

Addio al valore artistico per le opere dell'industrial design?

Valutazione della sentenza della Corte di Giustizia destinata a produrre importanti effetti in Italia specie per le imprese che producono con un occhio di riguardo alla forma esteriore

16 Settembre 2019

Cesare Galli

La sentenza del 12 settembre della Corte di Giustizia europea nella causa C-683/17 (Cofemel-Sociedade de Vestuário, SA / G-Star Raw CV) è certamente tra quelle su cui i giuristi che si occupano di diritto industriale dovranno riflettere molto seriamente: ma prima ancora di loro dovranno farlo (e in fretta) le imprese che producono oggetti la cui forma esteriore dà ad essi un valore aggiunto, cioè praticamente tutti, dai mobili alle macchine biomedicali, dalle automobili al *food*.

Il problema su cui ci si aspettava che la Corte facesse chiarezza era quello di stabilire se sia ammissibile che la legislazione nazionale di uno Stato membro subordini la protezione di diritto d'autore sul design a requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per tutte le altre opere tutelate col diritto d'autore.

E si tratta di un tema che assume speciale rilievo per il nostro Paese, nel quale il legislatore ha ammesso solo nel 2001 – in attuazione della Direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli – che una stessa forma possa essere tutelata sia come disegno o modello (mediante una registrazione che può durare al massimo 25 anni, o per un triennio, come modello comunitario non registrato), sia in base al diritto d'autore.

Questo **cumulo di protezione** è stato però introdotto dal nostro legislatore con molta prudenza, sia prevedendo con una durata più limitata che per le altre opere protette dal diritto d'autore (il che ha portato a una procedura di infrazione, a seguito della quale la durata è stata allineata a quella delle altre creazioni); sia introducendo una norma transitoria platealmente illegittima in (quasi) tutte le plurime versioni di essa succedutesi nel tempo e che infatti la Corte di Giustizia europea ha bocciato, nella nota sentenza nel caso *Flos e Assoluce c. Semeraro* (Corte Giust. UE, 27 gennaio 2011, nella causa C-168/09); sia infine **riservando la tutela di diritto d'autore non a tutte le opere di design dotate di creatività** (unico requisito di accesso alla tutela per altre opere protette), **ma solo a quelle che “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”** (art. 2 legge sul diritto d'autore).

Questa formula sembrava scritta apposta per creare un rebus inestricabile, a cominciare dall'espressione “**di per sé**”, che è stata talvolta interpretata, anche dalla giurisprudenza, nel senso che **la tutela ci sarebbe solo per gli oggetti che non sono pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano, mentre la caratteristica del *design* è proprio quella di portare l'arte nel quotidiano, di rendere delle forme, che hanno valore artistico, forme della nostra vita quotidiana**. Questa interpretazione, che fa rientrare dalla finestra il requisito della scindibilità appena uscito dalla porta, è del resto incompatibile con le norme del diritto comunitario, che ne hanno imposto espressamente l'abbandono: e infatti è stata respinta dalla migliore dottrina e presto accantonata anche dai Giudici (così già Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in *AIDA*, 2003).

La portata della norma è comunque limitativa, perché ammette alla tutela di diritto d'autore le opere del *design* solo a condizione che possiedano non solo carattere creativo, come tutte le opere tutelate, ma anche valore artistico, valore che deve dunque essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice. In pratica, ciò significa che in Italia la tutela di diritto d'autore viene riservata alle opere del disegno industriale di livello più elevato, alla fascia alta del *design*, spesso rivelate come tali proprio dalla “lunga durata” del loro apprezzamento da parte del pubblico, oltre le mode e l'evoluzione del gusto, e dai riconoscimenti ottenuti dalla critica d'arte.

E anche se oggi, grazie ad una serie di belle sentenze soprattutto del Tribunale di Milano (si vedano tra le altre Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, in *AIDA*, 2007, 1004 e ss.; Trib. Milano, 29 marzo 2005, in *AIDA*, 2005, 640 e ss.; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, *ibidem*, 2005, 603 e ss.) e poi anche della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 13 novembre 2015, n. 23292), si può dire che la portata della nozione di valore artistico è stata chiarita, salvo solo occasionali “scivoloni” che peraltro non mancano mai in nessun settore del diritto, **restava il problema di capire se questa limitazione era legittima**: di qui l'attesa per la pronuncia ora resa dai Giudici dell'Unione, chiamati a interpretare in via pregiudiziale la Direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

In realtà i quesiti sottoposti dai Giudici portoghesi alla Corte europea sembravano piuttosto chiederle se per il *design* potessero esservi requisiti *alternativi*, piuttosto che *aggiuntivi*, a quelli delle altre opere protette. I quesiti sottoposti alla Corte erano infatti i seguenti:

1) Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore.

2) Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d'arte”».

I quesiti, come si vede, dicono “*opere ... che*” e “*se*” e non “*solo a opere che*” e “*solo se*”, configurando appunto requisiti alternativi e non aggiuntivi (come è invece, da noi, il valore artistico).

La risposta della Corte era dunque scontatamente negativa, avendo i Giudici comunitari già da tempo statuito che quella di opera tutelata dal diritto d'autore è “*una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme*”: anzi, i Giudici europei, dopo aver risposto al primo quesito, hanno considerato assorbito il secondo.

Nella motivazione della risposta assumono però particolare rilievo i punti 29-35, che trascriviamo qui di seguito:

29 La nozione di «opera» considerata dall'insieme di dette disposizioni costituisce, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C?5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39, e del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C?310/17, EU:C:2018:899, punti 33 e da 35 a 37, nonché giurisprudenza ivi citata).

30 Quanto al primo di questi elementi, risulta da costante giurisprudenza della Corte che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C?145/10, EU:C:2011:798, punti 88, 89 e 94, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C?161/17, EU:C:2018:634, punto 14).

31 Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2012, Football Dataco e a., C?604/10, EU:C:2012:115, punto 39, e giurisprudenza ivi citata).

32 Quanto al secondo elemento evocato al punto 29 della presente sentenza, la Corte ha precisato che la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C?310/17, EU:C:2018:899, punto 40).

33 Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d'autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i terzi nei confronti dei quali si può far valere la tutela rivendicata dall'autore di detto oggetto. Dall'altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione di detto oggetto implica che quest'ultimo sia stato espresso in modo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto 41).

34 Come è stato sottolineato dalla Corte, non risponde all'esigenza di precisione e oggettività richiesta un'identificazione che si fondi essenzialmente su sensazioni, intrinsecamente soggettive, della persona che percepisce l'oggetto in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto 42).

35 Quando un oggetto presenta le caratteristiche ricordate ai punti 30 e 32 della presente sentenza, e costituisce pertanto un'opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29, ove la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punti da 97 a 99).

Poiché al successivo punto 41 la Corte afferma che *“Alla luce dell'insieme di queste disposizioni, si deve ritenere che dei modelli siano qualificabili come «opere», ai sensi della direttiva 2001/29, se soddisfano le due esigenze menzionate al punto 29 della presente sentenza”*, **da questi punti della motivazione sembra risultare che, per la Corte di Giustizia, anche per le opere di *design* gli unici requisiti per la protezione di diritto d'autore sono, da un lato, la creatività e, dall'altro, il fatto che la creazione si concreti in un quid obiettivo, dotato di valore espressivo e identificabile (appunto l'opera).**

Il punto 35, in particolare, è chiaro nell'affermare che, quando questi due requisiti sussistano, la protezione deve essere concessa dagli Stati membri: ciò significa che non c'è spazio per un “filtro”, come quello che la nostra legge (e la giurisprudenza che l'ha interpretata) aveva previsto, ossia quello del valore artistico . In pratica, viene recepita la teoria dell' *unité de l'art*, codificata in Francia sin dal 1909, che protegge le opere della cosiddetta “arte applicata” allo stesso modo di tutte le altre.

Questa è una soluzione **saggia?**

Sotto certi aspetti dovremmo dire di sì: discriminare diverse categorie di opere rischiava di fare a pugni, anche da noi, col principio costituzionale di eguaglianza.

Sotto altri aspetti, però, una distinzione per le opere dell'arte applicata poteva dirsi giustificata proprio dai maggiori effetti anticoncorrenziali che una protezione di così lunga durata come quella **autorale** (settant'anni dopo l'anno di morte dell'autore, che per le opere create in gioventù da un autore molto longevo può significare anche centocinquant'anni di protezione...) **produce quando vengono in considerazione prodotti industriali.**

Vi è poi un secondo problema ed è quello dell'**affidamento dei terzi**: i progetti di design che non si traducono in prodotti concretamente realizzati (ma che sono "opere" a tutti gli effetti) sono innumerevoli e non è prevista per gli stessi nessuna forma di pubblicità, dal momento che la tutela di diritto d'autore non può essere subordinata ad alcun adempimento di carattere formale.

Il rischio è che un operatore si veda inibire la prosecuzione della realizzazione di un prodotto da un soggetto che ne abbia disegnato un altro simile prima di lui, nonostante egli lo ignorasse. L'assenza di colpa potrebbe consentirgli di evitare di versare un risarcimento (ma una parte della giurisprudenza ritiene che sia comunque dovuta in questo caso la retroversione degli utili), ma intanto i suoi investimenti rischiano di essere vanificati.

Si imporrà dunque un ripensamento e un approfondimento di molti temi discussi, a cominciare da quello dei **c.d. incontri fortuiti** (cioè alle creazioni eguali o simili realizzate in via autonoma da autori diversi), cui non sembra possibile applicare il criterio della prevenzione, che accorda tutela al primo che l'ha realizzata anche contro il secondo; e parimenti **sarà necessario delineare meglio i confini tra l'elaborazione di un'opera protetta, che non può essere sfruttata in costanza della protezione dell'opera originaria senza il consenso del titolare dei diritti esclusivi su di essa, e la possibilità di trarne spunto per realizzare opere autonome, che come tali non interferiscono con questi diritti esclusivi**: applicare alle opere del *design* i criteri elaborati da giurisprudenza e dottrina in relazione essenzialmente alle opere letterarie richiede infatti un prudente adattamento, per evitare protezioni ipertrofiche, che si estendano non solo all'espressione (unico oggetto della tutela autorale), ma anche alle idee sottostanti (invece non monopolizzabili) o agli aspetti utilitari del prodotto (proteggibili solo sul piano brevettuale).

Queste **preoccupazioni** emergono molto chiaramente nelle conclusioni presentate il 2 maggio scorso dall'**Avvocato Generale Szpunar** nella causa decisa dalla sentenza qui esaminata: egli osservava, in particolare che *“nel diritto d'autore ... la creazione parallela, a condizione che essa sia davvero originale, non solo è lecita, ma beneficia anche integralmente della protezione, in qualità di opera distinta”*; e che, se *“è vero che la violazione del diritto d'autore non deve sempre consistere nella riproduzione integrale dell'opera”* e che quindi *“Anche le parti di un'opera beneficiano della tutela, a condizione che esse contengano gli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa”* tuttavia *“è altresì necessario che esse non costituiscano elementi semplicemente ispirati alle idee espresse dall'opera, ma parti tratte da tale opera”*, cosicché una *“creazione ispirata a opere anteriori”* è di per sé lecita, nel senso che *“Nella misura in cui tale creazione non costituisca una riproduzione non autorizzata di elementi originali di un'opera altrui, non si pone la questione della violazione del diritto d'autore, a prescindere dal fatto che l'impressione generale sia diversa o meno”*.

Sempre l'Avvocato Generale si poneva anche il problema della concreta sussistenza di un'opera tutelabile in relazione a capi di abbigliamento, quali quelli che formavano oggetto del giudizio nel quale era stata formulata la richiesta di interpretazione pregiudiziale (i pantaloni “Elwood” della G-Star, che già avevano formato oggetto di una precedente sentenza della Corte europea, in quel caso relativa all'inammissibilità della tutela come marchio di forme suscettibili di conferire un valore sostanziale al prodotto: Corte Giust. UE, 20 settembre 2007, nella causa C-371/06): partendo dalla descrizione di questa “opera” che si desumeva dalla richiesta interpretativa, l'Avvocato Generale osservava che *“caratteristiche come la «composizione specifica per forme, colori, parole e numeri», lo «schema dei colori», la «collocazione delle tasche a marsupio» o, ancora, il «taglio con l'assemblaggio dei tre moduli», di cui si contesta la riproduzione alla Cofemel, dovrebbero essere analizzate quali idee suscettibili di diverse espressioni, se non addirittura quali soluzioni funzionali (48), e non dovrebbero essere incluse nella protezione del diritto d'autore”*.

Di quest'ultima preoccupazione si trova un eco anche nella sentenza, ai punti 49-55 della decisione, dove la Corte si pone appunto il problema di stabilire *“se siano qualificabili come «opere», alla luce di queste esigenze, modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale che, al di là del loro fine utilitario, producono, secondo il giudice del rinvio, un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico”*, conformemente al primo quesito che le è stato sottoposto, ed al riguardo rileva anzitutto che **l'ammissibilità del cumulo tra la tutela autorale e quella dei disegni e modelli non implica né che l'ambito delle due protezioni coincida, né che siano eguali i requisiti perché le rispettive protezioni sussistano, ricordando che le due tutele hanno funzioni diverse** (come anche l'Avvocato Generale aveva sottolineato).

Le considerazioni che seguono a queste affermazioni di principio, e che dovrebbero dar lumi su questa differenza di fondamento delle due protezioni sono però tutt'altro che perspicue: scrive la Corte (punti 53-55 della decisione) che:

53 A tal riguardo, occorre rilevare, da una parte, che, come risulta dal senso usuale del termine «estetico», l'effetto estetico che può essere prodotto da un modello è il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti da 32 a 34 della presente sentenza.

54 D'altra parte, è certamente vero che considerazioni di ordine estetico partecipano dell'attività creativa. Tuttavia, la circostanza che un modello generi un effetto estetico non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, che soddisfa pertanto l'esigenza di originalità evocata ai punti 30 e 31 della presente sentenza.

55 Ne consegue che la circostanza che modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale diano luogo, al di là del loro fine utilitario, ad un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, non è tale da giustificare che siffatti modelli siano qualificati come «opere» ai sensi della direttiva 2001/29.

Queste affermazioni sono aderenti al quesito formulato, ma non danno molti lumi su eventuali peculiarità nel modo in cui va condotto l'esame per stabilire quando un modello di capo d'abbigliamento (o un'altra creazione dell'*industrial design*) possa dirsi meritevole della tutela di diritto d'autore, anche se inducono almeno a riflettere sul rapporto che questo tipo di creazioni presentano con la loro funzione utilitaria e sul ruolo che l'estetica gioca nei processi di creazione di esse, aprendo la strada ad un approccio multidisciplinare all'accertamento della creatività del *design* e della stessa effettiva esistenza di un' "opera" (anche tenendo conto del rilievo dell'Avvocato Generale, che ricorda che "*Il diritto d'autore protegge un'opera concreta, non un'opera avente un determinato aspetto visivo*")): un approccio che potrebbe anche includere la valorizzazione degli elementi attraverso i quali la nostra giurisprudenza giunge oggi ad apprezzare la sussistenza del "valore artistico".

Dunque, questa sentenza, se verrà interpretata nel senso che si diceva sopra (il che non è scontato, date le sue ambiguità: e del resto non è infrequente che la Corte europea "corregga il tiro", o precisi la sua posizione, in decisioni successive), avrà nel nostro Paese un impatto rilevante, portando probabilmente a un aumento del contenzioso e a una maggiore incertezza: che non è certo quello di cui avevamo bisogno.

TAG: *creatività, diritto d'autore*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di

commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.