

Novità e ripensamenti in materia di tutela dell'*industrial design*

Con Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 (*"Prime disposizioni urgenti per l'economia"*) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dell'*industrial design*, con una norma (l'art. 8 comma 10) tesa a limitare la tutela transitoria delle opere del disegno industriale ai sensi del diritto d'autore prevista dall'art. 239 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 131, e di seguito anche "c.p.i.") a quelle sole di queste opere divenute di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001 *"a seguito della cessazione degli effetti della registrazione"*.

In sede di conversione, tuttavia, la norma ora richiamata del Decreto Legge 70/2011 è stata abrogata (con Legge 12 luglio 2011 n. 106); sicché la tutela transitoria delle opere del disegno industriale ai sensi del diritto d'autore resta ancora quella prevista dall'art. 239 c.p.i., che precisamente recita *"La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (i.e. la Legge sul diritto d'autore, e di seguito anche "l.a.") comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio 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"*.

Si tratta dell'ultimo atto di un lungo processo di recepimento interno della direttiva 98/71/CE sul disegno industriale: che ha previsto (art. 17) l'obbligo, in capo agli Stati Membri, di introdurre nel proprio ordinamento il principio del cumulo della tutela del disegno industriale come "disegno o modello" registrato e come "opera dell'ingegno" ai sensi del diritto d'autore, lasciando tuttavia gli Stati Membri liberi di determinare la portata, le condizioni e l'estensione con cui la protezione ai sensi del diritto d'autore avrebbe dovuto essere concessa.

E' bene precisare, infatti, che, storicamente, la nostra Legge sul diritto d'autore vietava il cumulo delle protezioni dei prodotti dell'*industrial design* come "disegni e modelli" registrati e rispettivamente come opere dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore. Segnatamente, l'art. 2, comma 1, n. 4 l.a. limitava la protezione autoriale alle sole opere dell'*industrial design* il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.

Il Decreto Legislativo n. 95/2001, di recepimento della Direttiva 98/71/CE, ha invece previsto la possibilità del cumulo delle due tutele; sicché oggi le opere del disegno industriale godono, nel nostro ordinamento, di una **duplice protezione**:

(i) come **"disegni e modelli"** ai sensi degli artt. 31 e seguenti del Codice della proprietà industriale, in quanto provvisti di "novità" (intesa come non-identità rispetto ad un disegno o modello anteriormente divulgato: art. 32 c.p.i.) e "carattere individuale" (intesa come capacità di esercitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella esercitata dai disegni o modelli anteriormente divulgati: art. 33 c.p.i.); nel qual caso potendo essere validamente "registrati" all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (o UIBM: art. 38 c.p.i.) e, a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione, godere di protezione per un periodo di "5 anni ... prorogabile fino ad un massimo di 25" (art. 37 c.p.i.); e

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Nino Di Bella
Tel. +39 02 763741
ndibella@gop.it

Luca Rinaldi
Tel. +39 02 763741
lrinaldi@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

(ii) come **“opere dell'ingegno”** ai sensi dell'art. 2 n. 10 della Legge sul diritto d'autore, in quanto provviste di “carattere creativo” (inteso come capacità di esprimere la personalità dell'autore e di manifestarne l'apporto individuale) e “valore artistico” (inteso, secondo l'interpretazione ormai prevalente della giurisprudenza, come idoneità ad essere considerate “oggetti artistici” per quanto di quotidiana utilità, dotati di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento nel circuito degli oggetti d'arte, quale desumibile, ad esempio, dall'esposizione in mostre, recensioni, valutazioni di esperti e simili); nel qual caso non essendo necessaria alcuna registrazione, e durando la loro protezione per tutta la vita dell'autore sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 l.a.).

Allo scopo di coordinare la successiva introduzione delle due protezioni ora dette e tutelare gli investimenti di quei terzi che - facendo affidamento sul pubblico dominio (e dunque sul libero utilizzo) delle opere del disegno industriale non registrate o non più registrate come disegni e modelli al momento dell'introduzione della loro tutela ai sensi del diritto d'autore - ne avevano in buona fede intrapreso la produzione e commercializzazione, il legislatore è più volte intervenuto con norme di tipo transitorio; di cui l'ultima recepta appunto nell'art. 239 c.p.i.: che fissa nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 il periodo di salvezza dei suddetti terzi in buona fede.

Con il recente Decreto Legge 70/2011 su richiamato il legislatore aveva inteso estendere ulteriormente questa sorta di *safe harbor*, escludendo *tout-court* dall'intervenuta protezione del diritto d'autore quelle opere del disegno industriale che, alla data del 19 aprile 2001, si trovavano ad essere di pubblico dominio per non essere state mai registrate.

La legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106 ha riportato la tutela transitoria di diritto d'autore delle opere del design nei limiti già previsti dall'art. 239 c.p.i..