

Gli effetti delle modifiche al Codice di proprietà intellettuale, introdotte dal decreto sviluppo

Disegno industriale, tutela zoppa

Protezione limitata alle opere registrate prima del 2001

Pagina a cura
di GIUSEPPE PETTI *

Le opere del disegno industriale che prima del 19 aprile 2001 erano di pubblico dominio possono essere tutelate con il diritto d'autore solo se precedentemente registrate come modelli. È quanto previsto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, il cosiddetto decreto sviluppo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio scorso. L'articolo 8, comma 10 modifica, infatti, in maniera sostanziale la norma che disciplina il regime transitorio delle opere del design protette dal diritto d'autore, all'art. 239 del Codice di proprietà industriale (Cpi).

Tale modifica ha l'effetto di limitare la protezione delle opere del disegno industriale secondo le norme del diritto d'autore alle sole opere registrate, escludendo, di conseguenza, tutte le opere per le quali i titolari non avevano richiesto la registrazione.

A meno di un anno dalle modifiche alla stessa norma, introdotte dal dlgs 13 agosto 2010, n. 131, che aveva ristabilito la tutela del diritto d'autore per le opere di disegno industriale che anteriormente al 19 aprile 2001 erano o erano divenute di pubblico dominio, e a poco più di quattro mesi dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (nel caso C-168/09), che rilevava il contrasto della norma italiana con le disposizioni comunitarie, va registrata una nuova versione di tendenza.

La tutela del diritto d'autore per le opere di design è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi dieci anni.

Ripercorrere i mutamenti alle norme in esame permette di tracciare un parallelo tra le evoluzioni normative e il conflitto lobbistico tra il «pool degli imitatori» e le aziende che fanno della creatività il proprio vantaggio competitivo.

Il cumulo della protezione del diritto d'autore con quella della normativa specifica sui disegni o modelli è stato sancito tramite il recepimento della direttiva 98/71/Ce, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

Il primo intervento di recepimento (dlgs 2 febbraio 2011, n. 95), intervenendo sulla legge 2 aprile 1941, n. 633, ha abolito il requisito della «scindibilità» che aveva reso, di fatto, impossibile il riconoscimento della tutela del diritto d'autore per le opere del disegno industriale e ha introdotto il requisito del valore artistico (in aggiunta a quello del carattere creativo, comune alle altre opere meritevoli della tutela del diritto d'autore).

Inoltre, lo stesso intervento normativo ha modificato l'assetto del Cpi: da un lato,

Alcuni esempi		
Caso	Tutela sul diritto d'autore negata a opere del disegno industriale	Tutela sul diritto d'autore riconosciuta a opere del disegno industriale
Chaise-Longue Le Corbusier (Cass. 7 dicembre 1994, n. 10516)	La scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto non può sussistere negli oggetti tridimensionali, nei quali l'opera d'arte non è pensabile né fruibile separatamente dal contesto, atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di esso che prescindendo dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva lo stesso prodotto.	
Le Corbusier (Tribunale Monza, ordinanza 23 aprile e 16 luglio 2002).	Il requisito del valore artistico in sé pare presupporre qualcosa di più che la semplice gradevolezza estetica.	
Panton Chair (Tribunale di Milano ord. 28 novembre 2006 e ord. 22 gennaio 2007).		Il valore artistico deve essere accertato sulla base di criteri oggettivi, quali ad esempio: la presenza musei d'arte contemporanea; la forma innovativa; il successo del prodotto presso il pubblico.
Lampada Arco (Tribunale di Milano ord. 29 dicembre 2006 e ord. 8 febbraio 2007).		Il requisito del valore artistico di un'opera del disegno industriale non può ritenersi di per sé compromesso dal carattere industriale della stessa.
Cassina (Tribunale di Milano 28 aprile 2011)		La previsione contenuta nell'art. 239 Cpi, come da ultimo novellato, stabilisce che le opere di design industriale che non abbiano mai goduto in Italia della protezione come modello o disegno registrato sono comunemente tutelate sotto il profilo del diritto d'autore, sempre che ne ricorrano le condizioni.

La norma

Articolo 239 del Codice di proprietà industriale (Cpi), modificato dal decreto in esame come segue:

La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei 12 mesi

anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

limitando l'estensione temporale della protezione del diritto d'autore per le opere di design a 25 anni dopo la morte dell'autore e dall'altro, introducendo un periodo di moratoria di dieci anni, nei confronti di quei soggetti che, prima dell'entrata in vigore della tutela (19 aprile 2001), avevano intrapreso attività commerciali aventi a oggetto le forme che all'epoca erano o erano divenute di pubblico dominio.

Nonostante i limiti sopra delineati, i tribunali italiani hanno iniziato a sanzionare le copie

non autorizzate delle opere del disegno industriale tutelate dal diritto d'autore (come nei celebri casi Arco, Wagenfeld e Panton Chair).

Tuttavia, la necessità di uniformare la durata della tutela dei disegni e modelli a quella di altre opere tutelate con il diritto d'autore, ha portato all'emanazione del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10. Tale necessità era stata ravvisata anche dalla Commissione europea, con l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, sia in relazione al pe-

riodo moratorio, sia nei riguardi dell'ingiusta discriminazione temporale della tutela.

La nuova legge è intervenuta, quindi, sia sul disposto dell'art. 44 Cpi, riportando la durata della tutela del diritto d'autore per le opere di design a settanta anni dalla morte dell'autore, sia modificando in maniera sostanziale l'art. 239: da un lato, eliminando la moratoria di dieci anni e dall'altro, escludendo la tutela del diritto d'autore sulle opere del disegno industriale che erano o erano divenute di pubblico dominio prima del 19

aprile 2001.

Un'ulteriore modifica all'art. 239 è stata operata dalla legge sul made in Italy (legge 23 luglio 2009, n. 99) che, pur non pronunciandosi sui limiti temporali, ha precisato che l'attività di copia dei modelli protetti iniziata prima del 19 aprile 2001 poteva continuare nei soli limiti del preuso.

La riforma introdotta dal dlgs 13 agosto 2010, n. 131, dopo quasi dieci anni dalla sua introduzione, ha ripristinato la tutela del diritto d'autore per le opere di design che erano o erano cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, limitando a cinque anni la moratoria per coloro che avevano iniziato attività commerciali in relazione a tali opere prima di tale data.

La riforma ha anticipato in questo modo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso C-168/09 del 27 gennaio 2011 - Flos Spa / Semeraro Casa e Famiglia Spa. In tale procedimento, la Corte, oltre a stabilire che una legislazione nazionale non può escludere il cumulo di tutela del diritto d'autore e dei disegni o modelli né totalmente, né per un periodo sostanziale di dieci anni, ha sottolineato che, dal momento che la direttiva 98/71 ha a oggetto i disegni o modelli registrati, solo questi possono beneficiare della protezione del diritto d'autore ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, a parere della Corte, il fondamento della tutela del diritto d'autore sulle opere di disegno industriale non registrate può ritrovarsi in altre disposizioni comunitarie, in particolare nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2001/29/Ce. Sulla base dell'excurus sopra delineato, e sulla scorta della decisione della Corte di giustizia, appare evidente che non si potrà parlare di cumulo di tutela laddove non vi sia stata la registrazione di un disegno o modello. Infatti, in siffatta ipotesi sussisterà solo il diritto d'autore e questo in palese contrasto con le novità introdotte dall'ultimo intervento legislativo. Il decreto in esame è entrato in vigore il 14 maggio scorso e la sua conversione potrebbe suggerire che in Italia, paese che dovrebbe fare della protezione delle creazioni intellettuali il suo fondamentale baluardo competitivo in un mercato globale, venga riconosciuta, nei processi di policy making, una limitata considerazione agli interessi delle aziende che da anni traducono la tradizione delle maestranze italiane in forme accattivanti e moderne, dando lustro a quel made in che viene sempre troppo spesso «sventolato» e raramente tutelato.

* Dini, Garavalli & Partners

— Riproduzione riservata —