du palais*, 355-356/1996, p. 2-4;

- AUTERI P., *Industrial design*, in *Dizionari del diritto privato* a cura di N. RTI, Milano, 1981, p. 608 ss.;
- BONASI - BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, p. 243;
- COHEN JEHORAM H., *Cumulation of Protection in the EC Design Proposals*, The 1994 Herschel Smith Lecture, in *E.I.P.R.*, 12/1994, p. 514;
- COMMISSIONE CE, *Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli* del giugno 1991 (Com. III/F/513/91);
- FIRTH A., *An Overview of Design Protection in Europe*, in *E.I.P.R.*, 2/1993, p. 42-47;
- FLORIDIA G., *La nuova direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (presentazione)*, in *Il diritto industriale*, n. 4/1998, p. 284;
- FRANCESCHELLI V., *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1988, p. 176;
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, vol. III, *L'impresa e le società*, I, p. 161;
- GHIDINI G., *Prospettive protezionistiche nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. ind.*, 1995, I, p. 80;
- GHIDINI G., GIRINO E., *Il monopolio infranto* (nota a App. Torino, 18 gennaio 1993), in *Corr. Giur.*, 1993, p. 1448;
- HUGHES R., *Design Protection of Auto Spares: the Automotive Spares Industry Perspective*, in *International Business Lawyer*, 1993, 22/3, p. 116;
- KUR A., *TRIPs und Designschutz*, in *G.R.U.R. Int.*, 3/1995, p. 185 ss.;
- KUR A., *The Green Paper's 'Design Approach' - What's Wrong With It?*, in *E.I.P.R.*, 10/1993, p. 374;
- LOPEZ-MANCHERO, RACCA, *The 15 May 1996 Ruling of the Italian Supreme Court Hella KG v. Arig s.n.c.*, in *E.I.P.R.*, 1, 1997, p. 17;
- MAGELLI S., *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, Cedam, 1998;
- MAX PLANCK INSTITUT, *On the Way to a European Law of Designs*, in *I.I.C.*, 1991, p. 523 ss. (precedentemente pubblicato in *G.R.U.R. Int.*, 8/1990, p. 559 ss.);
- PATAKY T., *TRIPs und Designschutz - Bemerkungen zum Beitrag von Annette Kur*, in *G.R.U.R. Int.*, 8-9/1995, p. 653 ss.;
- PHILLIPS J., *International Design Protection: Who Needs It?*, in *E.I.P.R.*, 12/1993, p. 431;
- REICHMANN J. H., *Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms*, in *AA. VV.*, *Information Law towards the 21st Century*, 1996, p. 339 ss.;

RIEHLE, *EG - Geschmacksterschutz und Kraftfahrzeug - Ersatzteile*, in *GRUR Int.*, 1993, p. 49;

RIEHLE, *Noch einmal: das zukünftige europäische Musterrecht und die Ersatzteilefrage*, in *E.W.S.*, (7 Supplement 1), 1996, p.1;

SCORDAMAGLIA V., *Il Libro Verde della Commissione CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli industriali*, in *Foro it.*, 1991, p. 350;

SENA G., *Dell'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 268 ss.;

SENA G., *Industrial design e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, p. 30 ss.;

SPEYART M. H., *The Grand Design - An Update on the EC Design Proposals, Following the Adoption of a Common Position on the Directive*, in *E.I.P.R.*, 10/1997, p. 603 ss.

Marcella Panucci