

Abstract

Con l'approvazione del D. Lgs. n. 95 del 2001 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 98/71 sulla tutela giuridica dei disegni e modelli. Il decreto ha comportato una sostanziale modifica della legge modelli vigente incidendo significativamente sulla configurazione e sul contenuto dei requisiti di protezione e sull'estensione della tutela. Conformemente alla direttiva il decreto ha infatti introdotto un nuovo requisito di protezione, il carattere individuale, ed ha abolito sia il divieto di cumulare la protezione brevettuale a quella di diritto d'autore che il requisito della scindibilità precedentemente richiesto dalla legge sul diritto d'autore ai fini dell'applicazione del copyright.

Abstract

The Italian legal system, in order to comply with European harmonization duties, has recently adopted law no. 95/2001 (Legislative Decree) implementing the provisions contained in the EC Directive no. 98/71.

The Decree has substantially changed the current legislation on designs with regard to both necessary protection's requisites and extension. First of all, it has introduced a new factor deemed necessary in order to obtain protection: the individual character of the design. It has also cancelled both the prohibition to cumulate patent protection and copyright protection and the requisite of "splittability" formerly required by the Italian copyright law to allow industrial designs to benefit from copyright protection.

Sommario - 1. Premessa. 2. La nuova definizione di disegno e modello: la svalutazione del dato estetico (ornamentale). 2.1. La definizione di disegno o modello. 2.2. I requisiti di protezione: novità e carattere individuale. 3. Il problema della tutela dei pezzi di ricambio. 4. I rapporti tra la tutela brevettuale e la protezione attraverso il *copyright*. 5. Conclusioni.

1. Premessa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 2 febbraio il decreto legislativo n. 95¹ di attuazione della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli².

Il decreto, seguendo l'impostazione tracciata dal legislatore comunitario con la direttiva, della quale riprende non soltanto la sostanza, ma in molti casi anche la terminologia³, apporta modifiche significative alla legge modelli vigente⁴: si pensi alla nuova disciplina dei requisiti per la registrazione, piuttosto che alla regolamentazione dei rapporti tra la tutela di tipo brevettuale e quella di diritto d'autore, per citare soltanto due degli esempi più rappresentativi.

2. La nuova definizione di disegno e modello: la svalutazione del dato estetico (ornamentale) e la previsione di nuovi requisiti di protezione.

2.1. La definizione di disegno o modello.

L'aspetto centrale della nuova disciplina dei disegni e modelli sta nella stessa definizione di disegno o modello, secondo la quale "Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale" (art. 5 LMI).

Da questa definizione il primo dato che emerge con forte evidenza è l'abbandono di qualsiasi riferimento al carattere ornamentale dei disegni e modelli. Seguendo le indicazioni del legislatore comunitario, dal nuovo testo dell'art. 5 sono stati infatti

¹ Il D. Lgs. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001 – Supplemento Ordinario n. 72. V. anche *Dir. industr.*, 2001, p. 12 ss. Il decreto è stato successivamente integrato dal D. Lgs. n. 164 del 12 aprile 2001, pubblicato in G.U. n. 106 del 9 maggio 2001, che contiene disposizioni relative alle tasse di concessione governativa e di diritto transitorio, su cui in particolare v. *infra* par. 4.

² In G.U.C.E. L289/28 del 28 ottobre 1998. Per un primo commento sulla direttiva v. M. PANUCCI, *La tutela giuridica dei disegni e modelli alla luce della nuova direttiva CE*, in *Working Papers dell'Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Telecomunicazioni*, 2000, p. 7 ss.

³ La scelta di riprodurre per quanto possibile pedissequamente il testo della direttiva nella normativa interna di attuazione corrisponde ad una precisa volontà del legislatore italiano di non discostarsi dall'impostazione seguita dal legislatore comunitario, peraltro su alcuni punti fortemente vincolante (ad es. in tema di requisiti per la registrazione o di durata del disegno o modello, ecc.). Lo stesso è avvenuto in altri Stati membri, si pensi alla Francia, le cui norme interne di attuazione della direttiva la riproducono quasi integralmente.

⁴ R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali".

eliminati sia l'aggettivo "ornamentale" che il requisito dello "speciale ornamento" richiesti invece dalla norma precedente ai fini della concessione della privativa⁵.

Pur non essendo ancora possibile valutare appieno la portata di questa novità, una prima considerazione può tuttavia essere fatta: il legislatore italiano ha palesemente accantonato un criterio di valutazione basato su un valore estetico positivo (lo "speciale ornamento"), per rendere più neutra la disciplina. Questa impostazione è di grande interesse pratico in quanto, attraverso una svalutazione del dato estetico (o meglio, della valutazione soggettiva che di tale dato estetico veniva normalmente data), è suscettibile di produrre importanti conseguenze applicative.

In primo luogo, potrebbe essere considerata irrilevante l'esistenza di un gradiente estetico nel disegno o nel modello divenendo così più semplice proteggere le forme - fermi restando i limiti relativi alle forme necessarie ed ai marchi di forma - di quanto non lo sia stato finora. La vecchia normativa, infatti, richiedendo ai fini della proteggibilità lo "speciale ornamento", presupponeva l'esistenza di una valenza estetica, diversa dal valore individualizzante, distintivo, cui evidentemente si riferisce il nuovo testo dell'art. 5.

Inoltre, la nuova impostazione potrebbe incidere sostanzialmente sulla tradizionale distinzione tra forma tecnica, tutelata attraverso il modello di utilità, e forma puramente estetica, protetta invece attraverso il modello ornamentale. E ciò è tanto più importante se si considera che nella prassi questa distinzione diventa via via più labile. Si pensi ai prodotti dell'*industrial design* che coniugano una funzione utile ad un significativo pregio estetico e che tuttavia non trovano una tutela completa nelle norme della legge modelli che distingueva nettamente tra forme rilevanti in generale ai fini della tutela brevettuale (e, nell'ambito di queste ultime, pur riconoscendo il cumulo, tra forme proteggibili tramite il modello di utilità e forme invece tutelabili tramite il modello ornamentale) e forme invece meritevoli di una tutela (quella di diritto d'autore) incentrata unicamente sul valore artistico dell'opera, ma non cumulabile con quella brevettuale⁶.

Altra innovazione è l'abbandono del termine "brevetto", utilizzato dalla vecchia norma ed ormai riservato alle sole invenzioni, a favore della parola "registrazione". Questa scelta risponde all'impostazione adottata dal legislatore comunitario, il quale, dopo un lungo dibattito sul tipo di protezione da conferire al *design*⁷, aveva optato per un approccio simile a quello seguito in materia di marchi, basato essenzialmente sulla registrazione, rispetto ad altre soluzioni alternative (brevettuale o esclusivamente di diritto d'autore)⁸.

⁵ Il vecchio art. 5, co. 1, LMI stabiliva 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".

⁶ Su questo punto in particolare vedi più diffusamente *infra* par. 4.

⁷ Per una sintesi del dibattito cfr. il *Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e modelli* adottato dalla Commissione Europea nel 1991 (Com. III/F/5131/91), p. 16 ss. Per un commento critico sul Libro Verde si veda V. DI CATALDO, D. SARTI, M. SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 49 ss.

⁸ Sul punto v. S. GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, p. 62, che sottolinea la maggiore affinità - che però non persuade per le ragioni esposte nel testo - dell'istituto del disegno o modello registrato rispetto ai marchi registrati ed al diritto d'autore, piuttosto che alla tradizionale struttura brevettuale.

Tuttavia, si può osservare, l'innovazione assume una valenza puramente terminologica nella configurazione data dal legislatore italiano al nuovo testo della legge modelli. La scelta infatti di intervenire sul testo della legge vigente novellandola, piuttosto che sostituirla integralmente con una nuova normativa è significativa dell'intenzione di non incidere sulla natura intrinsecamente brevettale della privativa. A conferma di ciò l'invariato rinvio operato dall'art. 1 al R.D. n. 1127/1939, la cui applicabilità anche alla materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali è espressamente sancita.

Inoltre, anche una serie di disposizioni sostanziali paiono perpetuare l'approccio tradizionale (brevettale) che vede le opere del *design* come espressione di attività di innovazione tecnologica alla stessa stregua delle invenzioni industriali. Si pensi alla nuova configurazione del requisito della novità ed ai relativi temperamenti previsti dal decreto (l'introduzione all'art. 6, co. 3, del *grace period*, istituto di derivazione anglosassone tipicamente applicato alle invenzioni, piuttosto che la disciplina delle divulgazioni abusive di cui all'art. 6, co. 4, o ancora della divulgazione sotto vincolo di riservatezza prevista dal co. 2 dell'art. 6) e, prima ancora, dalla direttiva, stando ai quali tra "disegno" e "brevetto" se una differenza si volesse cercare questa potrebbe essere di natura meramente quantitativa e non invece qualitativa.

Sempre sulla nozione di "disegno" o "modello", l'art. 5, co. 2, che ricalca la stessa terminologia dell'art. 1, lett. a), della direttiva, parla di "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"⁹. In questa nuova definizione il legislatore fa riferimento sia all'intero prodotto che anche ad una sua parte, riconoscendo così espressamente la tutelabilità di singole parti di un prodotto complesso, ma, allo stesso tempo, delimitandone la tutela all'aspetto esteriore. Il riferimento all'aspetto esteriore viene ripreso ancora più esplicitamente dall'art. 5-*quinquies* che, alla lett. a), richiede come requisito essenziale per la tutela di questi prodotti, oltre alla novità ed individualità, che il componente rimanga visibile, una volta incorporato nel prodotto complesso, durante la sua normale utilizzazione, cioè durante l'utilizzazione del prodotto da parte del consumatore finale, escludendo dalla normale utilizzazione tutti gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Alla lett. b) il legislatore richiede poi un requisito ulteriore: che anche le caratteristiche visibili del componente posseggano di per sé i requisiti di novità e di individualità.

2.2. I requisiti di protezione: novità e carattere individuale.

⁹ Il testo precedente dell'art. 5, co. 1, nello stabilire cosa potesse costituire oggetto di un disegno o modello ornamentale definiva implicitamente il disegno o modello e stabiliva, al contempo, i requisiti di protezione: novità ("nuovi modelli o disegni"), originalità (secondo una interpretazione generalmente accettata dello "speciale ornamento") e industrialità ("prodotti industriali"). La giurisprudenza (Trib. Monza, 12 giugno 1971, in *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), aveva, sulla base di tale norma, distinto tra modello, costituito da una forma tridimensionale, e disegno, costituito invece da una forma bidimensionale.

Come si è accennato, ai sensi dell'art. 5, co. 1, i disegni e modelli per poter essere registrati devono essere nuovi ed avere un carattere individuale¹⁰.

In tema di novità l'art. 5-*bis* stabilisce che "Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni 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 precedentemente¹¹. Mancando ulteriori riferimenti nella norma (non sono indicati limiti di tempo o di spazio) questo requisito dovrebbe essere inteso in termini assoluti, per cui un disegno non può considerarsi nuovo se un disegno identico sia stato precedentemente messo a disposizione del pubblico in una qualsiasi regione del mondo.

Tuttavia c'è un temperamento. L'art. 5-*quater* stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima". La norma, che

¹⁰ L'individuazione dei requisiti della novità ed individualità è il frutto di un lungo dibattito sul livello di tutela da riconoscere ai disegni. 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, la distintività, proprio del diritto dei marchi. Tale impostazione non è però stata mantenuta, almeno negli stessi termini, dalla Commissione, la quale nella successiva proposta ha riformulato la norma, indicando chiaramente due requisiti di protezione: la novità e l'individualità (artt. 4 e 5).

La scelta in questo senso è stata anche determinata dall'esistenza di un vincolo imposto dagli Accordi TRIPs, che hanno segnalato quale dovesse essere il livello minimo di tutela del *design* ed i presupposti ai quali subordinarla. L'art. 25, co. 1, dei TRIPs stabilisce, infatti, che gli Stati membri debbano assicurare una protezione ai disegni industriali *nuovi o originali*. Lo stesso articolo aggiunge 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 però da quanto previsto dalla norma dei TRIPs, secondo la quale i requisiti di protezione sono da intendersi come alternativi, nella direttiva e poi anche nella normativa italiana di attuazione i requisiti della novità ed individualità sono stati considerati cumulativi. Sul problema della alternatività/cumulatività dei requisiti cfr. A. KUR, *TRIPs und Designschutz*, in *G.R.U.R. Int.*, 3/1995, p. 185 ss., secondo la quale l'alternatività espressa dai TRIPs non sarebbe stata vincolante per gli Stati contraenti che potevano anche optare per un'adozione cumulativa. *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 invece, che "Designs müssen neu sein oder Eigenart aufweisen...".

¹¹ In attuazione di alcune disposizioni facoltative previste dalla direttiva all'art. 11, par. 2, l'Italia ha stabilito, all'art. 8-*sexies*, co. 1, LMI che il disegno o modello non è registrabile se "...è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore" (lett. e)) o se "...costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-*ter* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato" (lett. f)). Una disposizione analoga è quella prevista dall'art. 18, co. 1, lett. d) ed f), della legge marchi.

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. Questa disposizione, sulla base di un criterio di ragionevolezza, impone all'interprete di valutare se gli "ambienti specializzati" siano in realtà o meno in condizione di venire a conoscenza dell'esistenza di quel determinato disegno. Per questo motivo 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 due requisiti l'esistenza di disegni, più o meno vecchi, conservati in luoghi difficilmente accessibili o normalmente non accessibili a tali ambienti.

Nel rispetto dell'art. 6 della direttiva la norma individua alcuni ulteriori casi di anteriorità non distruttive dei requisiti di novità ed individualità.

Primo fra tutti il caso di cui al comma 2, non disciplinato dalla legge precedente, ma tuttavia accettato dalla giurisprudenza in tema di invenzioni¹², della rivelazione a terzi sotto vincolo implicito o esplicito di riservatezza.

Il terzo comma prevede poi una sorta di *grace period* a favore dell'autore del disegno o modello nel caso di predivulgazioni avvenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione o, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. La norma accoglie un principio molto dibattuto a livello internazionale soprattutto in tema di invenzioni e derivato dall'esperienza statunitense, che consente a chi abbia divulgato la propria invenzione prima di depositare la domanda di brevetto, di rivendicarne la paternità, in modo da non perdere il diritto a brevettare l'invenzione divulgata¹³.

L'ultima ipotesi è infine quella prevista dal quarto comma, che disciplina il caso delle divulgazioni abusive ai danni dell'autore o del suo avente causa avvenute nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. La norma riprende la corrispondente fattispecie già considerata in tema di invenzioni dall'art. 15, co. 1, LI, che peraltro, occorre sottolineare, non ha trovato una diffusa applicazione giurisprudenziale.

Rappresenta invece una innovazione rispetto al nostro panorama normativo il secondo requisito di validità del disegno o modello richiesto dalla nuova normativa: il carattere individuale. Un disegno o modello ha carattere individuale, ai sensi dell'art. 5-ter, 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".

¹² V., in particolare in tema di invenzioni, Cass., 23 aprile 1948, n. 585; Cass., 14 ottobre 1963, n. 2739, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 2534 ss.; App. Milano, 11 luglio 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, pag. 558; App. Milano, 21 giugno 1983, *ivi*, 1983, pag. 689.

¹³ Sul tema si rammentano alcune iniziative comunitarie di qualche tempo fa volte ad avviare un dibattito per valutare l'opportunità di introdurre questo istituto anche nella legislazione brevettuale europea, iniziative che sono culminate in un'audizione organizzata a Bruxelles dalla Direzione Generale "Mercato Interno" della Commissione Europea il 5 ottobre 1998. Le posizioni emerse nel corso dell'incontro furono sostanzialmente due: la prima, sostenuta dai rappresentanti degli inventori indipendenti e delle università, era favorevole al *grace period*. La posizione dell'industria, invece, era contraria all'introduzione dell'istituto, ritenuto suscettibile di minare la certezza giuridica del sistema esistente e di accrescere di conseguenza il contenzioso tra imprese ed inventori indipendenti ed università, con i relativi costi, allungamento dei tempi di brevettazione e difficoltà probatorie.

Mentre il requisito della novità presuppone una non identità del disegno o modello rispetto ad un disegno o modello anteriore, il requisito dell'individualità esprime un attributo diverso. La norma parla infatti di "impressione generale" differente suscitata nell'utilizzatore informato. Ed è proprio con il riferimento all'"utilizzatore informato", e non invece all'esperto del ramo di cui alla legge sulle invenzioni, che il legislatore comunitario prima e poi anche quello italiano hanno inteso dare una particolare qualificazione all'apporto creativo del *designer*, richiedendo, almeno in linea teorica ed, ancora, a differenza di quanto accade per le invenzioni, l'esistenza di un contributo distintivo-innovativo di carattere non minimale.

L'impressione generale dell'utilizzatore informato, infatti, non è altro, che l'impressione confusoria eventualmente suscitata in un consumatore di medio-alta attenzione. Impresione confusoria che costituisce però il normale parametro di riferimento utilizzato per valutare i casi di concorrenza sleale per imitazione servile (art. 2598, n.1, cod. civ.), nonché il parametro utilizzato con riguardo ai marchi ("rischio di confusione", nel valutarne il carattere distintivo) e si discosta, come si è accennato sopra, dalla tradizionale impostazione seguita in tema di brevetti per invenzione, dove si fa riferimento (art. 16 LI), nel qualificare il requisito dell'attività inventiva, alla non ovvietà per una "persona esperta del ramo", considerando così sufficiente ad integrare il requisito dell'attività inventiva un più basso livello di creatività rispetto a quanto viene adesso richiesto nel settore del *design*.

Questo criterio – evidentemente deviante rispetto al paradigma brevettuale¹⁴ – risulta però penalizzante per un particolare settore industriale, quello del *design*, rispetto ad altri settori in cui si esplica l'attività innovativa. Questa impostazione discriminante (ed ambigua, se si pensa che applica ai disegni un requisito, la distintività, proprio dei marchi, dai quali però i disegni si distinguono per la loro natura – estetico/funzionale – sostanzialmente differente), che gradua il livello e la forza della protezione a seconda dell'importanza (ma misurata in base a quale criterio?!) della innovazione, introduce una contraddizione difficilmente sanabile quando, per lo stesso tipo di opere innovative, si ammette il cumulo, a beneficio dello stesso soggetto che gode della tutela brevettuale, con la tutela di diritto d'autore, tutela che prescinde dalla possibilità di confusione e che si basa sul solo requisito della creatività dell'opera.

"Annegato" così il criterio dell'individualità in una prospettiva di confondibilità da concorrenza sleale, e non invece da esperto, i contributi degli allievi di scuole estetiche (e quindi anche gli investimenti delle imprese che li sostengono) rischiano di restare penalizzati, in quanto difficilmente distinguibili, da un "utilizzatore informato", dall'opera del caposcuola.

Questa impostazione rigorosa potrebbe essere però - almeno parzialmente - attenuata se si utilizzasse la norma del secondo comma dell'art. 5-ter, ("Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello") per consentire all'interprete di graduare gli standard di protezione a seconda che i settori industriali siano più o meno "affollati" (si pensi, ad esempio, a quanto accade nel settore dell'industria

¹⁴ Paolo Auteri sottolinea nel suo *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa / Europa*, 2, 1998, p. 241, come, pur evocando il carattere individuale o personale richiesto per tutte le opere dell'ingegno (su cui v. *infra* par. 4), il requisito dell'individualità viene definito dalla direttiva con riguardo alla funzione concorrenziale o di *marketing* della forma.

tessile) o più o meno tecnici. Questa norma infatti, formalizzando un orientamento di origine statunitense, ma consolidato anche nella nostra giurisprudenza¹⁵, secondo il quale il grado di originalità richiesto per la brevettazione dei modelli ornamentali era da valutare in stretto rapporto con il settore merceologico di cui faceva parte il trovato, potrebbe giustificare, almeno per i settori produttivi particolarmente "affollati" (c.d. *crowded art*), la registrazione di un disegno o modello con un livello modesto di individualità.

L'art. 8-*sexies* sancisce la nullità dei disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume, aggiungendo ai requisiti di novità ed individualità anche quello della liceità, tradizionalmente richiesto dalla legge per tutti i diritti di proprietà intellettuale.

Quanto infine al requisito dell'industrialità, esso è implicitamente richiesto dalla direttiva (art. 1, lett. b)) e dall'art. 5, co. 3, LMI che, riproducendo integralmente le corrispondenti disposizioni della direttiva, nel dare la nozione di "prodotto", stabilisce che vada considerato tale "qualsiasi oggetto industriale o artigianale...", estendendo così la tutela anche ai prodotti artigianali, che, sebbene nella prassi normalmente protetti, non erano tuttavia contemplati in maniera espressa dalla legge modelli, che si riferiva ai soli prodotti industriali.

3. Il problema della tutela dei pezzi di ricambio.

L'art. 27 del decreto legislativo disciplina il controverso argomento della tutela dei componenti di un prodotto complesso. La soluzione, necessariamente transitoria considerando la clausola di revisione prevista dall'art. 18 della direttiva, è frutto di un compromesso sofferto, che val la pena di ricordare seppure brevemente.

Il problema del livello di protezione da riconoscere alle parti staccate di un prodotto complesso era stato oggetto di forti contrasti in sede di approvazione della direttiva¹⁶ ed aveva assunto un particolare rilievo con riguardo al settore

¹⁵ Cfr. App. Milano, 24 settembre 1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, p. 704; Trib. Milano, 5 marzo 1990, *ivi*, 1990, p.421.

¹⁶ Il dibattito sul punto ha riproposto la tradizionale tensione tra estensione della protezione della proprietà intellettuale e salvaguardia dei livelli concorrenziali. Consentire la brevettazione dei pezzi di ricambio voleva dire infatti limitare la concorrenza da parte di produttori indipendenti e, di conseguenza, le possibilità di scelta dei consumatori, permettendo a chi (le case automobilistiche) detenessero un'esclusiva su un particolare modello di automobile, di estenderla a prodotti differenti, nel caso di specie i pezzi di ricambio. D'altro canto andava anche tenuto conto del diritto di chi investe per l'innovazione ad ottenere una adeguata remunerazione dell'investimento effettuato. Per una sintesi dell'evoluzione della posizione delle istituzioni comunitarie nel corso dell'*iter* per l'approvazione della direttiva si rinvia a M. PANUCCI, *op. cit. supra*, p. 16 ss.

Sul tema sia in dottrina che in giurisprudenza si sono registrate posizioni discordanti. A favore, almeno in linea teorica, della brevettabilità dei pezzi di ricambio, annoverati fra i "prodotti industriali", 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. In giurisprudenza, nello stesso senso, 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.

Contrari invece alla brevettazione di questi prodotti perché ritenuti non autonomamente fruibili rispetto al prodotto complesso: G. GHIDINI, E. GIRINO, *Il monopolio infranto* (nota a App. Torino, 18 gennaio 1993), in *Corr. Giur.*, 1993, p. 1448; RIEHLE, *EG - Geschmacksmusterschutz und Kraftfahrzeug - Ersatzteile*, in *GRUR Int.*, 1993, p. 49; dello stesso autore si veda anche *Noch einmal: das zukünftige europäische Musterrecht und die Ersatzteilefrage*, in *E.W.S.*, (7 Supplement 1), 1996, p.1. In giurisprudenza App. Torino, 18

automobilistico, dove il fenomeno della riproduzione dei pezzi di ricambio degli autoveicoli da parte di produttori indipendenti riveste proporzioni significative¹⁷.

La soluzione adottata dalla direttiva all'art. 14, che ha rappresentato una tregua necessaria per permetterne l'approvazione, è stata di consentire agli Stati membri di mantenere in vigore tutte le disposizioni a tutela delle parti staccate di un prodotto complesso che fossero state adottate precedentemente all'entrata in vigore della direttiva, non imponendo agli Stati che non prevedessero tale forma di protezione di introdurre la registrazione come disegno o modello per questi componenti. Gli Stati sono cioè stati 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 complesso¹⁸, ma la direttiva ha riconosciuto loro la possibilità di introdurre nuove disposizioni allo scopo di liberalizzare il mercato dei prodotti in esame.

Il principio affermato dal legislatore italiano sulla falsa riga di quanto stabilito dalla direttiva è quindi quello della proteggibilità del pezzo (viene cioè riconosciuto in linea di principio un diritto esclusivo sui componenti), ma la tutela esclusiva è compressa quando il prodotto sia destinato al ricambio.

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

L'innovazione più significativa apportata dal decreto legislativo n. 95/2001 alla disciplina tradizionale dei disegni e modelli in Italia è sicuramente rappresentata dalla nuova regolamentazione dei rapporti tra tutela brevettuale e protezione attraverso il diritto d'autore.

L'art. 1 del decreto, che sostituisce al vecchio art. 5 LMI una nuova norma dalla quale è stato eliminato il divieto di cumulo tra i due tipi di tutela, e l'art. 22, che modifica l'art. 2 della l. n. 633/1941 in tema di diritto d'autore, innovano

gennaio 1993, in *Dir. industr.*, 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; Cass., 24 luglio 1996, n. 6644, in *Il diritto industriale*, 1996, p. 893, con nota di Floridia. Su quest'ultima pronuncia v. 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.

Sul tema è intervenuta anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, in una segnalazione (AS029 del 10 agosto 1994, in Bollettino n. 32-33 del 23 agosto 1994), ha sottolineato come l'applicazione dell'istituto brevettuale alle parti staccate della carrozzeria dell'automobile possa produrre 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".

¹⁷ 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 anche 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.

¹⁸ Cfr. G. FLORIDIA, *La nuova direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (presentazione)*, in *Dir. industr.*, 1998, p. 284.

profondamente la materia, riqualficando la protezione prevista a favore dei disegni e modelli.

Anche in questo caso la soluzione adottata dal legislatore italiano risponde alla direttiva che, all'art. 17, ammette espressamente la possibilità di cumulo tra la tutela brevettuale e quella di diritto d'autore, non lasciando così alcun margine di autonomia ai legislatori nazionali, ma rinvia invece agli Stati membri la definizione delle condizioni di protezione, compreso il grado di originalità¹⁹.

Ed è proprio nell'ambito di quest'ultima possibilità riconosciuta agli Stati membri che si muove il legislatore italiano quando abroga il requisito della "scindibilità", previsto dall'art. 2, co. 1, n. 4, della l. n. 633/1941, che ha sempre limitato fortemente la possibilità di applicare il *copyright* ai disegni²⁰, ed aggiunge un numero 10 all'art. 2, co. 1, LDA nel quale le opere del disegno industriale vengono

¹⁹ L'art. 17 della direttiva recita testualmente: "*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*".

²⁰ Il requisito della "scindibilità" aveva da sempre causato difficoltà interpretative. Stabilire i casi in cui fosse realmente possibile scindere il valore artistico dell'opera dal suo utilizzo industriale era infatti estremamente complesso. Si vedano in proposito le numerose pronunce con le quali la giurisprudenza ha tentato di risolvere la questione caso per caso (tra 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, più di recente (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 stata aspramente criticata (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), ritenendo inopportuno negare aprioristicamente il valore artistico di un'opera tridimensionale sulla base della considerazione che in tali opere non fosse possibile, neanche concettualmente, dissociare il valore artistico dall'utilizzazione che potesse 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.

Questa situazione era stata aggravata da una serie di contrastanti interventi legislativi. L'art. 1, co. 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 ("Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva") aveva 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 *Dir. industr.*, 1998, p. 81; Trib. Milano, 11 luglio 1997 (ord.), *ivi*, p. 83). Nell'agosto dell'anno successivo, però, tale disposizione era stata abrogata dall'art. 27 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia". Oltre ad abrogare il co. 58, l'art. 27, co. 2, della legge n. 266, aveva stabilito che la durata della protezione giuridica del diritto d'autore per le opere del disegno e del modello industriale non potesse essere superiore a quindici anni, in attesa del recepimento della direttiva CE. A parte la mancanza di chiarezza (la norma ammetteva, infatti, la protezione attraverso il diritto d'autore, abrogando così implicitamente il divieto di cumulo, ma per un periodo non superiore a quindici anni), tale disposizione aveva sollevato anche problemi di diritto transitorio, non essendo chiaro se l'abrogazione del co. 58 avrebbe fatto rivivere le disposizioni anteriori da questo abrogate oppure avrebbe lasciato un vuoto legislativo. A nulla erano servite le poche pronunce giurisprudenziali, che non erano riuscite a risolvere la questione in maniera univoca (si veda, ad esempio, Trib. Belluno, 3 ottobre 1997 (ord.), in *Dir. industr.*, 1998, p. 83).

In questa situazione di confusione legislativa va fatta menzione di un disegno di legge (n. S-458), presentato il 20 maggio 1996 al Senato, che prevedeva: 1) l'eliminazione del divieto di cumulo stabilito dalla legge, estendendo così l'applicazione delle norme sul diritto d'autore anche alle opere dell'*industrial design*, e 2) la modifica dell'art. 2, co. 4, della legge sul diritto d'autore, nel senso di cancellare dalla norma il requisito della scindibilità.

elencate espressamente tra le opere proteggibili, a condizione “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”²¹.

Mentre l'interpretazione del requisito del “carattere creativo” non pone particolari problemi in quanto condizione generalmente richiesta dalla legge sul diritto d'autore per poter beneficiare della tutela da essa prevista (l'art. 1, co. 1, l. n. 633/1941 stabilisce infatti che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”), non è chiaro in che modo l'interprete dovrà applicare il requisito del “valore artistico”.

In particolare, il carattere creativo è stato spesso identificato con l'apporto personale dell'autore dell'opera (c.d. novità soggettiva) che conferisce all'opera stessa un valore individualizzante²². Tuttavia, l'espressa previsione del requisito del “carattere individuale” nella nuova LMI potrebbe, o sminuire la portata del requisito della creatività oppure, interpretazione più probabile, far pensare alla necessità di un attributo ulteriore per godere del *copyright* rispetto alla semplice “originalità” (nel senso di individualità) dell'opera. Se poi a questo requisito si cumula anche l'esigenza che l'opera presenti un “valore artistico”, l'ambito di protezione risulterà ulteriormente limitato.

Questa impostazione, che recupera in sede di tutela attraverso il *copyright* un elemento importante precedentemente richiesto ai fini della protezione dei disegni e modelli, cioè il valore estetico (ornamentale) del disegno, applica al disegno industriale un trattamento peggiorativo rispetto ad altre opere protette dal diritto d'autore richiedendo, oltre ai requisiti di novità ed individualità necessari ai fini della tutela brevettuale, anche quelli della creatività e del valore artistico del prodotto, discriminando ancora una volta²³ e senza una fondata motivazione tra diverse categorie di creatori/imprese.

Se infatti da un lato l'art. 17 prevede l'applicabilità di un tipo di tutela, quella del diritto d'autore, che garantisce una protezione più estesa ai titolari di diritti di

²¹ Il valore artistico, peraltro, era già previsto, anche se in termini diversi, dal n. 4 dell'art. 2 LA, che richiedeva, ai fini dell'applicazione del *copyright*, la possibilità di scinderlo dall'utilizzazione industriale del prodotto. Sul punto v. più diffusamente M. FABIANI, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Il diritto di autore*, 2, 2001, p. 189, che dà anche una interessante interpretazione del requisito del valore artistico, inteso più che come requisito autonomo, come indicazione ulteriore per applicare correttamente il concetto della creatività: “Nella nuova formulazione del n. 10 dell'articolo 2 il requisito del valore artistico dovrebbe comportare una particolare valutazione che non è richiesta per le altre opere oggetto di diritto di autore. L'aggiunta del requisito del valore artistico potrebbe voler piuttosto significare che l'indagine sul carattere creativo deve essere portata non sulla semplice gradevolezza che il disegno dà al prodotto ma sull'apporto originale dell'espressione formale, dotata di un autonomo valore rappresentativo, indice di quella creatività “tipica” propria delle opere che appartengono al campo dell'arte e che ne giustifica la protezione di diritto di autore, così come prescritto dall'articolo 1 della legge sul diritto di autore”.

²² V. in questo senso M. AMMENDOLA, in L.C. UBERTAZZI, M. AMMENDOLA, *Il diritto d'autore*, in *Dig. comm.* (4ª Edizione), Torino, 1993, p. 19 ss. Secondo altri (M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 52; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p. 705; P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1974, p. 48; M. FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982-1991, p. 131) tale requisito andrebbe invece inteso nel senso di ricomprendere anche la novità oggettiva, cioè la non identità dell'opera rispetto a quanto esistente.

²³ V. *supra* par. 2.2 le considerazioni critiche svolte in tema di carattere individuale.

proprietà intellettuale, perseguendo così una tendenza protezionistica che ha oramai parecchi precedenti e non soltanto in Italia²⁴, dall'altro fissa dei limiti difficilmente giustificabili se si paragona la protezione di cui godranno i disegni a quella attualmente riconosciuta ad altri prodotti che presentano uguali caratteristiche "industriali" (nel senso di utilitaristiche e tecnologiche). Si pensi al *software*, al quale la protezione di diritto d'autore è riconosciuta senza particolari limitazioni, o anche alle banche dati. La fissazione di condizioni più restrittive per le opere del *design* risulta pertanto discriminatoria, tanto più se si considera che il monopolio originato dall'applicazione del *copyright* al *design* non è suscettibile di produrre effetti più dannosi dal punto di vista concorrenziale rispetto a quelli di una medesima privativa applicata al *software*. La disposizione risulta quindi ingiustificatamente penalizzante per le imprese che investono nell'innovazione tecnologica che si traduce nella produzione di oggetti di *design* e solleva dubbi di costituzionalità alla luce dei principi di uguaglianza e di libertà dell'iniziativa economica privata sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 41 Cost.²⁵.

Inoltre, la norma che richiede il valore artistico non ancora la valutazione del giudice a criteri certi e ben definiti, ma al contrario apre uno spazio ampio alla discrezionalità dell'interprete, introducendo un criterio di meritevolezza (l'apprezzamento del valore artistico) che assoggetta la tutela, al contrario di quanto avviene per altri tipi di opere, ad un giudizio necessariamente soggettivo²⁶.

²⁴ Per una accurata e critica rassegna di questi orientamenti cfr. G. GHIDINI, *Prospettive protezionistiche nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, p. 80. Sempre in tema di "protezionismo", una legge approvata dal Congresso USA (*Vessel Hull Design Protection Act*, Bill Number H.R.2696 for the 105th Congress, 11 marzo 1998), sorprendentemente (ed in controtendenza rispetto agli orientamenti statunitensi nella materia del *design*) 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.

Sui rischi di *overprotection* derivante dall'applicazione del *copyright* al *design* v. P. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa / Europa*, 1, 1998, p. 229 ss., il quale sottolinea anche come l'applicazione del *copyright* presenti l'inconveniente di frammentare la disciplina fra gli Stati membri, non solo a causa delle notevoli differenze esistenti tra le varie leggi nazionali sul diritto d'autore, la cui armonizzazione non è prevista, ma anche per il diverso modo in cui i giudici nazionali potrebbero valutare il carattere creativo e gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalle norme nazionali di attuazione della direttiva sui disegni.

²⁵ Sul problema del cumulo delle due tutele v. l'interessante analisi svolta da G. GHIDINI, in *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, p. 102 ss., che critica l'approccio seguito dal legislatore italiano con il decreto di attuazione della direttiva di condizionare all'esistenza di un valore artistico il cumulo e propone una originale soluzione alternativa per evitare la contraddizione sistematica insita nel cumulo delle due tutele, cumulo che consente di aggirare il limite temporale della protezione brevettuale attraverso l'applicazione del *copyright* e monopolizzare così un mercato di prodotti essenzialmente industriali. L'A. suggerisce di applicare una sola tutela (brevettuale o di diritto d'autore) a seconda della "destinazione d'uso" (cioè di mercato) dell'opera, destinazione che verrebbe certificata dal tipo di contraffazione cui l'opera sarebbe di volta in volta assoggettata. Quindi, contro l'imitazione dell'opera da parte di un artista per realizzare opere offerte sui mercati dell'arte si potrà agire sulla base del *copyright*, mentre contro l'imitazione realizzata da aziende industriali a scopi, appunto, industriali, si potrà azionare esclusivamente la tutela brevettuale. Questa soluzione, secondo l'A., non sarebbe in contrasto con la direttiva in quanto non escluderebbe il cumulo delle tutele non precludendo la possibilità di applicare il diritto d'autore in presenza di una registrazione come disegno o modello quando però la contraffazione inerisca esclusivamente al "mercato degli oggetti d'arte".

²⁶ Dei rischi di un giudizio soggettivo sulla meritevolezza dell'opera si era già discusso (v. M. PANUCCI, *op. cit. supra*, p. 25), criticando l'impostazione di alcuni Stati membri, come la Germania, la Spagna, la Danimarca ed il Portogallo, che già prima dell'attuazione della direttiva subordinavano l'applicazione delle norme sul diritto d'autore all'esistenza di un vero e proprio valore artistico dell'opera.

Infine, la recente approvazione di un decreto integrativo (il D. Lgs. n. 164/2001) del D. Lgs. n. 95/2001, che correttamente introduce disposizioni di diritto transitorio per i casi di cumulo della tutela, disposizioni non previste dal decreto 95, stabilisce una ulteriore limitazione, apparentemente giustificata dalla necessità di disciplinare i problemi di diritto transitorio, ma in realtà dettata dall'esigenza di circoscrivere ulteriormente la tutela di diritto d'autore. L'art. 1, co. 2, del decreto stabilisce infatti che "Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'art. 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta e alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".

La norma prevede un periodo transitorio di dieci anni durante il quale la tutela di diritto d'autore non opera per quei disegni o modelli caduti in pubblico dominio a seguito della scadenza del brevetto. Questa norma, oltre a comprimere per un periodo straordinariamente ed ingiustificatamente lungo la possibilità di applicare al *design* il *copyright*, introduce una serie di problemi interpretativi dovuti alla scarsa chiarezza della terminologia utilizzata. La norma parla infatti esplicitamente di brevetto scaduto senza menzionare i casi in cui un brevetto non fosse stato richiesto per avvalersi della tutela offerta dalle norme sul diritto di autore e questa fosse stata però negata in sede giudiziale.

Trattandosi di una norma integrativa, stando ai principi generali, la si dovrebbe ritenere di stretta interpretazione e pertanto leggere nel senso di escludere la tutela di diritto d'autore nei soli casi di disegni o modelli tutelati da brevetti e caduti in pubblico dominio. Tuttavia, se si guarda alla relazione introduttiva al provvedimento, dove vengono esplicitate le motivazioni della previsione di un periodo transitorio (tutelare gli investimenti di coloro che, in presenza di un brevetto scaduto, avessero avviato attività di produzione e commercializzazione di opere coperte da quel brevetto), sorge il dubbio che l'eccezione alla protezione debba valere anche per quei casi in cui un brevetto non fosse stato richiesto per poter godere, in presenza del divieto di cumulo, della tutela di diritto d'autore, e la tutela fosse stata poi negata con sentenza passata in giudicato per mancanza del requisito della scindibilità di cui all'art. 2, co. 1, n. 4, della legge n. 633/41 sul diritto d'autore.

Così come i vari contrastanti precedenti interventi normativi e giurisprudenziali che si sono succeduti nella materia del *design* cui si è fatto cenno in precedenza²⁷, anche questo provvedimento è sintomatico della scarsa convinzione del nostro legislatore che, se da un lato, per adeguarsi agli obblighi comunitari, riconosce alle opere del *design* la più ampia tutela prevista dal diritto d'autore, dall'altro la "congela" con norme di incerta interpretazione suscettibili di incidere profondamente sulla sostanza stessa della tutela riconosciuta, vanificando così gli sforzi compiuti per apprestare una disciplina omogenea rispetto al panorama comunitario.

5. Conclusioni.

²⁷ V. *supra* nt. 19.

L'adeguamento della legislazione italiana sul *design* alla direttiva comunitaria rappresenta un importante passo avanti nel processo di modernizzazione del quadro regolamentare della proprietà intellettuale che, negli ultimi anni, ha subito più di altre materie un profondo rinnovamento grazie soprattutto ad una serie di iniziative internazionali e comunitarie.

La riforma ha ad oggetto in questo caso la disciplina sostanziale dei modelli industriali, ormai datata ed inadeguata – soprattutto a causa di una serie di interventi normativi disordinati e di orientamenti giurisprudenziali spesso controversi – a far fronte alle esigenze di una produzione e distribuzione dalle dimensioni sempre più globali.

Proprio in considerazione del processo di internazionalizzazione dei mercati, è stato fondamentale che il legislatore italiano non si sia discostato nella fase di attuazione dai principi ed anche dalla terminologia della direttiva. Impostazione apprezzabile che consentirà agli interpreti italiani di trarre diretto beneficio dai futuri orientamenti interpretativi non soltanto degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea, ma anche di quelli delle corti degli altri Stati membri che, come l'Italia, si siano strettamente attenuti, nell'implementazione, al testo ed allo spirito della direttiva.

Questo condivisibile sforzo rischia però di essere vanificato da quegli interventi di cui si è detto, che perpetuano l'orientamento ambiguo e discutibile del legislatore italiano nei confronti della materia del *design*.

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., *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa / Europa*, 2, 1998, p. 229;

AUTERI P., *Industrial design*, in *Dizionari del diritto privato* a cura di N. IRTI, Milano, 1981, p. 608 ss.;

BONASI BENUCCI E., *Tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963;

COHEN JEHOAM 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*, giugno 1991 (Com. III/F/513/91);

DI CATALDO V., SARTI D., SPOLIDORO M., *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 49 ss.;

FABIANI M., *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Il diritto di autore*, 2, 2001, p. 189;

FABIANI M., *Modelli e disegni industriali*, Padova, 1975;

FIRTH A., *An Overview of Design Protection in Europe*, in *E.I.P.R.*, 2/1993, p. 42-47;

FLORIDIA G., *La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industrial design*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, I, p. 372 ss.

FLORIDIA G., *La nuova direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (presentazione)*, in *Dir. industr.*, 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;

GIUDICI S., *Arte applicata all'industria – Tutela del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, II, p. 268 ss.;

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001;

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., *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Dir. industr.*, 1997, p. 576;
- MAGELLI S., *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, 1998;
- MAX PLANCK INSTITUT, *On the Way to a European Law of Designs*, in *I.I.C.*, 1991, p. 523 ss. (precedentemente pubblicato in *GRUR Int.*, 8/1990, p. 559 ss.);
- PANUCCI M., *La tutela giuridica dei disegni e modelli alla luce della nuova direttiva CE*, in *Working Papers dell'Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Telecomunicazioni*, 2000, p. 7 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;
- RIEHLE, *EG - Geschmackmusterschutz und Kraftfahrzeug - Ersatzteile*, in *GRUR Int.*, 1993, p. 49;
- RIEHLE, *Noch einmal: das zukunfftige europaische 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;
- SENA G., *Industrial design e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, p. 30;
- 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.