



StudioLegalePojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



DICEMBRE 2009

Requisiti del design industriale

Avv. Dario Palmas

Tribunale di Milano - Sezione specializzata per la proprietà intellettuale ed industriale - 29 dicembre 2006

La scelta del legislatore nazionale di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alla presenza oltre che di un carattere creativo - presupposto comune a tutte le opere protette ai sensi dell'art. 1 L.d.a. - anche di un valore artistico certamente colloca la soglia di tutela ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno e del modello.

L'espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l'opera del design posseda caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore a un normale contributo che il designer all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti.

Tribunale di Milano - Sezione specializzata per la proprietà intellettuale ed industriale reclamo - 10 febbraio 2007

I prodotti del design industriale sono per loro natura improntati alla ricerca dei valori estetico-funzionali; ai fini della tutelabilità essi richiedono oltre al carattere creativo, un valore artistico.

Con la prima delle due ordinanze in commento il Tribunale di Milano (Giudice relatore Dott. Marangoni) ha confermato il decreto di sequestro precedentemente richiesto in corso di causa da Flos S.p.a. ed emesso inaudita altera parte nei confronti della Semeraro Casa e Famiglia S.p.a. mentre con la seconda delle due ordinanze il medesimo Tribunale (Pres. relatore Dott. Migliaccio) ha rigettato il reclamo proposto da quest'ultima società avverso la prima ordinanza.

Flos aveva chiesto tutela in base al diritto d'autore della lampada di propria produzione "Arco", disegnata dall'architetto Achille Castiglioni nel 1962, relativamente alla commercializzazione da parte della Semeraro di un modello di lampada ritenuto il frutto di imitazione pedissequa. Il Tribunale, ritenuto: la lampada Arco suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 2, n. 10 L.d.a.; la lampada importata e commercializzata dalla Semeraro (modello "Fluida") frutto di pedissequa e indebita imitazione; la sussistenza del *periculum in mora*, ha confermato il proprio precedente decreto di sequestro, fissato una penale di Euro 500,00 per ogni esemplare di lampada Fluida commercializzato in violazione dell'ordinanza stessa e condannato Semeraro al rimborso delle spese di lite a favore della Flos.

Con la seconda ordinanza di conferma della prima il Tribunale ha rigettato il reclamo presentato da Semeraro (salvo il capo in punto condanna alle spese, fuori tema rispetto alla presente nota) approfondendo i temi trattati dalla prima pronuncia. Il tema oggetto delle due ordinanze qui annotate è quello della valutazione della sussistenza del requisito del valore artistico in sé di un'opera di disegno industriale al fine della protezione della stessa da parte del diritto d'autore.

Ricordiamo brevemente che, prima della modifica attuata dal D.Lgs. 95/2001 tale protezione (a dire il vero non riferita espressamente alle opere di design industriale, bensì alle opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografia applicata all'industria)

poteva essere accordata ai sensi dell'art. 2, n. 4 L.d.a. sempreché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate ¹

A seguito della citata modifica legislativa attualmente sono protette dal diritto d'autore (art. 2, n. 10 L.d.a.) "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". È stato così abrogato il passato criterio di scindibilità e introdotto il criterio di valore artistico a sé stante. È ovviamente inevitabile che questo criterio, in quanto fondato sulla valutazione - di per sé discrezionale - del grado di creatività, introduca elementi di aleatorietà nell'apprezzamento in caso di controversia.

Il cuore della novità legislativa sopra descritta si può dire che consista nell'aver sganciato il design dalle altre opere appartenenti alle arti figurative (cfr. previgente art. 2, n. 4 L.d.a.) e averlo elevato a rango di opera artistica autonoma, nel senso che il carattere creativo e il valore artistico di un'opera di design (che la differenziano da un normale oggetto di uso) andranno ora valutati proprio in relazione a questo nuovo "genere" di opera artistica e proprio nel rapporto tra estetica e utilità che ne rappresentano la vera essenza.

Proprio sotto quest'ultimo profilo va sottolineato come il Tribunale di Milano con le ordinanze qui annotate evidenzi innanzitutto proprio come il valore artistico di un'opera di design non sia necessariamente compromesso alla radice dalla sua natura di prodotto industriale. La valutazione sul

¹ Cass. 22 ottobre 1956, n. 3806, *Riv. dir. comm.*, 1958, II, p.178 ha rilevato che la scindibilità dell'opera d'arte dal prodotto va intesa in senso ideale, come possibilità di concepire l'opera indipendentemente dagli elementi materiali, mentre i modelli ornamentali rendono più estetico il prodotto. Per un più approfondito esame del concetto di scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto al quale siano associate, delle diverse opinioni degli studiosi su tale concetto, della difficoltà di distinguere il disegno e modello ornamentale dall'opera d'arte applicata all'industria e delle incertezze circa i modi e i limiti della tutela, cfr. AUTERI, *Dizionario del Diritto privato*, voce «Industrial Design»; CARNEVALI, *Diritto Commerciale e Industriale*, Giuffrè, MILANO 1981, pp.565 e ss con ampie ed esaurienti citazioni di dottrina e giurisprudenza; DE SANCTIS, *La protezione delle opere dell'ingegno, Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, Cedam, Padova 2004, p.556.

Il tema aveva registrato una contrapposizione di visioni anche sul piano internazionale (cfr. MUSSO op.cit. p. 78 sgg.), da un iniziale equilibrio in sede nazionale italiana fondato sulla ampia protezione brevettuale, da un lato, e su una più selettiva protezione di diritto d'autore in presenza di una scindibilità dal prodotto incorporante, dall'altro lato, al nuovo corso, avviato in sede comunitaria (Direttiva 13.10.1998 n. 98/71/CE su disegni e modelli), senza però giungere in Italia a un'illimitata sovrapposizione delle due tutele, imponendosi, per quella di diritto d'autore, un grado di originalità selettivo, consistente appunto nel carattere creativo e nel valore artistico di per sé (MUSSO op.cit. p. 80.)

valore artistico però, prosegue il Tribunale, al di là e proprio per la sua intrinseca arbitrarietà, deve anche ancorarsi a elementi più obbiettivi e per così dire “esterni” costituiti ad esempio nella percezione dell’opera da parte della collettività e soprattutto dai cosiddetti ambienti culturali.

In tal senso, elementi obbiettivi possono essere i riconoscimenti di tale valore artistico da parte di istituzioni culturali (musei, nel caso di specie) quando l’opera di design sia stata espressione di tendenze e influenze legate a movimenti artistici di una data epoca, e quando perciò essa abbia acquisito una riconosciuta e consolidata (e permanente nel tempo) capacità rappresentativa ed evocativa. Il Tribunale anzi aggiunge, per non far rientrare dalla finestra interpretativa ciò che - la scindibilità - era uscito dalla porta legislativa, che bisogna prescindere da “indeterminati e soggettivi riferimenti a profili comunicativi e suggestivi che determinerebbero la possibilità di apprezzamento autonomo dell’oggetto in un ambito strettamente artistico privo di collegamento con le funzionalità d’uso ad esso proprie, in tal modo di fatto riproponendosi la tesi della scindibilità”.

La seconda delle due ordinanze sottolinea ancora come sia imprescindibile, nella indagine sul valore artistico di un prodotto di design, una prospettiva storica, culturale e ambientale con ciò non effettuando un giudizio ex post (magari in relazione al successo dell’opera o del suo autore) ma facendo proprio riferimento alle caratteristiche al momento della creazione in termini di estetica, ricerca di stile, innovazione, originalità. La storicizzazione, in ogni caso, secondo il Giudice milanese non sposterebbe il giudizio valutativo a un momento successivo alla creazione, ma costituirebbe, quando fornisse risultato positivo (come nel caso di specie), solo conferma dello stesso.