

Diritto d'autore: novità nella protezione del "design"

Marella Naj-Oleari,
avvocato, studio legale
Scarpellini Naj-Oleari

Nel dare attuazione agli obblighi comunitari il legislatore italiano ha finalmente accordato alle opere di "design" la protezione più lunga e incisiva riconosciuta alle altre opere dell'ingegno dal Codice della proprietà industriale. Reintrodotta le tasse per il deposito di brevetti e la registrazione di disegni e modelli.

La legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione agli obblighi comunitari, con la quale è stato convertito in legge il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, ha introdotto due importanti novità nella protezione del *design*.

La prima riguarda l'estensione alle opere di *design* della tutela fino a settant'anni dopo la morte dell'autore in luogo dei venticinque anni previsti dal D.Lgs. n. 95/2001, prima, e dall'art. 44 del nuovo Codice di proprietà industriale (Cpi), poi.

La seconda riguarda la modificazione dell'art. 239 Cpi sui limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore.

Com'è noto, il D.Lgs. n. 95/2001, modificando la legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), ha incluso tra le opere protette «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (art. 2, n. 10, legge sul diritto d'autore).

Prima di tale modificazione, erano protette dalla legge sul diritto d'autore le opere di *design* il cui valore artistico fosse "scindibile" dal carattere industriale del prodotto cui le stesse erano associate⁽¹⁾. Il che, di fatto, secondo la giurisprudenza, non avveniva praticamente mai, con la conseguenza paradossale che, proprio nella patria del *design*, opere largamente ammirate e apprezzate in tutto il mondo non hanno quasi mai ricevuto protezione ai sensi del diritto d'autore.

Il D.Lgs. n. 95/2001 ha altresì abrogato il divieto di cumulo di protezione fra la tutela del disegno o modello registrato e la tutela conferita dalla legge sul diritto d'autore, così come prescritto dall'art. 17 della

**Oggi anche
le opere
di "design"
sono protette
fino a 70 anni
dalla morte
dell'autore**

(1) Art. 2 legge sul diritto d'autore: «In particolare sono comprese nella protezione: (...) 4) 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, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate».

direttiva n. 98/71/Ce sulla protezione giuridica dei disegni e modelli⁽²⁾. Pertanto, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001 le opere di *design* aventi le caratteristiche di cui si è detto, e cioè carattere creativo e valore artistico, possono accedere sia alla tutela di tipo brevettuale prevista per i disegni e modelli registrati, sia alla protezione offerta dal diritto d'autore. Le due protezioni, distinte e indipendenti, sono cumulabili, nel senso che la medesima forma può accedere ad entrambe le tutele che, invece di escludersi, ora concorrono tra loro.

Sia il D.Lgs. n. 95/2001, con cui la direttiva n. 98/71/Ce è stata eseguita in Italia, sia il Codice di proprietà industriale (Cpi) successivamente emanato a riorganizzazione dell'intera materia⁽³⁾, stabilivano per la protezione delle opere di *design* ai sensi della legge sul diritto d'autore una durata inferiore rispetto a quella prevista per le altre opere protette, ossia venticinque anni in luogo di settant'anni *post mortem* dell'autore⁽⁴⁾.

Tra le principali ragioni di questa scelta legislativa vi era la preoccupazione di incidere restrittivamente sul mercato, estendendo eccessivamente la durata di esclusive di tipo monopolistico sulle forme dei prodotti.

Ma il termine di venticinque anni si poneva in contrasto con quanto prescritto da un'altra direttiva, la n. 93/98/Ce in materia di armonizzazione del termine di durata della protezione del diritto d'autore, che appunto ha imposto agli Stati membri di armonizzare la durata della protezione in settant'anni dopo la morte dell'autore.

Per questo è intervenuta la Commissione europea avviando, *ex art.* 226 del Trattato, la procedura d'infrazione n. 4088/2005 e chiedendo alle Autorità italiane di estendere la durata della protezione delle opere di *design* conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 della direttiva n. 93/98/Ce⁽⁵⁾.

A seguito dell'instaurazione di questa procedura, il legislatore ha dunque modificato l'art. 44 Cpi, estendendo anche alle opere di *design* la durata più lunga prevista per le altre opere dell'ingegno.

Se la modificazione dell'art. 44 Cpi introdotta dalla legge n. 46/2007 raggiunge lo scopo prefissatosi dal nostro legislatore, vale a dire, quello di ottemperare agli obblighi comunitari, più dubbio è che ciò possa avvenire con la seconda delle novità introdotte da tale legge.

(2) L'art. 17 della direttiva n. 98/71/Ce statuisce che «i disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

(3) Art. 44 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(4) Art. 25 legge sul diritto d'autore.

(5) Art. 1 direttiva n. 93/98/Ce: «I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico».

**Fin dal 1998
la Ue impone
agli Stati membri
di armonizzare
la durata
della protezione
del diritto d'autore**

Si tratta della modifica della norma transitoria già presente nel D.Lgs. n. 95/2001⁽⁶⁾, trasposta con modificazioni nell'art. 239 Cpi.

Nella sua precedente formulazione questa norma prevedeva che la protezione conferita dal diritto d'autore ai disegni e modelli non operasse per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001 nei soli confronti di coloro che, prima di tale data, avessero intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

Lo scopo di tale disposizione era quello di tutelare gli investimenti economici e i diritti di coloro che avessero fatto affidamento sulla possibilità di riprodurre e commercializzare liberamente prodotti realizzati in conformità con modelli e disegni di pubblico dominio.

Si trattava di una disposizione a tutela di contratti già conclusi e produzioni già avviate tant'è che l'art. 239 Cpi stabiliva anche che «i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

Il differimento decennale previsto nell'art. 239 Cpi è stato duramente criticato da una parte della dottrina⁽⁷⁾ ed ha costituito oggetto della procedura di infrazione n. 2005/4088 di cui si è accennato.

Per la Commissione, infatti, «vista la cumulabilità della protezione ai sensi del considerando n. 8 e dell'art. 17 della direttiva n. 98/71, qualunque differenza sul momento a partire dal quale la protezione offerta dalla normativa sui disegni e modelli registrati e quella offerta dal diritto d'autore comincino ad operare sarebbe contraria agli obblighi derivanti dagli articoli 17 e 19 della direttiva n. 98/71»⁽⁸⁾.

L'art. 239 Cpi è stato ora modificato dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione agli obblighi comunitari.

In particolare, l'articolo è stato riformulato nel senso di escludere totalmente - dunque non solo per dieci anni - la protezione del diritto d'autore per tutti i «prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio»⁽⁹⁾.

(6) Così come integrato da D.Lgs. n. 164/2001.

(7) Sena, «Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164», in Riv. dir. ind., 2001, III, 66; Bonelli, «Industrial design e tutela del diritto d'autore», in Dir. aut. 2003, pag. 497 e segg.; Frassi, «Le disposizioni transitorie del Codice della proprietà industriale con un cenno alle abrogazioni», in Riv. dir. ind. 2005, I, 313.

(8) Comunicazione Commissione europea/Repubblica italiana del 20 luglio 2005.

(9) Art. 239 Cpi (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore): «La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

La tutela non copre più i prodotti su modelli e disegni di pubblico dominio prima del 2 febbraio 2001

Ciò significa che per le opere del *design* che nel 2001 non erano state brevettate, compreso il *design* "classico", ovvero il cui brevetto a quella data era scaduto, non sussisterebbe più, nemmeno a partire dal 2011, la possibilità di godere della tutela offerta dal diritto d'autore.

Dalla *débâcle* si salverebbero solo quelle opere che nel 2001 non potevano ritenersi di pubblico dominio, perché rispondevano almeno ai requisiti previsti dall'art. 2, n. 4, legge sul diritto d'autore vecchia formulazione: opere il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.

Questa soluzione rimetterebbe in gioco il requisito della "scindibilità" che così poco successo ha avuto nei nostri tribunali, ma conferirebbe una *chance* di tutela al *design* che nel 2001 non costituiva oggetto di privativa brevettuale.

Seguendo questa strada, le opere di *design* aventi "carattere creativo e valore artistico", create dopo il 2001 sarebbero tutelate dalla legge sul diritto d'autore, quelle create prima del 2001 e a quella data non di pubblico dominio, pure; quelle create prima del 2001, ma all'epoca di pubblico dominio, anche, ma solo in quanto dotate di "scindibilità"; infine, le opere del *design* create successivamente al 2001, dotate di "scindibilità" ma non aventi di per sé "carattere creativo e valore artistico" non godrebbero della tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore.

Alla luce di ciò, sussiste più di un'argomentazione a sostegno dei dubbi di legittimità e compatibilità della nuova normativa sia con i precetti comunitari, sia con quelli costituzionali.

A meno di voler ritenere che quando l'art. 239 Cpi statuisce che la protezione del diritto d'autore non opera in relazione ai «prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio», esso si riferisca più semplicemente alle scorte di prodotti, alle giacenze di magazzino.

Questa interpretazione avrebbe il vantaggio di essere in linea non solo con la direttiva n. 98/71/Ce, ma anche con le soluzioni adottate in passato dal nostro stesso legislatore allorché sono state introdotte nella legge sul diritto d'autore nuove fattispecie, come le banche di dati e il *software*: a salvaguardia dei terzi, sono stati fatti salvi gli atti e i contratti già conclusi, ma si è ugualmente disposto che determinate opere fossero da considerarsi opere tutelate ai sensi della legge sul diritto d'autore, anche se create precedentemente⁽¹⁰⁾.

(10) Art. 199-bis legge sul diritto d'autore: «Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data».

**Le nuove norme
ingenerano dubbi
di legittimità
con i precetti
comunitari
e costituzionali**

Una diversa interpretazione consentirebbe alle aziende che non investono e non hanno mai investito in ricerca di proseguire a copiare a loro piacimento le opere di *design*, il che, in un Paese come il nostro che, piuttosto, deve proprio ad esse un grande prestigio, appare davvero sconsigliato.

Il legame tra crescita economica e proprietà industriale è riconosciuto ormai da tempo, ed è noto che le imprese sono disponibili a investire in ricerca e sviluppo solo se ottengono in cambio un adeguato sistema di protezione dei diritti di proprietà industriale che garantisca loro il recupero degli investimenti e la realizzazione di profitti.

Con la legge finanziaria 2007 il Governo ha rivisto, sia pur parzialmente, l'abolizione di tutte le tasse su brevetti, modelli e disegni voluta dal precedente Ministro dell'Economia Tremonti.

La manovra era stata pensata per incentivare la registrazione di brevetti, allo scopo di eliminare possibili disincentivi alla registrazione di nuovi brevetti.

Ma, dati alla mano, non ha dato i risultati sperati. Anzi⁽¹¹⁾.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'ultima Finanziaria, il D.M. 2 aprile 2007 reintroduce il pagamento delle tasse (ora denominate diritti) per il deposito dei brevetti per invenzione e per modelli di utilità, nonché per la registrazione dei disegni e modelli.

Le somme derivanti dal prelievo saranno gestite dal Ministero dello Sviluppo economico allo scopo di finanziare, tra le altre cose, la possibilità di effettuare la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale disciplinata dagli artt. 170 e 224 Cpi e dal comma 851 dell'ultima Finanziaria.

La ricerca (che, in seguito a specifica convenzione, verrà svolta dall'Ufficio brevetti europeo) consentirebbe infatti di ottenere un esame preventivo sulla novità e sulla originalità dell'invenzione in fase di presentazione della domanda di deposito da parte delle imprese italiane, conferendo maggiore credibilità ai brevetti italiani e incentivandone il deposito.

È noto, infatti, che la ricerca di anteriorità sulle domande di brevetto, se condotta in maniera approfondita e dettagliata, può giocare un ruolo fondamentale nella certezza della tutela dell'invenzione stessa sul mercato e in giudizio, incidendo direttamente sia sullo sviluppo della ricerca tecnologica, sia sugli investimenti.

Solo le università e alcune amministrazioni pubbliche, meglio specificate nell'art. 2 del decreto, sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione limitatamente alle invenzioni e ai modelli di utilità.

(11) Cfr. sul punto l'attenta analisi dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale, riportata nel Notiziario ottobre 2006 in www.ordine-brevetti.it.

L'abolizione di tutte le tasse su brevetti, modelli e disegni disposta dal Ministro Tremonti non ha sortito gli effetti sperati