

La tutela d'autore dei disegni "industriali" bidimensionali

Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di Impresa, Ord., 4 febbraio 2015 - Giud. Zana- Vlisco B.V. e Vlisco Netherlands B.V. c. Camac S.r.l.

Il disegno bidimensionale in sé (a prescindere dalla sua destinazione industriale, genetica ovvero funzionale) trova tutela autorale nel solo dettato di cui all'art. 2, n. 4, l.a. La scindibilità, benché requisito espunto dal testo normativo, costituisce ancora il *discrimen* ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di cui al punto 4 piuttosto che quella di cui al punto 10. Né osta a tale interpretazione la ripetizione in serie della creazione, alla luce dell'art. 13 l.a. che ammette la riproduzione in copia dell'opera.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Trib. Milano 6 maggio 2010; Trib. Milano 10 dicembre 2010
Difforme	Nessuna sui disegni bidimensionali

Il Tribunale (*omissis*).

1. Le vicende processuali

Con ricorso cautelare depositato in data 27 novembre 2014 Vlisco B.V. e Vlisco Netherlands invocavano la misura della descrizione nei confronti di Cama s.r.l., lamentando condotte lesive del diritto d'autore e sul modello non registrato in relazione a tessuti di altissima qualità, caratterizzati da motivi ed accostamenti cromatici tipici della tradizione africana e realizzati tramite la tecnica di colorazione "waxprint" sviluppata da Vlisco alla fine del XIX secolo, dalla quale discendono le espressioni "Hollandaise Was" e "Dutch Was" per indicare i relativi tessuti. Parte ricorrente premetteva di avere coltivato trattative con controparte per la fornitura di tali stoffe, non andate a buon fine. Vlisco aveva tuttavia verificato sul mercato la presenza di capi di abbigliamento a marchio "Stella Jean" disegnati dalla stilista Stella Maria Novarino, prodotti e confezionati e dalla resistenti con tessuti assolutamente identici ai propri. Ricordava inoltre che di recente l'omonima stilista aveva instaurato innanzi al Tribunale un'azione ordinaria di accertamento negativo della contraffazione. Ciò premesso, attesa la presenza sul mercato anche per la collezione autunno-inverno 2014/2015 dei tessuti contraffattori, invocava l'acquisizione in via urgente della prova dell'illecito.

Ritenuto di non concedere la misura inaudita altera parte, il giudice fissava udienza di comparizione. Parte ricorrente depositava ricorso integrativo urgente di inibitoria assistita da penale e ritiro dal commercio delle res litigiose.

Si costituiva parte resistente esponendo che corso delle trattative -non andate a buon fine a causa della condotta illecita di controparte- quest'ultima le aveva fornito alcuni suoi tessuti, legittimamente utilizzati da Camac per la collezione accusata di contraffazione. Negava la sussistenza dei requisiti per accedere alla tutela autorale e del modello di fatto, non essendovi del resto prova del trasferimento dei relativi diritti dai singoli disegnatori alla ricorrente.

omissis

2.3. Quanto al diritto d'autore

Come accennato, parte attrice invoca in via principale la tutela autorale in relazione a peculiari disegni riprodotti su tessuto, che si ripetono ciclicamente sulla stoffa.

La fattispecie è astrattamente riconducibile, a seconda degli indirizzi, all'ipotesi di cui al punto n. 4 ovvero al punto n. 10 dell'art. 2 l. aut., con rilevanti conseguenze a seconda della scelta, giacché scattano nel secondo caso più pregnanti oneri probatori a carico dell'attore in relazione all'ulteriore requisito (posto evidentemente per finalità pro concorrenziali restringendo l'ambito di applicabilità del rimedio) del valore artistico della creazione.

Com'è noto, i disegni prima della novella del 2001 trovavano pacificamente tutela in virtù del punto n.4, "sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate": il presupposto della separabilità della creazione dal relativo supporto portava dunque ad escludere dal rimedio gli oggetti tridimensionali nei quali non erano separabile il cd. corpus mysticum dal relativo supporto mechanicum.

L'attuazione dell'art. 17 della Dir. 71/98/CE (che ha imposto agli Stati Membri di riconoscere il diritto d'autore indifferentemente tanto ai disegni quanto ai modelli) ha condotto il legislatore nazionale, da un lato, all'introduzione

dell'art. 2, punto n.10, destinato a tutelare anche le opere tridimensionali del cd. design industriale a fascia alta (ove profili estetici si armonizzano e si coniugano con problemi funzionali), d'altro lato all'espulsione dall'area di cui al punto n. 4 di ogni riferimento al requisito della scindibilità.

A seguito della riforma, secondo un primo orientamento il disegno bidimensionale in sé (a prescindere dalla sua destinazione industriale, genetica ovvero funzionale) troverebbe ancora tutela autoriale nel solo dettato di cui art. 2, n. 4, 1. aut. La scindibilità, benché requisito espunto dal testo normativo, costituirebbe ancora il discrimen ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di cui al punto 4 piuttosto che quella di cui al punto 10. Né osterebbe al contrario la ripetizione in serie della creazione, alla luce dell'art. 13 l. aut. che ammette la riproduzione in copia dell'opera.

Un secondo indirizzo, attento ai rischi di "overprotezione" derivanti dall'applicazione del copyright al design, privilegia la destinazione (genetica ovvero d'uso) del disegno valorizzando il mercato al quale accede: qualora il disegno su stoffa sia apprezzabile in sé per il suo particolare valore artistico e sia destinato sin dall'inizio dall'autore ovvero successivamente ai circuiti dei mercati d'arte troverebbe applicazione il disposto di cui al punto n. 4. Ove invece esso fosse destinato -sin dall'origine ovvero successivamente - alla ripetizione in serie e industriale, esso troverebbe tutela autoriale secondo le più stringenti previsioni del punto n. 10, applicabile non solo al design industriale tridimensionale cd. a fascia alta, ma anche alle creazioni bidimensionali. Sul punto dottrina autorevole ha altresì ritenuto di individuare la norma di riferimento in relazione al mercato, dell'arte o dell'industria, nel quale opera il contraffattore.

In sintesi i due indirizzi attribuiscono diversa colorazione all'aggettivo "industriale" del punto n. 10: i primi lo riferiscono alla funzione oggettiva della creazione (è disegno industriale, proteggibile ex art. 2, n. 10, solo quello che coniuga profili estetici a quelli funzionali, rinvenibili solo nelle opere tridimensionali, concetto disomogeneo rispetto a quello dell'arte applicata) i secondi lo riferiscono alla destinazione dell'opera stessa (è disegno industriale quello destinato solo alla riproduzione seriale su scala industriale). La scelta ermeneutica più corretta sembrerebbe la prima tenuto conto che:

-il criterio della destinazione dell'opera alla fruizione artistica o all'utilizzo industriale (ove quello del mercato nel quale opera il contraffattore) introducono un concetto equivoco ed ambiguo, giacché la destinazione potrebbe mutare nel corso del tempo ovvero cumularsi contemporaneamente, con conseguente necessità di fluttuare da una disciplina all'altra;

-l'espressione opera del "disegno industriale" è stata sempre pacificamente ritenuta corrispondente alla locuzione inglese "industrial design", riferita ad oggetto tridimensionali di uso comune, ove profili funzionali si coniugano con quelli estetici;

-tutte le previsioni di cui all'art. 2 fanno riferimento alla natura in sé dell'opera dell'ingegno (opere letterarie, composizioni musicali, opere fotografiche) per delimitare il rispettivo campo di applicazione, senza alcun riferimento alla loro concreta destinazione: introdurre a livello interpretativo tale elemento nella previsione di cui al punto n. 10 appare scelta disomogenea rispetto al restante impianto normativo;

-la direttiva 71/98/CE ha inteso ampliare le ipotesi di tutela autoriale in senso protezionistico: ove si ritenesse che il disegno bidimensionali applicato all'industria dall'ipotesi di cui al punto n. 4 vada ora ricompreso a quello di cui al punto n. 10 la soglia della relativa protezione si sarebbe in realtà alzata e, dunque, ristretta.

Tale orientamento del resto (espresso da questo Tribunale in un caso del tutto analogo, cfr. Tribunale di Milano, sentenza 6 maggio 2010, Ken Scott c. Dolce e Gabbana, estensore Gandolfi, ove espressamente viene esclusa l'ottica della destinazione volta dall'autore e dell'impiego nell'industria del disegno per la realizzazione di vestiti; cfr. altresì Corte D'Appello di Milano, sentenza n. 1563/09, p. 10, che statuisce espressamente l'applicabilità al disegno applicato a tessuto dell'ipotesi di cui al punto n. 4) non restringe, rendendola superflua e non appetibile, in quanto di gran lunga più limitata temporalmente, la tutela dei disegni e dei modelli: non tutti i disegni bidimensionali sono originali e godono della tutela autoriale ma solo quelli rispetto ai quali vi è prova del carattere nuovo ed originale, sì da giustificare il legame tra autore ed opera per un così lungo lasso temporale (Cass. 7077/1990).

2.4. I disegni azionati

Le privative vantate dalla ricorrente sono senz'altro scindibili dalle stoffe alle quali esse accedono (ancorché non risultino essere state concretamente realizzate su diverso supporto né destinate ad una funzione diversa dalla riproduzione seriale su tessuto, dal quale sono scindibili); tali disegni possono trovare una ripetizione in decori interni, supporti cartacei c.c. e sono dunque astrattamente riconducibili all'ipotesi di cui al n. 4, più favorevole alla ricorrente, e non già a quello di cui al numero 10, indicata dal Vlsco nel ricorso introduttivo.

Alla riconduzione dei medesimi fatti sindacati nell'alveo dell'ipotesi di cui al punto sub. 4 non sono in questo caso ostativi né il principio dispositivo né quello del contraddittorio. In effetti entrambi gli elementi costitutivi del rimedio di cui all'art. 2, n. 4 (novità e carattere creativo) sono richiesti dal n. 10, aggiungendosi in quest'ultimo caso l'ulteriore requisito del valore artistico: gli oneri allegatori e probatori della prima fattispecie sono tutti già ricompresi nel secondo; tanto più che sotto quest'ultimo aspetto in sede di discussione orale tale profilo è stato esaminato.

Allo stato, non sono tuttavia riscontrati tutti i requisiti per consentire ai disegni l'accesso alla tutela autoriale, non essendo stato dalla ricorrente assolto il relativo onere probatorio, così come espressamente contestato dalla difesa Camac (cfr. p. 10 della comparsa di costituzione).

Non vi è questione sulla titolarità: di ognuno dei disegni è riportato il nome dell'autore; in proposito la difesa Vlsco ha depositato idonea documentazione attestante sia il rapporto di dipendenza dei singoli designer con la ricorrente al

momento della realizzazione dei disegni (cfr. doc. 20) sia il conferimento dei relativi diritti autoriali dai singoli designer a Vlisco (doc.21). Con conseguente legittimazione di parte ricorrente ad agire in giudizio per la relativa tutela. Dunque anche a prescindere dall'applicazione, assorbente, del dettato di cui agli art. 167 l. aut (che attribuisce il potere d'azione al possessore) e all'art. 8 l. aut. (che pone una presunzione iuris tantum di titolarità dell'opera a chi è indicato nelle forme d'uso, e qui la denominazione di Vlisco compare nelle cimose delle stoffe).

Anche il requisito della novità allo stato può ritenersi assolto, convertendosi la prova positiva in una cd. probatio diabolica e spettando quindi l'onere di opporre anteriorità distruttive alla resistente, la quale sul punto tuttavia nulla ha specificamente opposto.

Manca allo stato, tuttavia, la prova del carattere creativo - autonomo elemento rispetto a quello della novità sul quale in via interpretativa non può essere appiattito - per accedere alla tutela autoriale. Esso viene inteso come apporto personale del singolo autore alla propria realizzazione, come sforzo espressivo qualificato che riflette il modo personale del designer di rappresentare fatti, idee, situazioni, sentimenti; tale profilo crea un legame inscindibile tra opera e suo autore tanto da giustificare una tutela temporale tanto estesa. Il legame è del resto sempre esplicitato nelle diverse pronunce che hanno ammesso il rimedio (cfr., ad esempio, Ken Scott c. D.&G ove la Corte D'Appello sentenza n. 1563/09 ha richiamato espressamente allo stile inconfondibile di Ken Scott", rivenuto nei disegni che sono poi stati concretamente tutelati).

L'onere della prova di tale elemento costitutivo del diritto (per il quale, com'è noto, è richiesto anche un minimo e modesto creativo, essendo sufficiente che l'autore -pur inserendosi in un genere assai diffuso- abbia organizzato in modo nuovo elementi già appartenenti al patrimonio culturale, come prodotto singolare dell'autore stesso) non può ritenersi qui assolto dalla mera produzione di sedici disegni, realizzati tutti (tranne due) da diversi autori, e dalla generica indicazione che tutti si ispirano alla tradizione africana. E ciò senza allegare per ciascuno di essi lo specifico legame - quale espressione dello stile- tra la singola realizzazione ed il suo autore, così non individuando alcun parametro al fine di verificare se sia superato il discrimen tra la tutela del modello e la tutela autoriale e senza consentire alla difesa di Camac di prendere precisa posizione sul punto.

Né l'onere della prova può ritenersi assolto dal richiamo all'altissima qualità dei tessuti Vlisco ed alla tecnica di colorazione utilizzata "wax print", profilo disomogeneo rispetto alla tutela autoriale, ovvero all'esposizione in musei di tessuti realizzati dalla ricorrente, senza la prova che quelli esposti siano proprio gli specifici disegni qui azionati.

Allo stato dunque, salvo un ulteriore approfondimento di allegazione nelle successive fasi processuali, i disegni azionati sembrano ricondursi alla sola categoria un tempo definita dal legislatore nazionale quali "speciale ornamento", come combinazioni di linee, colori ed altri ornamenti (tradizionalmente applicate a greche dei piatti, le trame dei tessuti, i motivi decorativi delle stoffe, dei foulard e delle cravatte).

Per completezza ove si acceda invece alla riconduzione della fattispecie all'ipotesi di cui al punto n. 10, mancherebbe in ogni caso allo stato la prova dell'ulteriore requisito del valore artistico, considerato che:

-tale elemento viene comunemente inteso in una prospettiva più oggettiva possibile, che tenga conto del consolidamento del relativo apprezzamento presso la collettività, ed in particolare presso ambienti non immediatamente coinvolti nella commercializzazione e nell'acquisto del prodotto (Trib. Milano, 29 dicembre 2006, ord.); per esempio viene valorizzata l'esposizione in musei d'arte contemporanea o l'inserimento del prodotto in una particolare corrente artistica (cfr. Trib. Milano, 18 gennaio 2007, ord.), concretandosi quindi tale apprezzamento in un giudizio storicizzato, che si stacchi dalla concreta destinazione d'uso del design industriale;

-nel caso in esame non vi alcun riscontro dell'apprezzamento ricevuto in ambienti non immediatamente coinvolti nella specializzazione proprio dei disegni qui azionati: ed i generici richiami alla presenza dei tessuti Vlisco in musei, come dianzi ricordato, non sono supportati da adeguata prova della corrispondenza dei disegni esposti con le specifiche creazioni qui azionate.

(omissis).

IL COMMENTO di Fabrizio Sanna

Anche dopo l'abrogazione del requisito della "scindibilità" e l'introduzione della categoria delle "opere del disegno industriale", il disegno bidimensionale di un tessuto può costituire opera protetta dalla legge d'autore a prescindere dal requisito del valore artistico.

La questione

L'ordinanza annotata ha stabilito che un disegno bidimensionale di tessuto rientra nell'ambito delle opere "dell'arte del disegno, ...e della arti figurative e similari". Tanto comporta due corollari di rilievo. Queste

opere sono protette anche in assenza del “valore artistico” richiesto dall’art. 2, n. 10, l.a. La tutela d’autore di questi disegni non è poi soggetta alle regole di diritto transitorio previste dall’art. 239 c.p.i.¹

L’opinione secondo cui l’art. 2, n. 10, l.a. detta una disciplina unitaria della tutela d’autore della forma del prodotto industriale

Prima della novella del 2001, l’art. 2, n. 4, l.a. disponeva che “sono comprese nella protezione [...] le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”. La tutela d’autore era dunque limitata alle sole opere il cui carattere artistico fosse “scindibile” dalla forma del prodotto, ed era in particolare accessibile ai soli disegni e modelli che dimostrassero una “scindibilità concettuale” che consentisse di pensarli come una “progettazione estetica” autonoma rispetto alla “funzione del prodotto”². La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie classificavano tutte le forme dei prodotti artigianali o industriali come opere delle arti figurative “applicata all’industria”³.

La novella del 2001 ha eliminato l’inciso finale dell’art. 2, n. 4, l.a., secondo cui le opere delle arti figurative “applicata all’industria” sono tutelate soltanto quando “il loro valore artistico” è “scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”, e ha contestualmente introdotto l’art. 2, n. 10⁴ (secondo cui sono protette ex l.a. “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”).

Una linea interpretativa ha ritenuto l’art. 2, n. 10, l.a. abbia istituito una disciplina unitaria di tutte le opere (bidimensionali o tridimensionali) destinate alla riproduzione in un prodotto industriale⁵. Tuttavia, come rileva l’ordinanza che si annota, subordinare la modalità di tutela dell’opera alla sua “concreta destinazione” costituisce una “scelta disomogenea rispetto al restante impianto normativo”. Nella l.a., la “moltiplicazione in copie ... in qualunque modo o forma ... ed ogni ... procedimento di riproduzione” non costituisce infatti un criterio di classificazione, ma una delle facoltà in cui si articola il diritto attribuito al titolare su qualunque opera tutelata (art. 13 l.a.). E d’altro canto tutte le previsioni dell’art. 2 l.a., nel definire l’oggetto della tutela d’autore, fanno riferimento alla natura (e non alla destinazione) delle opere. Inoltre, la soluzione criticata dall’ordinanza ha l’effetto di ridurre il numero di opere tutelate ex l.a. nel nostro ordinamento, in aperto contrasto con la ratio della disciplina comunitaria da cui origina la normativa in esame che invece “ha inteso ampliare le ipotesi di tutela autorale”⁶.

¹ Su cui v. tra gli altri Frassi, *Le disposizioni transitorie del Codice della proprietà industriale, con un cenno alle abrogazioni*, in questa *Rivista*, 2005, III, 313; Scordamaglia, *Il diritto d’autore sulle opere del disegno industriale secondo la L. n. 46/2007*, in questa *Rivista*, 2008, 83; Floridia, *Quando non si riesce a motivare: la tutela del diritto d’autore delle opere di industrial design fra giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in questa *Rivista* 2012, 32; L.C. Ubertazzi, *Proprietà intellettuale e diritto intertemporale UE*, in *AIDA*, 2013, 589 ss.; e in generale Sanna, *sub art. 239 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, 2012, 846 ss.

² Auteri, *Industrial design*, in Carnevali, *Dizionario del diritto privato*, III, Milano, 1981, 565; negli stessi termini tra gli altri Sarti, *La tutela dell’estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, 3; Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in Cicu - Messineo, *Trattato*, Milano, 1990, 572; Fabiani, *Ancora su disegno e modello ornamentale ed opera d’arte applicata*, in *IDA*, 1990, 70; Ricolfi, *Il criterio della scindibilità e l’opera “bidimensionale” dell’arte applicata all’industria*, in *Giur. it.*, 1991, 47; Musso, *arredamento ed architettura d’interni fra industrial design e opere dell’ingegno*, in *AIDA*, 1999, 310 ss.; e tra i meno recenti Piola Caselli, *Trattato del diritto d’autore*, II ed., Napoli - Torino, 1927, 198 s.; Id., *L’allacciamento della protezione dell’arte industriale con la protezione del diritto d’autore*, in *IDA*, 1940, 19; Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 676; ed in giurisprudenza fra le altre Cass. 7 dicembre 1994, n. 10516, in *AIDA*, 1995, 304; Cass. 5 luglio 1990, n. 7077, in questa *Rivista*, 1991, II, 25; Cass. 29 luglio 1957, n. 3189, in *IDA*, 1958, 72; Cass. 22 ottobre 1956, n. 3806, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 172.

³ Alcuni autori ritenevano tuttavia che le creazioni del design costituissero un *genus* di “opere creative” non rientranti in alcuna categoria dell’elenco esemplificativo ex art. 2 l.a., cfr. Sena, *Industrial design e diritto d’autore*, in questa *Rivista*, 1991, II, 29; Giudici, *Dell’opera d’arte applicata all’industrial design*, in questa *Rivista*, 1989, II, 268.

⁴ Questa norma è stata introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 95/2001: su di essa v. in generale tra gli altri Auteri, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Eur.*, 1998, 236 e 239; Fabiani, *Rivoluzione nella protezione dell’arte applicata e del disegno industriale*, in *IDA*, 2001, 186; C. Galli, *L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, 883; Spada, *Industrial design e opere d’arte applicate all’industria*, *Riv. dir. civ.*, 2002, 268; Sanna, *sub art. 44 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, IV ed., Padova, 2012, 249 ss.; Guizzardi, *La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio*, Milano, 2005.

⁵ Cfr.- da ultimo Bosshad, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Torino, 2015, 57 e 58.

⁶ In base all’art. 17 della Dir. 98/71/CE (cui il legislatore nazionale ha dato attuazione per mezzo dell’art. 2, n. 10, l.a.) che intende

L'opinione secondo cui la forma bidimensionale applicata al prodotto è tutelata ex art. 2, n. 4, l.a.

Una seconda linea interpretativa, cui aderisce l'ordinanza che si commenta, ritiene dunque che le forme bidimensionali sono sempre tutelate in base all'art. 2, n. 4, l.a.

Questa tesi è confortata anzitutto dalla lettera delle norme in esame. L'art. 2, n. 4, l.a. comprende nella protezione d'autore: "4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte e del disegno, della incisione e delle arti figurative similari". Questa locuzione (e in particolare la sua clausola residuale che rinvia alle "arti figurative similari") è sufficientemente ampia per comprendere tutte le "composizioni di linee, di colori o di piani" bidimensionali o tridimensionali che "danno forma ad una materia preesistente"⁷ siano o meno riprodotte in serie.

Nell'art. 2, n. 10, l.a. il legislatore utilizza invece la traduzione italiana dell'espressione inglese "industrial design"⁸. Questa formula aveva assunto un significato particolare nel dibattito anche giuridico precedente alla novella 2001. La dottrina italiana ha utilizzato le espressioni "industrial design" e "disegno industriale" per indicare le opere che fondono "funzionalità ed estetica", e cioè le creazioni in cui l'estetica del prodotto è così condizionata dalla sua utilità che la maggiore bellezza coincide con la maggior funzionalità e razionalità della forma⁹. Questa definizione non si attaglia naturalmente ai disegni bidimensionali riprodotti serialmente.

Questa tesi è poi confermata dalla storia più recente della disciplina d'autore del "disegno industriale", che inizia con l'art. 1, comma 58, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Tale norma disponeva che "il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633", introduceva il "disegno industriale" come categoria autonoma nel catalogo delle creazioni tutelate dal diritto d'autore e lasciava inalterato l'art. 2, n. 4, l.a. (con ciò riconduceva le opere di design ad una categoria distinta da quella dell'arte applicata all'industria). Tanto testimonia che il legislatore aveva attribuito nel contesto di quella riforma un significato specifico e limitato alla dizione "disegno industriale". La linea del D.L. n. 545/1996 è stata poi seguita anche dalla disciplina successiva, e precisamente dalla novella della L. n. 633/1941 introdotta dal D.Lgs. n. 95/2001. A questo proposito si ricorderà infatti che secondo l'art. 17 della Dir. CE 13 ottobre 1998, n. 98/71 "i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro" sono "ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale stato". Il D.Lgs. n. 95/2001 ha dato applicazione a questa regola comunitaria introducendo l'art. 2, n. 10, l.a. che si riferisce alle "opere del disegno industriale". Il riferimento dell'art. 2, n. 10, non si ritrova espressamente nell'art. 17 della direttiva. Il legislatore italiano del 2001 ha dunque voluto riprendere dalla disciplina nazionale previgente la nozione di "disegno industriale" per ragioni di continuità con la propria tradizione legislativa e culturale; ed è ragionevole perciò ritenere che la nozione di disegno industriale ex

superare l'ostacolo preliminare all'armonizzazione comunitaria del diritto d'autore sul design costituito dall'esistenza in alcuni ordinamenti di norme concepite per escludere in ogni caso le forme dei prodotti industriali dalla tutela d'autore (cfr. Cons. 8 Dir. 98/71/CE; *Libro Verde*, Doc III/F/5131/91, alcuni stralci in questa *Rivista*, 1991, II, 238 ss.; *Rel. prop. RDM I*, 3 dicembre 1993, in *GUCE*, 1994, C 29/1, I, 7.2, II, sub art. 100; Scordamaglia, *Il libro verde della CE sulla tutela di disegni e modelli industriali*, in *Foro it.* 1991, IV, 365), gli stati membri sono autorizzati ad applicare una disciplina particolare alla tutela d'autore del design per quel che riguarda "le condizioni" e "l'estensione" della protezione, ma non ad adottare criteri/requisiti che escludano in ogni caso un'opera del design dalla tutela in quanto destinata alla riproduzione in serie piuttosto che al mercato dell'arte (Auteri, in Auteri, Spada e Ghidini, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, op. cit., 273; Sarti, *Osservazioni in tema di industrial design e diritto d'autore*, in *AIDA*, 2004, 672 ss.; Sanna, nota a Trib. Bologna, Ord., 3 agosto 2004, in *AIDA*, 2005, 545; e Fabiani, *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto d'autore*, in *IDA*, 2008, 496).

⁷ Greco - Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in Vassalli, *Trattato di diritto civile*, Torino, 1974, 74.

⁸ Fabiani, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, cit., 183.

⁹ Cfr. per tutti Auteri, *Industrial design e opere dell'arte applicata all'industria*, cit., 567. La dottrina concordava nel ritenere che l'industrial design rientrasse in linea di principio fra le opere dell'ingegno, ma la maggior parte degli autori ne escludeva dalla tutela d'autore, ritenendo che essa possa ostacolare in modo eccessivo la libertà di azione delle imprese nella progettazione di nuovi prodotti, cfr. in particolare Piola Caselli, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, cit., 20; Ascarelli, op. cit., 677; Bonasi Benucci, *La tutela della forma del prodotto industriale*, Milano, 1963, 261; Benussi, *La tutela del disegno industriale problemi e prospettive*, Milano, 1975, 183 s.; Rotondi, *Un progetto di legge tipo per brevetti, modelli e marchi e proposta di una legge tipo in materia di diritto d'autore*, in *IDA*, 1977, 107; Franceschelli Remo, *Disegni e modelli ornamentali*, in *IDA*, 1978, 94; Di Cataldo, *L'imitazione servile*, Milano, 1979, 129 ss.; Floridia, *La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industrial design*, in questa *Rivista*, 1984, I, 372 ss.; Id., *Invenzioni e modelli, evoluzione della legislazione nazionale*, ivi 1985, I 97; Auteri, op. ult. cit., 572; Fabiani, *Opera d'arte applicata e modello o disegno ornamentale*, in *IDA*, 1992, 291. Nel corso dei lavori preparatori della Dir. 98/71/CE cfr. Di Cataldo, Sarti e Spolidoro, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela giuridica del disegno industriale*, in questa *Rivista*, 1993, I, 54;

art. 2, n. 10, l.a. sia la medesima prevista precedentemente dal D.L. n. 545/1996 e ad un tempo dalla dottrina in materia di design ancora precedente alla disciplina del 1996. La nozione di disegno industriale ex art. 2, n. 10, l.a. ricomprende dunque soltanto le opere in cui estetica e funzione si compenetrano come in quelle del design, e non si estende certamente alla categoria delle opere della grafica bidimensionale.

Segue: la ratio della disciplina speciale posta dall'art. 2, n. 10, l.a. e suo corollario

Questa tesi è confortata anche dalla specialità della disciplina delle opere del “disegno industriale”. L'art. 2, n. 10, l.a. prevede infatti che esse sono protette dal diritto d'autore soltanto quando “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”¹⁰. Questa disciplina ha certo natura speciale rispetto a quella generale delle opere dell'ingegno¹¹. L'introduzione del requisito del “valore artistico” ex art. 2, n. 10, l.a. deroga infatti ai principi generali della l.a. secondo cui le opere sono protette indipendentemente da qualsiasi valutazione di merito (incluse quelle relative al pregio estetico o “artistico” dell'opera)¹². Questa specificità è giustificata da una ratio particolare, e precisamente dal fatto che nelle opere del design (che si è visto compenetrano in un medesimo oggetto i due valori estetico e funzionale) la tutela d'autore della forma si potrebbe estendere anche agli aspetti funzionali/contenutistici del prodotto. Si teme dunque che questa tutela abbia degli effetti fortemente limitativi della concorrenza relativa (non solo alle forme ma anche) agli aspetti tecnici del prodotto¹³. Questa preoccupazione ha suggerito al legislatore di circoscrivere la protezione d'autore del design sul versante dei requisiti (e inizialmente della durata) di tutela¹⁴. Le preoccupazioni ora dette non si rinvengono tuttavia nel caso delle opere bidimensionali che si suggerisce regolate dall'art. 2, n. 4, proprio perché queste ultime per definizione non vedono una forma estetica dotata di utilità.

D'altro canto, come corollario di quanto precede, data la natura speciale della disciplina ex art. 2, n. 10, l.a. e considerata la ratio che la giustifica, occorre escluderne l'applicazione rispetto a tutte le opere che mancano di *eadem ratio*, non solo bidimensionali ma anche tridimensionali. In particolare, non solo i disegni bidimensionali, ma in generale le forme di ogni opera dotata di valenza estetica e non funzionale (e dunque almeno tutte quelle un tempo considerate scindibili) dovrebbero essere tutelate (se creative) in base all'art. 2, n. 4, l.a. Mentre l'art. 2, n. 10, l.a. si deve applicare propriamente alle opere che conferiscono una maggiore gradevolezza estetica ed allo stesso tempo funzionalità ad un oggetto, e cioè alle forme che, come tipicamente quelle del design, contemperano valori estetici e funzionali¹⁵.

¹⁰ La dottrina maggioritaria sembra interpretare il valore artistico come creatività qualificata delle opere del design, cfr. Auteri, *Industrial design e opere dell'arte applicata all'industria*, cit., 274; Fabiani, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, cit., 186; Di Cataldo, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli” - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 82; Dalle Vedove, *Dal modello ornamentale all'Industrial design*, in *IDA*, 2001, 234. Parte della dottrina e della giurisprudenza collegano la presenza del “valore artistico” al fatto che il design non sia destinato alla riproduzione in serie o dimostri di poter avere un valore anche nel mercato delle opere d'arte pura, cfr. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, II ed., Milano, 2001, 190-192; Spada, in Auteri - Spada - Ghidini, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 270. Quest'ultima interpretazione è stata tuttavia criticata in quanto contraria a i principi del diritto comunitario: cfr. in questo senso Sarti, *Osservazioni in tema di industrial, op. cit.*, 966; Auteri, in Auteri - Spada - Ghidini, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, cit., 273 s.; F[abrizio].O.S[anna], nota a Trib. Bologna, Ord., 3 agosto 2004, cit.; Id., nota a Trib. Monza, Ord., 3 aprile 2002, cit.

¹¹ Si rammenti che l'art. 44 c.p.i. inizialmente introdotto con la novella disponeva che “i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti ai sensi dell'art. 2 co. 1 n. 10 legge 22 aprile 1941 n. 633, durano tutta la vita dell'autore e fino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori”.

¹² Cfr. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 191 s.; Vanzetti - Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2005, 533.

¹³ Cfr. Auteri, in AA.VV., *Diritto industriale*, IV ed., Milano, 2012, 557 s.; Vanzetti - Di Cataldo, *op. ult. cit.*

¹⁴ Cfr. *Relazione illustrativa del “codice dei diritti di proprietà industriale”*, in www.ubertazzi.it, 8.2, 34.

¹⁵ Cfr. Sanna, *La tutela della forma estetica del prodotto*, in *AIDA*, 2006, 550; rileva tra gli altri che le opere un tempo scindibili rientrano comunque nell'ambito dell'art. 2, n. 4, l.a., Floridaia, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., 323; in senso contrario cfr. tuttavia Trib. Milano 23 maggio 2013, in *AIDA*, 2014, 868.