



**La proprietà intellettuale:  
nuove prospettive  
per una crescita sostenibile**

1867  
2695



# La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

## **Estratto**

## **Il design**

A cura di

Giovanni F. Casucci, Michele De Lucchi e Antonio Di Bernardo

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *"La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile"* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

# Il design

A cura di Giovanni F. Casucci\*, Michele De Lucchi\*\* e Antonio Di Bernardo\*\*\*

## 1. Introduzione

Da sempre sostengo che il ruolo del *design* non sia meramente un contributo tecnico alla realizzazione di prodotti di qualità, quanto l'identificazione e la creazione di un immaginario migliore sul quale alimentare le aspettative del futuro. Certamente dal *design* ci aspettiamo funzionalità e bellezza, economicità e praticità, plasticità e, volendo, anche artisticità, ma spesso ci dimentichiamo che il vero compito della disciplina è indagare sui bisogni delle persone. Quando si progetta non si definiscono solo forme e colori, ma anche comportamenti. Il disegno degli spazi, i percorsi, gli arredi, i dettagli, tutto influisce sui comportamenti e le emozioni di chi userà quegli ambienti. Con ambienti sbagliati e opprimenti si possono fare grandi danni, al contrario uno spazio curato può essere terapeutico e favorire il benessere fisico e psicologico.

Quindi un buon progetto non è una semplice applicazione di manualistica, ma richiede una visione più ampia, un approccio umanistico. È una questione antropologica: gli stili di vita e i comportamenti umani si evolvono in continuazione, per essere progettisti bisogna captare le esigenze del proprio tempo, interpretarle e poi avere il coraggio di fare un passo più in là.

Il *design* sarà sempre più rilevante nella nuova società, in cui la creatività diventerà la capacità più richiesta e necessaria a fronte dell'efficienza delle tecnologie digitali e delle piattaforme di intelligenza artificiale.

I nuovi *designer* dovranno avere un'immaginazione creativa per porsi domande, formulare ipotesi e scoprire soluzioni, con l'obiettivo di trasformare i concetti astratti e intangibili in oggetti tangibili.

Così sintetizzo i miei tre fulcri dell'ispirazione per il *design*.

— Una delle più tradizionali fonti d'ispirazione è il dialogo e ancora di più lo è oggi. Il *design* è dialogo. Tutto è dialogo e tutto è in dialogo. Dialogare è costruire relazioni e il *design* costruisce relazioni tra gli oggetti e i prodotti, tra il mondo dell'imprenditoria, quello del mercato e quello del consumo. Bisogna essere consapevoli che il mondo è in costante trasformazione, che il mondo attuale

\* Avvocato, EY - autore della sezione 3 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

\*\* Architetto, fondatore AMDL CIRCLE - autore della sezione 1 del presente contributo.

\*\*\* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), THINX Srl - autore della sezione 2 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

è diverso da quello da cui veniamo e bisogna concedersi sempre la possibilità di sperimentare, senza la paura di sbagliare. Bisogna abbracciare con entusiasmo le nuove conoscenze, i nuovi strumenti tecnologici, i nuovi assiomi, i nuovi stili di vita. Quello che alla base non cambia è l'impegno a combinare la conoscenza con la responsabilità: la conoscenza è la forza dell'intelligenza orientata alla verità e la responsabilità è la forza di volontà orientata al bene. Come diceva Socrate la difficoltà è fare le domande giuste ma con una domanda ben posta si ha già la risposta in mano.

- L'ispirazione si trova nelle deviazioni. *Design* è curiosità, prontezza di spirito, sagacia. La rete del sapere cui abbiamo accesso oggi è una miniera di ispirazioni. Ma bisogna uscire dalle strade impostate. I processi di conoscenza non sono più convenzionalmente lineari ma a rete. Non sentiamo più necessario rimanere sintonizzati su un unico tema per essere efficienti. Ci siamo abituati a ragionare in rete senza seguire un filo logico, un ragionamento conseguente, un processo mentale che ci conduca dal rilevamento di un problema alla sua soluzione e solo a quella. In rete saltelliamo da un'informazione all'altra, attratti da seduzioni mentali che ci permettono di divagare senza perdere l'obiettivo finale, disponibili a trattare e compromettere anche il significato del nostro operare. Ci lasciamo affascinare da quello che i vari algoritmi di connessione ci suggeriscono e navighiamo senza bussola attratti dalla speranza di trovare qualcosa di speciale, inusitato, imprevedibile. Insperato a noi stessi e agli altri. Dal confronto con i nuovi progettisti che incontro nei miei corsi ho imparato che questi processi di apprendimento possono dare grandi risultati, non possibili cinquant'anni fa durante i miei anni di scuola. Ho capito che questi processi di navigazione libera sono da incoraggiare e hanno reso il lavoro di *team* molto più ricco e attrattivo, favoriscono gli incontri e rendono più morbidi gli scontri. In una rappresentazione grafica le reti sostituiscono le linee, il foglio si copre di una texture coprente e multidirezionale che sostituisce la texture di rette con evidenti direzioni prefissate. *Design* è essere vigili, attenti, pronti a captare la novità procurate da eventi caotici e ingovernabili, trasformarla in idea, modellarla in una forma, accompagnarla a diventare un prodotto.
- La vita è ispirazione. Il *design* è la filosofia applicata alla vita e la vita con tutte le varianti e le sue diversità è il luogo più fertile per l'ispirazione del progettista. Per essere *designer* è necessario coniugare una professionalità tecnica e competente con una personalità di spessore umanistico per affrontare i grandi mali di cui soffre la nostra civiltà, percepiti dai giovani come talmente gravi da generare sconforto e considerare inevitabile la nostra decadenza. Dobbiamo valorizzare la nostra essenza specifica di esseri pensanti, in un'epoca di continue trasformazioni dove il progetto ha il compito di aggiornare

continuamente, e senza nostalgie, la condizione umana. «Una mente tutta logica è come un coltello di sola lama: fa sanguinare la mano che lo adopera» (Rabindranath Tagore) il *design* è tecnologia, razionalità, logica e al tempo stesso sensibilità, emozione, ricerca della magia che c'è in tutte le cose pervase dall'umano. Il mondo dell'uomo è fatto da oggetti e il *designer* è responsabile del significato che gli attribuiamo. Di conseguenza del loro valore.

## 2. La tutela del *design*

Ravvedendo la necessità di tutelare le opere di *design*, già dal 1998 il Parlamento Europeo emanava la prima direttiva (98/71<sup>1</sup>) per indicare i principi fondamentali del diritto dei disegni e modelli per l'Unione Europea. Tali principi sono poi stati armonizzati dal Regolamento CE n.6/2002<sup>2</sup> che ha visto la nascita del «disegno o modello comunitario», un titolo unico avente valenza in tutto il territorio dell'Unione Europea.

In Italia, un'opera di *design* può quindi essere tutelata mediante registrazione di un «disegno o modello comunitario», o mediante registrazione di un «disegno o modello» italiano, disciplinato dagli articoli 31-44 CPI.

Poiché entrambe le forme di tutela, comunitaria e italiana, sono sostanzialmente allineate, qui di seguito le tratteremo congiuntamente salvo indicare specifiche peculiarità ove necessario.

### 2.1 Cosa si può tutelare

Innanzitutto, il disegno o modello permette di tutelare l'aspetto di un intero prodotto o anche solo una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

Ciò vuol dire che il *designer* che caratterizzi una propria linea di prodotti per un particolare elemento estetico, potrà cercare di tutelare quel particolare aspetto indipendentemente dalle varianti della linea stessa. Per esempio, l'AUDI® potrà decidere di caratterizzare tutte le sue autovetture per una particolare griglia frontale o per un particolare gruppo ottico e registrare il *design* di questi elementi indipendentemente dal corpo della vettura.

Non tutte le parti di un prodotto possono però essere tutelate, in particolare non possono essere protette dal disegno o modello quelle parti di un prodotto che svolgono una funzione tecnica, in particolare quelle parti del prodotto la cui forma serve a interconnettere un prodotto a un altro.

Per restare nell'esempio dell'autovettura, si potrà proteggere una particolare estetica del gruppo ottico, ma non il profilo che ne permette il fissaggio al telaio. La scelta del legislatore è chiara: sì alla protezione delle forme estetiche, ma

libertà di produrre pezzi di ricambio; i concorrenti dovranno essere messi nelle condizioni di realizzare gruppi ottici montabili sulle vetture AUDI®, ma utilizzando forme estetiche differenti.

Vi è però un'eccezione alla regola, e riguarda i prodotti modulari, come il LEGO®. In questo caso, quando la forma del prodotto ha lo scopo di consentire l'unione di prodotti multipli per formare differenti combinazioni, allora tale forma sarà proteggibile.

In tutti i casi, la forma del prodotto proteggibile è sempre e solo quella visibile durante il normale utilizzo del prodotto, vale a dire visibile da parte dell'utilizzatore finale del prodotto. Se restiamo sull'esempio dei gruppi ottici, è ragionevole ritenere che la parte visibile sarà quella che risulta visibile una volta che il gruppo è montato sull'autovettura, non quella che resta nascosta all'interno dell'autovettura, anche se tale parte potrà essere visibile durante le operazioni di montaggio o manutenzione del gruppo ottico. La questione è però complessa e ogni caso va valutato singolarmente. In una recente decisione di marzo 2023<sup>3</sup> il Tribunale dell'Unione Europea, si è espresso favorevolmente alla registrazione di un elettrodo per una torcia al plasma. Pur non essendo l'elettrodo visibile durante l'utilizzo della torcia, il Tribunale ha considerato che tale elemento, che deve essere sostituito ogni 3-5 ore di lavoro, debba essere considerato un prodotto consumabile, quindi un prodotto distinto dalla torcia e proteggibile di per sé.

## 2.2 Requisiti per la registrazione

Ovviamente, non basta che la forma di un prodotto sia visibile e non svolga funzioni tecniche perché la stessa possa essere registrata. Dato che il disegno o modello conferisce al titolare il monopolio sulla forma registrata, tale forma dovrà essere degna di tutela, e, conseguentemente, essere nuova e possedere carattere individuale.

### *Novità*

Per poter essere registrata, la forma del prodotto dovrà differire da qualsiasi altra forma precedentemente divulgata al pubblico. In altre parole, al momento della domanda di registrazione, il pubblico non deve essere al corrente di forme identiche o sostanzialmente identiche. Due disegni e modelli, infatti, si reputano identici non solo quando sono perfettamente sovrapponibili, ma anche quando differiscono solo per dettagli irrilevanti.

Il concetto di divulgazione al pubblico merita qualche approfondimento, in quanto piuttosto peculiare della materia e differente rispetto al concetto di divulgazione utilizzato in altri settori, come quello brevettuale.

Mentre per il brevetto si applica il concetto di novità assoluta, per cui l'invenzione deve essere nuova rispetto a qualsiasi cosa nota al pubblico, per via scritta

o orale, e comunque resa pubblica da chiunque in qualsiasi parte del mondo, nel caso dei disegni o modelli vale un concetto di novità differente.

Innanzitutto, non si considerano divulgazioni opponibili alla registrazione del disegno o modello le divulgazioni che siano state fatte dall'autore, o da suo avente diritto (quale il committente), o da terzi informati dall'autore o dall'avente diritto, nei dodici mesi antecedenti al deposito della domanda di registrazione o della priorità<sup>4</sup>, se questa è rivendicata.

Nel caso del *design*, quindi, l'autore gode di un «periodo di grazia», in cui può divulgare il prodotto senza averlo prima registrato. Una previsione simile è prevista anche in altri Paesi extra europei, come gli Stati Uniti, mentre non è prevista in Cina, dove viene applicato il criterio di novità assoluta. È quindi bene pensare, prima di divulgare il prodotto, se tale prodotto possa avere uno sbocco in mercati ove la tutela del *design* preveda di registrare il disegno o modello prima di qualsiasi divulgazione al pubblico.

Tornando all'Italia e all'Europa, di cui ci occupiamo, un disegno o modello si considera divulgato se è stato registrato, o se è stato reso accessibile al pubblico (per esempio mediante messa in commercio o esposizione in fiera). In caso di accessibilità al pubblico, il disegno o modello si considera divulgato se gli eventi che lo hanno reso pubblico potevano essere ragionevolmente conosciuti dagli operatori del settore interessato operanti nella Comunità Europea. In questo senso, la presentazione di un prodotto a una convention asiatica, dove non partecipavano operatori economici della Comunità Europea, e il cui contenuto non poteva essere ragionevolmente noto agli operatori Europei del settore, non costituisce divulgazione opponibile alla registrazione del disegno o modello.

Infine, non si considera neppure accessibile al pubblico il disegno o modello che sia stato divulgato sotto vincolo di riservatezza.

### *Carattere individuale*

Perché possa essere registrato, un disegno o modello deve presentare carattere individuale, vale a dire deve generare nell'utilizzatore informato un'impressione che differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello anteriore che sia stato precedentemente divulgato al pubblico.

L'utilizzatore informato è una figura intermedia tra il consumatore medio (normalmente informato e ragionevolmente attento) e la persona esperta e competente in materia (con conoscenze tecniche approfondite e in grado di osservare nel dettaglio le differenze minime che possono sussistere tra due disegni o modelli), dotato di particolare vigilanza derivante indifferentemente dall'esperienza personale o dalla conoscenza approfondita del settore grazie ai quali conosce vari *design* esistenti nel mercato di riferimento e dimostra un grado di attenzione

relativamente elevato<sup>5</sup>, anche senza essere necessariamente un professionista o esperto tecnico. Per cercare di semplificare il concetto, l'utilizzatore informato può essere ragionevolmente identificato nel consumatore che, cercando un prodotto sul mercato, pur senza essere un esperto, gira tanti negozi e si fa una certa 'cultura' sulle soluzioni disponibili.

L'impressione generale sorge dall'apprezzamento della forma nel suo complesso e non dalla comparazione dei singoli elementi che compongono i due disegni e modelli a confronto. Durante il processo di valutazione, l'utilizzatore informato deve richiamare alla mente l'immagine imperfetta del disegno rimasta impressa nella sua memoria, non avendo a disposizione i modelli per un confronto diretto. Si tratta quindi di un confronto indiretto fondato su un ricordo imperfetto di disegni o modelli determinati<sup>6</sup>. Per tornare all'esempio del consumatore che gira per negozi, dobbiamo pensare che questo, girando di negozio in negozio non avrà un ricordo preciso dei modelli visti in precedenza, ma ricorderà gli elementi distintivi che ne determinano l'impressione generale e confronterà questo ricordo imperfetto con i modelli che di volta in volta va a vedere. Nel valutare l'impressione generale, bisogna tenere conto del margine di libertà che aveva l'autore del disegno o modello, questo perché in determinati settori vi possono essere vincoli di progettazione derivanti dalla funzione tecnica del prodotto o da determinate prescrizioni normative. Nel valutare l'impressione generale bisognerà quindi valorizzare gli elementi individualizzanti che il *designer* ha saputo introdurre alla luce di tali vincoli di progettazione.

### 2.3 Aspetti pratici della registrazione

Sia a livello italiano che comunitario, è possibile depositare più disegni e modelli con una stessa domanda di registrazione, ottenendo così un significativo risparmio in termini economici. Le domande di registrazione vanno depositate rispettivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), o all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Ciò è possibile, tuttavia, solamente quando i disegni e modelli appartengono alla medesima classe dell'elenco Eurolocarno, per esempio si potrà depositare una domanda di registrazione multipla contenente una o più sedie (inserite nella classe 06, sottoclasse 01) e uno o più tavoli (inseriti nella classe 06, sottoclasse 05). L'unica eccezione è il caso degli ornamenti (classe 32), che può essere inserita in aggiunta ad altre classi.

Ciascun modello potrà contenere più viste del prodotto che si vuole registrare, l'EUIPO consente di depositare 7 viste del prodotto, che di solito sono dedicate a rappresentare il prodotto da 6 lati differenti più una vista isometrica. Il numero e il tipo di viste che si desidera depositare non è vincolante, ma è importante che tali viste rappresentino ciò per cui si richiede protezione e non altro.

La protezione conferita dal disegno modello, infatti, dipende dall'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato, quindi, da ciò che l'utilizzatore si ricorda vedendo le immagini che sono inserite nella domanda di registrazione. Per questo motivo è possibile tratteggiare alcune parti di una rappresentazione grafica per indicare che le stesse non formano parte del disegno o modello, come nella figura 1 che segue, dove le ruote del monopattino sono tratteggiate in quanto possono avere forma qualsiasi.



Figura 1 - Design Comunitario No 008281505-0001



Figura 2 - Design Comunitario No 000154687-0016

Le rappresentazioni, come nelle immagini qui sopra, possono essere in bianco e nero, per indicare che la protezione sarà estesa a qualsiasi colore o materiale, o possono invece essere a colori e rappresentare i materiali che contribuiscono a definire il carattere individuale del disegno o modello, come nell'immagine che segue.

Sia in Italia che in Europa, la registrazione del disegno conferisce una protezione per cinque anni che può essere rinnovata per ulteriori quattro quinquenni, per una protezione complessiva di 25 anni. In altri Paesi la durata della protezione è diversa, riportiamo nella tabella che segue alcune indicazioni.

## 2.4 Il *design* non registrato

Il legislatore europeo, sentita la necessità di tutelare le opere del *design*, ha previsto che anche i disegni e modelli che godano dei requisiti di novità e carattere individuale sopra esposti, ma che non siano registrati, siano comunque tutelati per tre anni a partire dalla loro divulgazione (art. 11 Regolamento CE n.6/2002).

Nel caso di disegno o modello non registrato, la tutela decorre dalla data di prima divulgazione del disegno o modello, tuttavia, la tutela è più limitata e si estende solo alle opere che risultino da una copiatura del disegno o modello non registrato. L'uso del disegno o modello che derivi da una creazione indipendente, sarà quindi lecito.

### 3. Altre forme di tutela del *design*

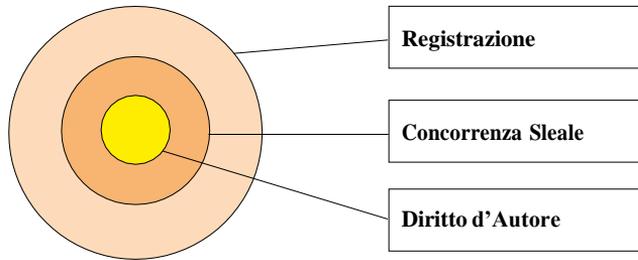
Il *design* industriale può beneficiare anche di altre due opzioni di protezione giuridica: il diritto d'autore e la concorrenza sleale.

È ragionevole porsi la domanda di come tali altre due forme di protezione interagiscano con la protezione conferita dalla registrazione e/o se si possa scegliere la forma di protezione più conveniente in termini di durata, copertura territoriale e costi.

Il seguente schema presenta una forma di comparazione su alcune caratteristiche:

DIRITTO	FORMALITÀ	DURATA	TERRITORIO	COSTI
Registrazione	Deposito Domanda di registrazione	UE 25 anni max dal deposito USA 15 anni dalla registrazione CINA 15 anni max dal deposito	Limitato ai Paesi di deposito della registrazione	Tasse di deposito Onorari professionali Tasse di rinnovo (ogni 5 anni in UE, ogni anno in Cina)
Diritto D'autore	In UE nessuna, ma va provata l'origine creativa  In USA e CINA è richiesto un deposito nazionale a fini di opponibilità del diritto	In UE e USA tutta la vita dell'autore/i più 70 anni <i>post mortem</i>  In CINA tutta la vita dell'autore/i più 50 anni <i>post mortem</i>	Illimitato, con copertura automatica in tutti i Paesi Membri della Convenzione di Berna (181)	In UE Nessuno  In USA e CINA sono richieste le tasse di registrazione ( <i>una tantum</i> )
Concorrenza Sleale	nessuna, ma va provata la prima introduzione nel mercato	Nessuna scadenza specifica. Protezione efficace fin tanto che il <i>design</i> non risulti «volgarizzato»	Illimitato, con copertura automatica in tutti i Paesi Membri della Convenzione di Parigi (179)	Nessuno

Tuttavia, è bene essere consapevoli che l'ambito di protezione è molto differente; con una rappresentazione grafica si può esprimere al meglio la diversità dei singoli diritti:



In altri termini:

- la protezione per registrazione (che abbiamo visto al paragrafo precedente) è più estesa, sia perché copre *design* simili per effetto di una valutazione di ‘impressione generale’ dell'utilizzatore informato, sia perché la norma non richiede la prova di un rischio di confusione per i consumatori;
- la protezione per concorrenza sleale, pur coprendo anche le similitudini, richiede sempre la prova di un rischio di confusione da parte dei consumatori e in ogni caso la prova della pre-esistenza del *design* nello specifico territorio di riferimento rispetto all'imitatore;
- la protezione per diritto d'autore si limita a tutelare la specifica forma espressiva scelta, non potendosi estendere a forme espressive diverse anche se basate su un ‘concept’ del tutto analogo.

Tali diversità permettono di comprendere la coesistenza e la cumulabilità di queste tre categorie giuridiche.

È comprensibile che un *design* possa essere gestito con tutti e tre i vari criteri, se ci si pone in ottica multi-territoriale in un ampio arco temporale. Si consideri il *design* di una lampada (per esempio) generato in Italia da un'azienda con una buona rete di distribuzione internazionale. Nei primi 5 anni si verificherà una possibile crescita di fatturato nei mercati prossimi in UE. La crescita invece negli altri due mercati (USA e Cina) potrebbe avvenire nel quinquennio successivo. Immaginiamo che prudentemente la registrazione UE sia stata estesa nei tempi debiti in Cina (6 mesi dopo il deposito prioritario). Allo scadere dei 15 anni dal deposito Cinese, questo diventerà di pubblico dominio, mentre in Europa godrà ancora di molti anni di protezione. L'unica possibilità per proteggere il mercato cinese, almeno da imitazioni pedissequae, sarà quello di poter invocare la protezione per diritto d'autore.

Stesso tema si porrà allo scadere dei 25 anni massimi di protezione in UE.

Non tutti i *design* possono riscuotere un successo di pubblico e di mercato, ma quelli che vi riescono meritano di essere protetti da imitazioni pedissequae; a questo servono la concorrenza sleale e la tutela autorale.

Spesso nei confronti di tale forma di protezione sono state sollevate contestazioni critiche sull'eccessiva durata di protezione esclusiva, sostenendo che la estrema durata della protezione possa impedire la creatività altrui.

L'approccio è logicamente errato, poiché applica un concetto di progresso e di libertà di attuazione evolutiva legato al mondo dell'innovazione tecnologica e quindi alla tutela brevettuale, diretto a offrire al pubblico la possibilità di studiare i brevetti di chiunque, di perseguire la cosiddetta innovazione incrementale e di sfruttare le esclusive cadute in pubblico dominio. Si osservi che pur essendo previsto un termine massimo di protezione di 20 anni, in realtà le attuali statistiche dell'*European Patent Office* (EPO) segnalano un'effettiva vita media di 10 anni, segno del fatto che il tasso medio di obsolescenza tecnologica è estremamente elevato.

Il *design* come *asset* competitivo, invece, è molto più prossimo al marchio, di cui nessuno contesta la durata di esclusiva potenzialmente illimitata (considerati gli illimitati rinnovi decennali, sottoposti alla unica condizione di decadenza quinquennale per mancato uso).

Difatti, come il marchio, il *design* svolge come funzione primaria quella di attrarre la scelta da parte del consumatore su beni specifici a parità di funzione tecnica svolta (si pensi a lampade, sedie, tavoli ecc.), conferendo (grazie alla forma scelta) un valore attrattivo intrinseco al prodotto.

In entrambi i casi (marchio e *design*), la funzione istituzionale svolta dalla concessione di un'esclusiva si basa su una scelta discrezionale e libera da parte del titolare.

Tutto l'opposto rispetto ai brevetti, dove, invece, la funzione istituzionale fin dal 1600 è quella di 'premiare' un contributo inventivo diretto a risolvere problemi tecnici e a permettere l'avanzamento tecnologico (grazie alla pubblica accessibilità dei dati di deposito in contrasto al mantenimento del segreto).

Pertanto, la concessione di un'esclusiva sul *design* non è basata in alcun modo su un concetto premiale, quanto sulla legittima pretesa di esclusiva a difesa della 'diversità' scelta dall'imprenditore che ha scelto di 'vestire' i propri prodotti con una caratterizzazione attraente.

In altri termini il *design* svolge la stessa identica funzione di presentare al pubblico prodotti riconoscibili e desiderabili per le proprie caratteristiche estetiche. L'approccio statunitense a tale tema viene confermato dal concetto e dallo strumento del *trade dress* che per l'appunto va a proteggere tutte quelle caratteristiche idonee ad attrarre l'attenzione e le scelte dei consumatori. Si osservi che tale protezione non ha scadenze temporali: va a proteggere il legittimo interesse dell'imprenditore a difendere la propria esclusiva fintanto che vi sia un mercato attuale da difendere, proprio come un marchio effettivamente utilizzato.

Nell'ambito del diritto comunitario non abbiamo ancora maturato un riconoscimento normativo come quello statunitense all'aspetto di un prodotto o un

servizio. Siamo quindi costretti a ragionare con categorie abbastanza datate ma che possono essere interpretate in maniera corretta e evolutiva, rispettando i canoni indiscutibili dei sistemi di proprietà intellettuale disegnati dalle due Convenzioni di Parigi e di Berna della fine del 1800 e atualizzati con gli Accordi *Trips* del 1994.

A tal fine, va sempre tenuto a mente che l'intero impianto mondiale in tema di proprietà intellettuale e Industriale si fonda sul rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche: Trattati, norme Comunitarie, norme nazionali. L'interprete è tenuto a valutare la coerenza di norme e/o indirizzi giurisprudenziali con tale architettura di principi. Il giudice, inoltre, ha non solo il potere, ma il dovere di disapplicare norme in contrasto.

Nel settore del *design* vi sono almeno tre norme da considerare (in ordine gerarchico) prima di valutare le norme nazionali:

- l'art. 2.7 della Convenzione di Berna
- l'art. 25.2 degli Accordi *Trips*
- l'art. 17 della Direttiva 98/71 (in corso di modifica con il nuovo art. 23)

Dalla lettura coordinata e coerente delle prime due norme si desume che:

- i Paesi membri della Convenzione di Berna devono poter decidere liberamente in merito all'ambito (*extent*) delle leggi nazionali e delle condizioni (*conditions*) da applicare per la protezione che deve (*shall*) essere accordata dell'*Industrial Design (and models)*;
- viene espresso specificamente il principio di reciprocità di trattamento (previsto in generale all'art. 5) tra Paesi membri su normative specifiche al tema della protezione dell'*Industrial Design* per via del diritto d'autore;
- in assenza di norme speciali nel Paese di destinazione, l'*Industrial Design* (protetto nel Paese di origine) deve essere protetto come se fosse un'opera artistica (*artistic work*), categoria generalissima definita in via convenzionale all'art. 2.1 della Convenzione di Berna;
- tale definizione non implica la necessità di provare in alcun modo la presenza di un valore artistico nell'opera in sé: è un mero richiamo lessicale alla definizione generale usata;
- i Paesi membri degli Accordi *Trips*, nel riconoscere protezione al *design* tessile per facilitare accesso alla tutela (in termini di rapidità, formalità e costi) possono ricorrere (in alternativa a norme speciali, i.e. l'istituto europeo dell'*Unregistered Design*) alla protezione per diritto d'autore (*copyright*);
- questo significa che il diritto d'autore è considerato internazionalmente una protezione senza formalità né costi «a qualsiasi espressione di creatività umana», anche per opere di *design* tessile, in un settore usualmente affollato e a breve ciclo di vita;
- la protezione del *design* per diritto d'autore è chiaramente limitata alle «espressioni» (art. 9.2) e non a idee o concetti;

- eventuali limitazioni possono essere previste dai Paesi membri in via eccezionale per specifici casi (art. 13) a condizione che i legittimi interessi dell'autore non siano irragionevolmente pregiudicati.

Orbene, la Direttiva UE in tema di *design*, nell'imporre a tutti i Paesi membri il principio di cumulo della protezione tra diritto d'autore e registrazione (art. 17) ha ripreso sostanzialmente il testo dell'art. 2.7 della Convenzione di Berna. Tuttavia, per quello che appare essere un errore logico-giuridico, ha introdotto un ulteriore elemento nell'ultima frase «compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». Tale elemento costituisce un 'requisito' immanente al bene oggetto di protezione non una 'condizione' in senso stretto così come sono comunemente conosciute e interpretate nel contesto del diritto industriale.

Difatti, le condizioni di protezione vanno identificate nelle condotte che il titolare del diritto deve porre in essere per poter invocare l'esclusiva: nei brevetti il deposito della domanda, la sufficiente descrizione e il pagamento delle tasse annuali; nei marchi il deposito della domanda, il pagamento delle tasse decennali e l'uso effettivo non interrotto per più di cinque anni; nei *design* registrati il deposito della domanda e il pagamento delle tasse di mantenimento (quinquennali o annuali a seconda del Paese).

Nel mondo del diritto d'autore, le uniche condizioni sono per esempio le registrazioni previste nel sistema USA e in quello cinese, che non attengono all'esistenza del diritto ma alla sua opponibilità al pubblico al fine poter procedere a una causa e/o richiedere il risarcimento del danno.

Va ricordato che il diritto d'autore attiene a un diritto della personalità che va difeso da qualsiasi forma di discriminazione (anche se finalizzata a una logica 'premiabile'). Si veda la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) agli art. 17.2 («La proprietà intellettuale è protetta») e l'art 21 in tema di divieto di discriminazione.

Ebbene, autorizzando gli Stati membri dell'Unione Europea a limitare il riconoscimento al diritto d'autore in base alla sussistenza di un requisito immanente all'opera (la presenza di un grado di originalità) si discrimina la persona (l'autore), sindacando sulle sue abilità creative o no.

Per questo motivo, l'autore ritiene che l'ultima frase dell'art.17 della Direttiva 98/1 non sia coerente con la Convenzione di Berna e che ci siano argomenti per chiederne la disapplicazione in sede giudiziale.

Ciò trova conferma anche nell'assenza di qualsiasi motivazione diretta a giustificare tale diversità allorché il considerando (8) della Direttiva 98/71 si limita a ricordare i principi dell'art. 2.7 della Convenzione di Berna «considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla

normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

La proposta di riforma dell'art. 17 attualmente allo studio della Commissione UE, vede infatti eliminato tale errore nel nuovo art. 23:

«I disegni e modelli protetti come disegni o e 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 offerta dal diritto d'autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore».

Tale modifica appare una naturale conseguenza della casistica della Corte di Giustizia, secondo cui le regole del diritto d'autore, come armonizzate per effetto della Direttiva 2001/29/CE, non dovrebbero essere soggette a forme di discriminazione nazionali ingiustificate<sup>8</sup>, come anche riportato nel Rapporto della Commissione UE in tema di valutazione del quadro normativo europeo in tema di *Industrial Design*<sup>9</sup>.

Quanto sopra porta a concludere che l'opzione offerta dalla Direttiva 98/71 sul «grado di originalità» sia (sin dall'origine) in violazione della Convenzione di Berna e che le normative interne (come quella italiana in tema di «valore artistico») siano molto probabilmente tutte da disapplicare.

Il Diritto d'Autore sul *design* va riconosciuto a chi se ne dimostri autore, senza dover null'altro dimostrare in merito alle qualità intrinseche dell'opera in sé.

<sup>1</sup> GUCÉE, L 289 del 28.10.1998 pagg. 28–35.

<sup>2</sup> GUCE; L 3 del 5.1.2002, pagg. 1–24.

<sup>3</sup> Tribunale UE, sent. 22 marzo 2023, T-617/21, B&Bartoni spol. s r.o. c. EUIPO, disponibile al seguente link [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (ultimo accesso 27.3.2023).

<sup>4</sup> Il diritto di priorità, stabilito dalla Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, concede al titolare di un diritto di proprietà industriale, quale un brevetto, un marchio o un disegno o modello, un periodo di tempo per estendere all'estero il proprio diritto. Nel caso dei disegni e modelli, questo diritto è di 6 mesi.

<sup>5</sup> Corte di Giustizia UE, sent. 20 ottobre 2011, C-281/10 P, *PepsiCo Inc. c. Gruppo Promer Mon Graphic, SA*, cit.

<sup>6</sup> Corte di Giustizia UE, sent. 19 giugno 2014, C345/13, *Karen -Millen Fashion Ltd c. Dunnes Stores e Dunnes Stores (Limerick) Ltd*, cit.

<sup>7</sup> Si vedano in ordine temporale: Corte di Giustizia UE, sent. 27 gennaio 2011, C-168/09, *Flos c. Semeraro*; Corte di Giustizia UE, sent. 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. G-Star Raw*; Corte di Giustizia UE, sent. 11 giugno 2020, C-833/18, *Brompton Bicycle c. Chedech/Get2Get*, cit.

<sup>8</sup> *Commission Staff Working Document* del 6 novembre 2020 “*Evaluation of EU legislation on design protection*”, SWD(2020) 264 final, disponibile al link [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection_en) (ultimo accesso 27.3.2023).

<sup>9</sup> GUCE, L 167 del 22.6.2001, pagg. 10–19.



LES Italia

[www.les-italy.org](http://www.les-italy.org)

[presidenza@les-italy.org](mailto:presidenza@les-italy.org)

[segreteria@les-italy.org](mailto:segreteria@les-italy.org)

Detail B

fol. 10 verso

fol. 10 verso

fol. 10 verso

fol. 10 verso