

CAPITOLO I
L'EVOLUZIONE
DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
E DI ALCUNI DIRITTI STATALI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – *Sezione A. L'evoluzione delle convenzioni internazionali.* – 2. La forma del prodotto nella CUB, nella CUP e in alcune altre convenzioni internazionali: A) l'arte applicata come opera «letteraria e artistica»; B) i disegni e modelli come opere protette autonomamente ed eventualmente tutelate anche dal diritto d'autore. – 3. Gli sviluppi più recenti: rafforzamento della tutela sui generis dei disegni e modelli e diversi approcci nei trattati regionali alla tutela d'autore della forma. – 4. Le regole convenzionali: A) le opere dell'arte applicata e i disegni e modelli sono forme derogabili di un prodotto; B) le opere dell'arte applicata devono essere tutelate in tutti i paesi unionisti in quanto opere «letterarie e artistiche»; C) le opere dell'arte applicata devono godere anche della tutela speciale eventualmente riconosciuta ai disegni e modelli. – *Sezione B. L'evoluzione di alcuni diritti statali.* – 5. I diritti statali che escludono la tutela d'autore della forma industriale (specie funzionale): il caso degli Stati Uniti. – 6. I diritti statali che ammettono la tutela d'autore della forma industriale solo per le opere della «fascia alta»: il caso del Regno Unito. – 7. (segue): l'evoluzione dell'ordinamento tedesco. – 8. Gli ordinamenti che ammettono ampiamente la tutela d'autore della forma industriale: il caso della Francia. – 9. (segue): il caso dei paesi del Benelux. – 10. Riflessioni sull'evoluzione del quadro comparato: A) la destinazione dell'opera alla riproduzione in serie è il test di selezione più immediato per escludere sempre dalla tutela d'autore la forma del prodotto: suo superamento; B) l'inscindibilità fra pregi estetici e funzionali è il test favorito negli ordinamenti che escludono la forma funzionale dalla tutela d'autore; C) l'appartenenza dell'opera al «mondo dell'arte» e il «livello di creatività» sono i test favoriti negli ordinamenti che limitano la tutela d'autore alle opere della «fascia alta»; D) i criteri sopra indicati sono stati abbandonati nei principali ordinamenti continentali; E) l'accertamento della selezione creativa fra configurazioni derogabili è il criterio favorito nei principali sistemi giuridici continentali che non prevedono requisiti di accesso speciali per la forma del prodotto.

1. La forma dell'articolo industriale è peculiare in quanto la creatività orienta il processo produttivo di un oggetto di uso comune e ne è a sua volta influenzata. Tanto comporta la necessità di bilanciare gli interessi dell'autore e dell'impresa che investe nella riproduzione seriale dell'opera con quelli dell'impresa concorrente e dell'utilizzatore. Nella prima sezione di questo capitolo si vedrà che questo bilanciamento è delegato dalle convenzioni internazionali ai legislatori degli stati aderenti. Esse hanno lentamente e cautamente incluso la forma industriale nell'ambito della tutela d'autore quali opere dell'arte applicata e disegni e modelli, prevedendo poche regole di armonizzazione, in alcuni casi di applicazione facoltativa, e lasciando per il resto un ampio margine di libertà ai legislatori nazionali.

La seconda sezione di questo capitolo descrive dunque l'evoluzione dei requisiti di accesso alla tutela di queste opere in alcuni diritti statali. Ne propone in particolare un censimento per categorie omogenee, notando che in alcuni di essi il bilanciamento sopra ricordato è compiuto in favore degli interessi dell'impresa concorrente e dell'utilizzatore in modo netto. Vengono in particolare adottati criteri che escludono in ogni caso la forma utilitaria dalla privativa autorale. Si vedrà tuttavia che i paesi europei continentali si sono via via evoluti verso il riconoscimento di questa tutela a ogni opera (anche utilitaria) sulla base di criteri di accesso tendenzialmente uniformi a quelli comuni alle altre creazioni protette. Tanto offre alcuni spunti di riflessione per l'interpretazione del diritto nazionale proposta nei successivi capitoli di questo libro.

Sezione A

L'evoluzione delle convenzioni internazionali

2. A) La prima convenzione multilaterale non regionale che ha stabilito una regola in materia di tutela della forma del prodotto industriale è il testo di Berlino (1) della CUB (2). In particolare l'art.

(1) La convenzione di Berlino è stata firmata il 13 marzo 1908, ratificata dall'Italia in base alla legge 4 ottobre 1914 n. 1114, ed è entrata in vigore in Italia il 9 settembre 1910. Essa ha sostituito fra i paesi contraenti la convenzione, la dichiarazione integrativa ed il protocollo di chiusura firmati a Berna il 9 settembre 1886 e l'atto e la dichiarazione integrativi firmati a Parigi il 4 maggio 1896. È stata poi riveduta dalla convenzione firmata a Roma il 2 giugno 1928.

(2) Sul sistema della CUB vedi in generale fra gli altri: DESBOIS, *La Convention Universelle de Genève et la convention de Berne*, in *DA* 1955, 130; R. FRANCESHELLI, *Trattato di diritto industriale*, I, Giuffrè, Milano, 1960, 490; FABIANI, *Le nuove tendenze per una disciplina internazionale dell'arte applicata e dei disegni e modelli industriali*, in *IDA* 1966, 451; GRECO e VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in VASSALLI, *Trattato di diritto commerciale*, Utet, Torino, 1974, 23; DESBOIS, FRANÇON e KERVER, *Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins*, Dalloz, Parigi, 1976, 48 ss.; AUTERI, *Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta da ultimo con l'atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971*, in *NLCC* 1980, 151; NORDEMANN, VINCK e HERTIN, *Droit d'auteur international et droits voisins dans les pays de langue allemande et les Etats membres de la Communauté Européenne-Commentaire*, Bruxell, Bruylant, 1983, 44; BEIER, *One hundred years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future*, in *IIC* 1984, 10; RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection of literary and Artistic Works*, Kluwer Law International, Londra, 1987; GALTIERI, *La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi*, Cedam, Padova, 1988, 48 ss.; VENTURINI, *Beni immateriali – b) Diritto internazionale privato*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1988, 272; GALTIERI, *La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi*, Cedam, Padova, 1989, 37 ss.; BADIALI, *Diritto d'autore e conflitti di leggi*, Edizioni scientifiche italiane, Perugia, 1990, 40; COLOMBET, *Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde*, 145, Li-

2 co. 4 prevedeva che «les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays». L'applicazione del principio di assimilazione veniva quindi subordinato al riconoscimento della tutela d'autore dell'arte applicata nei singoli paesi unionisti (3). Questa disciplina è rimasta invariata nel testo di Roma della medesima convenzione (4). La tutela d'autore delle opere dell'arte applicata è stata in seguito menzionata in alcune convenzioni successive. In particolare, l'art. IV co. 3 del testo di Ginevra (5) CUA (6) prevede che queste creazioni

tec – Juris-Classeur, Parigi, 1992; L.C. UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti del produttore fonografico dell'artista e dell'IMAIE*, in *AIDA* 1992, 96 ss.; KATZEMBERGER, *TRIPs and Copyright law*, in BEIER e SCHRICKER, *From GATT to TRIPs: the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, Monaco, VCH, 1996, 59; KUR, *TRIPs and Design Protection*, ivi, 144; MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, 55 ss.; RICOLFI, in ABRIANI, COTTINO e RICOLFI, *Diritto industriale*, in COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, II, Cedam, Padova, 2001, 346; RICKETSON e GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, 3 ed., OUP, Oxford-New York; L.C. UBERTAZZI, *La disciplina UE dei diritti morali d'autore*, in *AIDA* 2016, 359 ss.

(3) Qui si adotta la traduzione ufficiale italiana dei termini «œuvre des arts appliqués» e «works of applied art».

(4) La convenzione di Roma è stata firmata il 2 giugno 1928, ratificata dall'Italia in base alla legge 12 giugno 1931 n. 774, ed è entrata in vigore in Italia l'1 agosto 1931. Essa ha sostituito fra i paesi contraenti la convenzione, la dichiarazione integrativa ed il protocollo di chiusura firmati a Berna il 9 settembre 1886, l'atto e la dichiarazione integrativi firmati a Parigi il 4 maggio 1896, la convenzione firmata a Berlino il 13 marzo 1908 e il protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1914. È stata riveduta dai seguenti atti: la convenzione firmata a Bruxelles il 26 giugno 1948, la convenzione firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, la convenzione firmata a Parigi il 24 luglio 1971, che hanno sostituito, nei rapporti tra i paesi ad essi aderenti, le disposizioni contenute nella convenzione firmata a Roma. La convenzione di Roma resta in vigore nei rapporti tra gli stati che non hanno aderito alle stipulazioni successive.

(5) La convenzione, la dichiarazione relativa all'articolo XVII, la risoluzione concernente l'articolo XI e i tre protocolli che integrano la convenzione sono stati firmati a Ginevra il 6 settembre 1952; la convenzione, la dichiarazione, la risoluzione, il secondo ed il terzo protocollo sono stati ratificati dall'Italia in base alla legge 19 luglio 1956 n. 923; i due protocolli ora detti sono entrati in vigore in Italia il 24 ottobre 1956, la convenzione, la dichiarazione e la risoluzione sono invece entrate in vigore il 26 gennaio 1957 (comunicato 4 dicembre 1956). Il primo protocollo è stato ratificato successivamente dall'Italia in base alla legge 13 luglio 1966 n. 690 ed è en-

possano essere incluse nel novero di quelle proteggibili negli stati aderenti per un termine minimo di dieci anni (7). La stessa regola è prevista nel testo di Parigi (8) del medesimo trattato.

B) Mentre le opere dell'arte applicata venivano incluse tra quelle protette dal diritto d'autore, i disegni e modelli si affermavano progressivamente come categoria autonoma di creazioni intellettuali. Le tappe di questo processo hanno visto a) l'introduzione dei disegni e modelli (9) come specifica categoria di opere protette nelle prime convenzioni internazionali regionali, specie americane (10); b) la stipulazione della specifica convenzione di unione

trato in vigore in Italia il 19 dicembre 1966 (comunicato 31 luglio 1968). La convenzione, la dichiarazione, la risoluzione e i tre protocolli sono stati riveduti dagli atti firmati a Parigi il 24 luglio 1971 che hanno sostituito, nei rapporti tra i paesi a essi aderenti, le disposizioni contenute negli atti firmati a Ginevra. La convenzione, la dichiarazione, la risoluzione e i tre protocolli restano pertanto in vigore nei rapporti tra gli stati che non hanno aderito al testo di Parigi.

(6) Sul sistema della CUA vedi fra gli altri BOGSCH, *Universal Copyright Convention*, Bowker, New York, 1958; L.C. UBERTAZZI, *Commento alla legge 102/1983 – integrazione alla legge 16 maggio 1977 n. 306, di ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto di autore con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971*, in *NLCC* 1984, 1021; KATZEMBERGER, op. ult. cit., 60.

(7) L'art. IV par. 3 stabilisce che «les dispositions du numéro 2 du présent article ne s'appliquent pas aux œuvre photographiques, ni aux œuvre des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvre photographiques et, en tant qu'œuvre artistiques, les œuvre des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvre, inférieure à dix ans».

(8) La convenzione, la dichiarazione relativa all'articolo XVII, la risoluzione concernente l'articolo XI e i due protocolli che integrano la convenzione sono stati firmati a Parigi il 24 luglio 1971, sono stati ratificati dall'Italia in base alla legge 16 maggio 1977 n. 306, sono entrati in vigore in Italia il 25 gennaio 1980 (comunicato 12 settembre 1980), e vi sono ancora in vigore. La convenzione ha sostituito, fra i paesi contraenti, la convenzione, la dichiarazione relativa all'articolo XVII, la risoluzione concernente l'articolo XI e i tre protocolli firmati a Ginevra il 6 settembre 1952.

(9) Qui si adotta la traduzione ufficiale italiana dei termini «dessins et modèles» e «industrial designs and models». Nei testi convenzionali inglesi diversi dalla CUP la dizione «industrial designs and models» è sintetizzata con quella «industrial designs».

(10) E in particolare la convenzione interamericana in materia di diritto d'autore e opere scientifiche, letterarie e artistiche firmata a Rio de Janeiro il 27 agosto 1906 (Convention on patents of invention, drawings and industrial models, trade marks, and literary

dell'Aja (11); c) l'introduzione dell'articolo 5-quinquies CUP (12)

and artistic property, signed at the Third International Conference of American States). Alla convenzione aderivano Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Rep. Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Stati Uniti e Uruguay. Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, cit., 485 e la Convenzione americana per la protezione dei brevetti di invenzione e dei disegni e modelli industriali, *American Convention for the Protection of Patents of Invention, Designs and Industrial Models (1910)*, in OAS General Secretary, *Copyright protection in the Americas*, Washington D.C., 1962, 3 ed., 160 ss. Alla convenzione aderivano Bolivia, Brasile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Repubblica Dominicana, Stati Uniti e Uruguay.

(11) L'arrangement dell'Aja è stato firmato il 6 novembre 1925, è entrato in vigore il 1 giugno 1926 ed è stato modificato dalla convenzione firmata a Londra il 2 giugno 1934, dalla convenzione firmata all'Aja il 28 novembre 1960 e dalla convenzione firmata a Ginevra il 29 agosto 1975. L'arrangement è stato integrato dall'atto addizionale firmato a Monaco il 18 novembre 1961, dall'atto complementare firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, dall'atto concluso a Ginevra il 2 luglio 1999. L'Italia ha ratificato l'arrangement nella versione di Ginevra e le successive integrazioni in base alla legge 24 ottobre 1980 n. 714 e ha dato esecuzione all'arrangement con legge 14 febbraio 1987 n. 60. L'arrangement è entrato in vigore in Italia il 13 giugno 1987, l'atto complementare di Stoccolma il 13 agosto 1987 e vi sono ancora in vigore come modificati dall'atto di Ginevra. Quest'ultimo è in vigore nell'Unione europea a partire dal 1 gennaio 2008 a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra avvenuta il 25 settembre 2007 in applicazione della decisione n. 2006/954/CE, adottata il 18 dicembre 2006 dal Consiglio dell'Unione europea che approvava l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. L'adesione dell'Unione Europea all'atto di Ginevra è regolata dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Sul sistema dell'Aja cfr. R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, cit., 480 ss.; RONGA, *L'accordo dell'Aja sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali nella sua ultima revisione, effettuata all'Aja il 28 novembre 1960*, in *IDA* 1961, 173; DUCHEMIN, *Le nouvel arrangement de l'Haye sur les dessins et modèles*, in *RIDA* 1961, 111 ss.; BENUSSI, *Modello e disegno ornamentale nelle convenzioni internazionali*, *Dig. Comm.*, 32; FOYER, cit., 18; FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, Cedam, Padova, 1975, 114; CAVANI, *Gli effetti del deposito in Italia (effetti sostanziali del deposito internazionale)*, in L.C. UBERTAZZI, *Commento alla legge 14 febbraio 1987 n. 60*, in *NLCC* 1988, 648; SARTI, *Brevetto per modelli e disegni ornamentali*, in L.C. UBERTAZZI, op. ult. cit., 589; BIANCHI, *sub Introduzione ad Arrangement dell'Aja sui modelli*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 3 ed., Cedam, Padova, 2004, 1029; KUR, op. ult. cit., 147.

nella revisione del 1928. Tutti questi testi presupponivano che la privativa sui disegni e modelli fosse di tipo brevettuale.

In un terzo momento, anche i disegni e modelli industriali sono stati inseriti nel catalogo delle opere protette del diritto d'autore, come opere autonome rispetto a quelle dell'arte applicata. In particolare, il testo di Bruxelles (13) della CUB ha a) incluso le arti applicate fra le «œuvres littéraires et artistiques» che i paesi unionisti devono tutelare per mezzo del diritto d'autore; b) previsto la diversa categoria dei «dessins et modèles»; c) riservato ai legislatori nazionali la facoltà di determinare i criteri di classificazione delle opere applicate all'industria e dei disegni e modelli; d) riservato a

(12) In generale sul sistema della CUP cfr. fra gli altri DONZEL, *Commentaire de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle*, Dalloz, Parigi, 1891; R. FRANCESCHELLI, «Proprietà industriale» origini e portata di tale formula legislativa, in *Riv. dir. ind.* 1955, I, 119; ROTONDI, *Studi diritto industriale*, Cedam, Padova, 1957, 331-332; R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, cit., 461 ss.; A. VANZETTI, *Osservazioni sulla decadenza di brevetto per mancata attuazione e sull'art. 5A della Convenzione di unione di Parigi*, in *Riv. dir. ind.* 1966, I, 279 ss.; BODENHAUSEN, *Guide d'application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, Ginevra, 1968; DRAETTA, *Il regime internazionale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1972; L.C. UBERTAZZI, *Un'ipotesi di conflitto tra diritto nazionale dei brevetti e diritto comunitario: l'onere di attuare l'invenzione*, in *Riv. dir. ind.* 1976, I, 67; RAVÀ, *Diritto industriale*, Utet, Torino, 1981, 30; AMMENDOLA, *La brevettabilità nella convenzione di Monaco*, Giuffrè, Milano, 1981, 339 ss.; FOYER, *Un secolo di diritto unionista in materia di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1983, I, 5; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985, 261 ss.; BARIATTI, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Cedam, Padova, 1986, 244; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in CICU e MESSINEO, *Trattato di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1990, 587; BEIER e SCHRICKER, *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, cit., 70 ss.; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giapichelli, Torino, 2015, I, 10.

(13) La convenzione di Bruxelles è stata firmata il 26 giugno 1948, ratificata dall'Italia in base alla legge 16 febbraio 1953 n. 247, ed è entrata in vigore in Italia l'1 giugno 1953 (comunicato 4 luglio 1953). La convenzione ha sostituito fra i paesi contraenti la convenzione firmata a Roma il 2 giugno 1928. Il testo di Bruxelles della convenzione è stato riveduto dagli atti firmati a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, che hanno sostituito, nei rapporti tra i paesi a essi aderenti, le disposizioni contenute nella convenzione firmata a Bruxelles.

questi ultimi anche la facoltà di determinare il campo di applicazione e i requisiti di tutela di queste due categorie di opere; e) disposto che le creazioni «originarie» di un paese unionista che ivi beneficino della sola tutela speciale (non autorale) sui disegni e modelli non godono negli altri paesi unionisti della protezione eventualmente prevista ex lege d'autore per queste opere; f) fissato una clausola di reciprocità in materia di durata della protezione, in forza della quale essa deve essere determinata in base alla legge del paese di protezione senza superare la durata massima stabilita nel paese d'origine (14).

L'atto di Stoccolma della CUB (15) ha quindi a) mantenuto le due distinte categorie delle «œuvres littéraires et artistiques» e dei «dessins et modèles»; b) tenuto fermo il regime eccezionale in relazione al principio del trattamento nazionale; c) stabilito che un Paese dell'Unione che non possiede una tutela specifica in materia di disegni e modelli è tenuto a tutelarli ex lege d'autore senza poter imporre ulteriori formalità; d) riconosciuto ai Paesi unionisti la facoltà di determinare la durata della tutela pari o supe-

(14) Cfr. in particolare l'art. 2 co. 1 che dispone: «les termes "œuvre littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: ... les œuvres des arts appliqués»; l'art. 2 co. 4 che dispone: «il est réservé aux législations des Pays de l'union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le Pays d'origine, il ne peut être réclaté dans les autres Pays de l'Union que la protection accordée aux dessins et modèles dans ces Pays»; e l'art. 7 co. 3 che dispone «3. ... pour les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclatée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre».

(15) L'atto di Stoccolma, integrato da un protocollo, è stato firmato il 14 luglio 1967, ratificato dall'Italia in base alla legge 28 aprile 1976 n. 424, ed è parzialmente entrato in vigore in Italia (solo gli artt. 22-38) il 24 aprile 1977 (comunicato 18 aprile 1977). La parte dell'atto entrata in vigore ha sostituito fra i paesi contraenti i corrispondenti articoli della convenzione firmata a Roma il 2 giugno 1928 e della convenzione firmata a Bruxelles il 26 giugno 1948. L'atto ed il protocollo sono stati riveduti dalla convenzione firmata a Parigi il 24 luglio 1971 che ha sostituito, nei rapporti tra i paesi ad essa aderenti, le disposizioni contenute nell'atto firmato a Stoccolma. Gli artt. 22-38 dell'atto restano pertanto in vigore nei rapporti tra gli stati che non hanno aderito al testo di Parigi.

riore a venticinque anni dalla realizzazione dell'opera (16). Queste previsioni sono rimaste invariate nel testo CUB di Parigi (17).

Alcuni sistemi di convenzioni regionali hanno successivamente a loro volta previsto una tutela d'autore dei disegni e modelli (18).

(16) Cfr. in particolare: l'art. 2 co. 1 che ribadisce «les termes “œuvre littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que ... les œuvre des arts appliqués», l'art. 2 co. 7 che precisa «il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvre des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvre, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4. de la présente Convention. Pour les œuvre protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclaté dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvre seront protégées comme œuvre artistiques»; e l'art. 7 co. 4 che precisa «est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvre photographiques et celle des œuvre des arts appliqués protégées en tant qu'œuvre artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt cinq ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre». Cfr. FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, cit., 136.

(17) La convenzione di Parigi è stata firmata il 24 luglio 1971, ratificata dall'Italia in base alla legge 20 giugno 1978 n. 399, è entrata in vigore in Italia il 14 novembre 1979 (comunicato 15 settembre 1979), e vi è ancora in vigore. La convenzione ha sostituito fra i paesi contraenti la convenzione firmata a Roma il 2 giugno 1928, la convenzione firmata a Bruxelles il 26 giugno 1948, e l'atto firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967. La convenzione è stata modificata dalla decisione della conferenza degli stati del 28 settembre 1979 entrata in vigore a livello internazionale il 25 maggio 1984. Vedila in SANNA, *Convenzioni internazionali*, in L.C. UBERTAZZI, *Codice del diritto d'autore. Editio minor*, Giuffrè, Milano, 2003, 187.

(18) Tra queste, la Inter-American convention on the rights of the author in literary, scientific and artistic works, signed at the Inter-American Conference of Experts on Copyright, Pan American Union, June 1-2 1946 [= Convenzione interamericana in materia di diritto d'autore sulle opere scientifiche, letterarie ed artistiche del 1946] è stata firmata a Washington D.C. fra l'1 giugno e il 22 giugno 1946 nel corso della conferenza interamericana degli esperti in diritto d'autore. L'art. IV di questa convenzione prevede una clausola di reciprocità di protezione in materia di opere d'arte applicate all'industria. Questo trattato è successivo a una serie di accordi sudamericani in materia di diritto d'autore che tuttavia non contenevano alcun esplicito riferimento alla forma del prodotto nel catalogo delle opere protette e in particolare: a) il Trattato sud americano di Montevideo dell'1 gennaio 1889 per la tutela della proprietà letteraria ed artistica; b) il Protocollo adicional del 12 de febrero de 1889 a la Convention de Montevideo [protocollo addizionale del 12 febbraio 1889 alla Con-

3. Fin dagli anni Cinquanta, la dottrina di molti paesi aveva caldeggiato l'adozione di un regime specifico di tutela del valore commerciale della forma del prodotto, evidenziando i difetti dei sistemi modellati sull'archetipo brevettuale (19). Anche alla luce di queste opinioni, la revisione di Lisbona della CUP (20) e quelle successive, hanno previsto norme specificamente applicabili ai disegni e modelli (21). D'altra parte le convenzioni d'unio-

venzione di Montevideo]; c) la Convención para la protección de las obras literarias y artísticas [convenzione pan-americana per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1902, firmata a Città del Messico il 27 gennaio 1902]; d) La Convention on patents of inventions, drawings and industrial models, trade: marks, and literary and artistic property. Signed at the Third International Conference of American States. Rio de Janeiro, July 23-August 27, 1906 [= convenzione interamericana in materia di diritto d'autore ed opere scientifiche, letterarie ed artistiche. Rio de Janeiro 23-27 agosto 1906]; e) la Convention on literary and artistic property, signed at the Fourth International Conference of American States. Buenos Aires, July 12-August 30, 1910 [= convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica firmata nel corso della quarta conferenza internazionale degli Stati americani. Buenos Aires, 12 luglio-30 agosto 1910]; f) L'Acuerdo sobre propiedad literaria y artistica, suscrito en el Congreso Bolivariano de Caracas, 17 de julio de 1911 [= accordo in materia di proprietà letteraria ed artistica, sottoscritto al congresso bolivariano di Caracas il 17 luglio 1911]. Cfr. R. FRANCESCHELLI, op. ult. cit., 509; e GALTIERI, cit., 140; RICKETSON, cit., 836.

(19) Cfr. in questo senso PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione dell diritto d'autore*, in *IDA* 1940, 15 e gli studi degli anni sessanta contemporanei alla convenzione di Lisbona che hanno messo in luce a) l'importanza economica del design; e b) le deficienze dei sistemi basati sull'archetipo brevettuale: *Résolution du Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques*, in *RIDA* 1958, 116 s.; *Résolution du Comité intergouvernemental du droit d'auteur de la Convention Universelle de Genève*, ivi, 121s.; HEPP, *La protection internationale des arts appliqués*, in *RIDA* 1957, 115; MILES, *La protection internationale des oeuvres d'art appliqué, des dessins et de modèles*, ivi 1960, 53; BOLLA, *Oeuvres des arts appliqués et dessins ou modèles industriels: vers une solution internationale nouvelle*, ivi 1960, 55.

(20) La convenzione di Lisbona è stata firmata il 31 ottobre 1958 e ratificata dall'Italia in base alla legge 4 luglio 1967 n. 676. La convenzione di Lisbona ha sostituito fra i paesi contraenti la convenzione firmata a Parigi il 20 marzo 1883, la convenzione firmata a Bruxelles il 14 dicembre 1900, la convenzione firmata a Washington il 2 giugno 1911, la convenzione firmata all'Aja il 6 novembre 1925, l'atto firmato a Londra il 2 giugno 1934. La convenzione è stata poi riveduta dall'atto firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967.

(21) Cfr. artt. 4.A, 4.E, 5.B, 5.D, 5-bis, 5-quinquies CUP.

ne (22) e le convenzioni regionali (23) in materia di brevetti hanno via via escluso i disegni e modelli dalla propria sfera di applicazione. Questa divaricazione si è accentuata nell'accordo TRIPs (24)

(22) Cfr. in particolare il Patent Cooperation Treaty sottoscritto a Washington il 19 giugno 1970, ratificato dall'Italia in base alla legge 26 maggio 1978 n. 260, cui ha fatto seguito la legge 29 dicembre 1984 n. 356, contenente norme di adeguamento dell'ordinamento italiano al PCT; e l'arrangement di Strasburgo firmato il 24 marzo 1971, ratificato dall'Italia in base alla legge 25 ottobre 1977 n. 879, entrato in vigore in Italia il 30 marzo 1980, e ancora in vigore.

(23) Cfr. in particolare in questo senso la convenzione di Strasburgo sull'unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti firmata il 27 novembre 1963, ratificata dall'Italia in base alla legge 26 maggio 1978 n. 260, entrata in vigore nel nostro paese l'1 agosto 1980, e ancora in vigore; la convenzione sul brevetto europeo stipulata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata dall'Italia in base alla legge 26 maggio 1978 n. 260 (cui hanno fatto seguito il d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 32 ed il d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338, contenenti norme di adeguamento dell'ordinamento italiano alla CBE), entrata in vigore in Italia l'1 dicembre 1978, ed ancora in vigore; e la convenzione di Lussemburgo firmata il 15 dicembre 1975, sostituita da nuovo testo firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 26 luglio 1993 n. 302, e non ancora in vigore.

(24) Il trattato che istituisce la WTO e gli allegati che lo integrano sono stati firmati a Marrakech il 15 aprile 1994, sono stati ratificati dall'Italia in base alla legge 29 dicembre 1994 n. 747, sono entrati in vigore in Italia l'1 gennaio 1995 (comunicato 16 ottobre 1995), e vi sono ancora in vigore. Sul sistema dei TRIPs cfr. STEWART, *The GATT Uruguay Round – A negotiating History (1986-1992)*, Kluwer Law International, Londra-Boston, 1993; BRONCKERS, *The impact of TRIPs: Intellectual Property Protection in Developing Countries*, in *CMLR* 1994, 1245; VON LEWINSKY, *Copyright within the external relations of the European Union and the EFTA countries*, in *EIPR* 1994, 429; WORTHY, *Intellectual property protection after GATT*, in *EIPR* 1994, 195; GAUBIAC, *Une dimension internationale nouvelle du droit d'auteur: l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, in *RIDA* 1995, 166, 8; REICHMAN, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement*, in *Int. Law.* 1995, 345; RICKETSON, *The future of the Traditional Intellectual Property Conventions in the Brave New World of Trade-Related Intellectual Property Rights*, in *IIC* 1995, 872; BEIER e SCHRICKER, *From GATT to TRIPs: the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, cit.; VON LEWINSKI, *Il diritto di autore fra GATT/WTO e WIPO*, in *AIDA* 1997, 423 ss.; SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 2 ed., Cedam, Padova, 1999; ZAGATO, *Sul trattamento dei PVS in materia di diritto d'autore*, in FORLATI e ZAGATO, *Cultura e innovazione nel rapporto tra ordinamenti*, Giuffrè, Milano, 2000, 69 s.; GERVAIS, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 2 ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2003, 174; RICOLFI, *La tutela della proprietà intellettuale fra incentivo all'inno-*

che non prende posizione in favore di un particolare modello di tutela della forma del prodotto (25) e tuttavia a) distingue la disciplina relativa ai brevetti (parte I sez. 1) da quella relativa ai disegni e modelli (parte I sez. 4), b) fissa per la loro tutela dei requisiti incompatibili con un sistema di tipo brevettuale (26); c) suggerisce che i sistemi di protezione scelti dai legislatori nazionali devono essere adattati alle particolari caratteristiche dei prodotti che li incorporano (27). Questa linea evolutiva, sostenuta dalla dottrina (28), ha tro-

vazione e scambio ineguale, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 511; ID., *Riduzione ed unificazione dei sistemi*, in *AIDA* 2014, 265; ZAGATO, *TRIPs e diritti umani*, ivi, 247; MASTROIANNI, *sub artt. 1-8 TRIPs*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4 ed., Cedam, Padova, 2007, 5; OTTOLIA, *The Public Interest and Intellectual Property Models*, Giappichelli, Torino, 2010, 167.

(25) REICHMAN, *op. ult. cit.*, 375; GAUBIAC, *op. ult. cit.*, 38. Più problematica sul punto KUR, *op. ult. cit.*, 149.

(26) Cfr. REICHMAN, *op. ult. cit.*, 376 che ritiene il sistema di protezione brevettuale del design ex art. 35 USC 171 incompatibile con i requisiti di tutela previsti dai TRIPs; e KUR, *op. ult. cit.*, 150 s.

(27) Art. 26 TRIPs.

(28) Una linea di pensiero ha enfatizzato la natura «ibrida» delle opere del design per giustificare un sistema di protezione particolare per questa categoria di opere, cfr. in questo senso FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, cit., 20, 104 e 122; KRUGER e CHRISTOF, *Design between copyright and industrial property protection*, in *IIC* 1984, 168; PÉROT-MOREL, *Prospects for unification of the laws on designs and models in the EEC*, in *EIPR* 1984, 310; QUAEDVLEG, *Three times a hybrid. Keeping up appearances*, in *Intellectual property and information law: essays in honour of Cohen Jehoram*, Kluwer law international, Londra e L'Aja, 1988, 49; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990; BEIER, *Future of intellectual property in Europe*, in *IIC* 1991, 168; REICHMAN, *Design protection and the new technologies: the US experience in a transnational perspective*, in *Prop. ind.* 1991, 257; HENNING, BODEWIG e RUIJSSENARS, *Alternative protection for products of designs: a comparative view of German, Benelux and USA law*, in *IIC* 1992, 643; REICHMAN, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System*, *Cardozo A.E.L.J.* 1995, 475 ss.; V.M. DE SANCTIS, *I disegni e modelli ornamentali dopo la Direttiva 98/71*, in *AIDA* 1999, 293-295; KUR, *TRIPs and design protection*, in BEIER e SCHRICKER, *op. cit.*, 141. Altri autori hanno proposto di adottare la disciplina contro la concorrenza sleale come forma di tutela principale del design, specie per i prodotti che hanno vita commerciale effimera così CUONZO, «Ripresa della prestazione altrui» e imitazione servile dei prodotti di breve durata, in *Contr. e impr.* 1990, 214; FRANZOSI, *The*

vato ampio sviluppo nelle principali convenzioni regionali e in particolare nell'accordo Nafta (29) e nel sistema europeo di tutela dei disegni e modelli, che propongono entrambi un approccio alla tutela della forma del prodotto particolarmente distante da quello brevettuale (30).

L'accordo TRIPs non ha invece modificato il quadro convenzionale relativo alla tutela d'autore delle opere d'arte applicata e dei disegni e modelli (31). Esso non contiene infatti alcun esplicito

legal protection of industrial design: unfair competition as a basis of protection, in *EIPR* 1994, 154). Infine cfr. REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, in *Col. L. R.* 1994, 2433 ss.; ID., *Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation*, in *Vanderbilt L. R.* 2000, 1743 ss. che propone di applicare al design e agli altri cd. «ibridi» una protezione basata su un compensatory liability regime, simile al dominio pubblico pagante.

(29) North American Free Trade Agreement between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America [= Accordo di libero scambio fra gli Stati del Nord America firmato il 17 dicembre 1992]. Questo trattato è stato firmato a Ottawa, Washington D.C. e Città del Messico il 17 dicembre 1992. Cfr. In particolare l'art. 1713 di questo accordo che riprende il testo TRIPs.

(30) Cfr. KUR, *The green paper «design approach», what's wrong with it?*, in *EIPR* 1993, 378; AUTERI, *Nuova tutela europea del design e repressione della concorrenza sleale*, in *Cont. imp. Eur.* 1999, 731; SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contr. impr. Eur.* 1999, 752; C. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *NLCC* 2001, 901; GIUDICI, *D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95. Attuazione della Direttiva 98/71/CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.* 2001, III, 61 s.; SARTI, in AA.VV., *Marchi e forme distintive: la nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2002, 255; ANGELINI, *sub artt. 25-26 TRIPs*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4 ed., cit., 33; per un'opinione parzialmente diversa DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *IDA* 2001, 238.

(31) Alcuni commentatori avevano invece sostenuto l'opportunità di proteggere il design prevalentemente in base al diritto d'autore, fra questi cfr. in particolare GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, in *RIDA* 1982, 68; HUYDECOPER, *Keeping up appearances*, in AA.VV., *Intellectual Property and Information Law*, Kluwer law international, Londra e L'Aja, 1988, 247; COHEN JEHOAM, *Cumulative design protection a system for EC?*, in *EIPR* 1989, 83; COOPER, *The Impact of Copyright on Benelux Design Protection Law*, ivi, 59; REICHMAN, *Design Protection and the New Technologies: The United States Experience in a Transnational Perspective*, in *U. Balt. L. R.* 1989/1990, 141 ss. (e in *Ind. Prop.* 1991, 233); PHILLIPS, *International design protection, who needs it?*, in *EIPR* 1993, 434; e in Italia in epoca più risalente FRANZOSI, *Arte e diritto*, in *Riv. dir. ind.* 1977, I, 294.

riferimento alla protezione della forma del prodotto per mezzo del diritto d'autore ad eccezione dell'art. 12 che consente agli stati membri di non applicare alle opere fotografiche e a quelle dell'arte applicata la regola generale stabilita in materia di durata della protezione (32). L'art. 9.1 TRIPs (33) rinvia per il resto al dettato della CUB, vincolando gli stati aderenti ad applicare le norme sostanziali contenute negli artt. 1-21 di quella convenzione (testo del 1971), comprese le eccezioni al principio del trattamento nazionale ivi contenute (34). Vero è che la clausola «della nazione più favorita» (35) imporrebbe agli stati membri di estendere a tutti i paesi aderenti il trattamento più favorevole concesso ad altri paesi nelle convenzioni bilaterali o multilaterali già sottoscritte. Quest'ultima non opera però in relazione al principio di reciprocità fissato dall'art. 2.7 CUB. Ex art. 4 lett. b) TRIPs, questa clausola non si applica infatti nel caso di vantaggi concessi «in conformità alle disposizioni della convenzione di Berna o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in altro paese» e nelle ipotesi di vantaggi «derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al consiglio TRIPs e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli stati membri» (36).

(32) Nel testo francese «œuvre des arts appliqués» e nel testo inglese «work of applied art».

(33) Su cui vedi in particolare il commento di KATZEMBERGER, in BEIER e SCHRICKER, cit., 64.

(34) KATZEMBERGER, op. ult. cit., 74; KUR, *TRIPs and design protection*, cit., 148.

(35) Art. 4 TRIPs. Su cui cfr. in particolare KATZEMBERGER, op. ult. cit., 75-80. Sulla clausola della nazione più favorita cfr. in generale DREIER, *National Treatment, Reciprocity and Retorsion – The case of Computer Programs and Integrated Circuits*, in BEIER e SCHRICKER, *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, Monaco, VCH, 1989,70; GERVAIS, cit., 174; REICHMANN, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement*, cit., 347 ss.

(36) Questa clausola esclude tra l'altro che i ressortissants dei paesi nei quali non è

L'accordo TRIPs lascia dunque immutato il quadro della CUB (37).

Gli accordi regionali più recenti affrontano invece il problema della tutela d'autore del prodotto optando per soluzioni diverse. Come si vedrà nel capitolo che segue, il sistema europeo estende questa tutela alla forma industriale. Una soluzione simile si rinviene nella convenzione in materia di diritto d'autore sottoscritta dagli stati aderenti all'Accordo di Cartagena (38). Il trattato Nafta non contempla invece questa protezione se non in riferimento ai disegni tessili (39).

4. Nelle principali convenzioni internazionali la forma del prodotto è dunque una creazione intellettuale proteggibile in quanto

ammessa la tutela d'autore della forma del prodotto possano ottenere nei paesi che ammettono questo tipo di tutela un trattamento uguale a quello concesso ai resortissants dei paesi che provengono da una medesima associazione regionale (come avviene ora nell'ambito del sistema comunitario europeo, nel sistema della zona europea di libero scambio e nell'ambito dell'Accordo di Cartagena). Gli accordi regionali sono infatti qualificati come accordi «internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC». In questo senso cfr. KATZEMBERGER, op. ult. cit., 79; REICHMANN, op. loc. ult. cit., MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, cit., 268 e la notificazione 19 dicembre 2005 dei trattati istitutivi della CE e della Zona europea di libero scambio effettuata dalla Comunità europea e dai singoli stati membri al consiglio TRIPs che precisa: «notification of these agreements covers not only those provisions directly contained therein, as interpreted by the relevant jurisprudence, but also existing or future acts adopted by the Community as such and/or by the Member State which conform with these agreements following the process of regional integration». In senso contrario però cfr. EINHORN, *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs on EC Law: a Challenge to Regionalism*, in *CMLR* 1998, 1069.

(37) KUR, op. loc. ult. cit.

(38) Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comisión del Acuerdo de Cartagena [= Decisione 351 della Commissione dell'Accordo di Cartagena sul regime comune del diritto d'autore e dei diritti connessi, approvato a Lima il 17 dicembre 1993]. Questa decisione è stata adottata a Lima il 17 dicembre 1993 nel corso del sessantunesimo periodo ordinario di sessione della Commissione per l'accordo di Cartagena in base all'art. 30 dell'accordo stesso. I paesi vincolati dalla decisione sono Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. Cfr. in particolare artt. 3 e 4.

(39) Art. 1713 Nafta: «Industrial Designs – [...] (2) Each Party shall ensure that the requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair a person's opportunity to seek and obtain such protection. A Party may comply with this obligation through industrial design law or copyright law».

opera dell'arte applicata, o modello o disegno industriale. Si è visto che il termine arte applicata ha iniziato a ricorrere e ricorre tuttora (40) nei trattati in materia di diritto d'autore. Questi ultimi hanno tuttavia infine incluso nel novero delle opere protette sia quelle dell'arte applicata, sia i disegni e modelli, che sono nel frattempo divenuti oggetto di sistemi speciali di tutela.

A) Soffermandoci specie sulle convenzioni che rilevano dal punto di vista del diritto d'autore, dovremo concludere che queste due categorie di opere condividono alcuni tratti comuni. Entrambe sono anzitutto costituite da forme di un prodotto industriale o parte di esso, come suggerito dal testo della CUB (41), dalle definizioni contenute nelle principali convenzioni regionali (42), da diverse convenzioni internazionali in materia di tutela dei beni artistici e culturali (43) e dal si-

(40) E così in particolare nella CUA; nella Convenzione interamericana in materia di diritto d'autore sulle opere scientifiche, letterarie ed artistiche; nella Decisione 351 della Commissione dell'Accordo di Cartagena sul regime comune del diritto d'autore e dei diritti connessi.

(41) Questa caratteristica tipica dell'arte applicata all'industria era stata messa in evidenza già nei primi commenti al sistema CUB: cfr. DUCHEMIN, op. cit., 87; HEPP, op. loc. ult. cit.; MILES, op. loc. ult. cit.; BOLLA, op. loc. ult. cit.

(42) Cfr. in particolare la definizione di «obra de arte aplicado» contenuta nella Convenzione in materia di diritto d'autore sottoscritta dagli stati aderenti all'Accordo di Cartagena.

(43) In queste convenzioni le opere del design sono a) annoverate fra le opere artistiche, e b) escluse per la loro caratteristica riproduzione in serie dalle opere che sono soggette a particolare vincoli nel caso di esportazione. Cfr. in particolare: l'Annexe B all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale e relativi annessi adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950, ratificato dall'Italia in base alla legge 9 marzo 1961 n. 345, entrati in vigore in Italia il 26 febbraio 1963 (comunicato 11 dicembre 1962), e ancora in vigore; l'art. 1 Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali adottata a Parigi il 14 novembre 1970, ratificata dall'Italia in base alla legge 30 ottobre 1975 n. 873, entrata in vigore in Italia il 2 gennaio 1979 (comunicato 24 novembre 1978), e ancora in vigore; l'Annexe B al Protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale adottato alla conferenza di Nairobi il 26 novembre 1976 ed aperto alla firma a New York il 1 marzo 1977, ratificati dall'Italia in base alla legge 22 maggio 1979 n. 348, entrati in vigore in Italia il 2 gennaio 1982 (comunicato 22 settembre 1981), e ancora in vigore.

stema della CUP (44). Le forme che rientrano in entrambe le categorie qui considerate non possono poi essere le uniche idonee a dare soluzione a un problema tecnico o attuazione a idee, procedimenti o metodi di funzionamento (45). L'art. 9 TRIPs esprime infatti il principio (peraltro già desumibile dagli altri testi convenzionali) secondo cui la protezione d'autore «copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali» (46). Le opere dell'arte applicata all'industria e i disegni e modelli sono dunque forme riproducibili industrialmente e «derogabili».

B) Le prime sono tuttavia caratterizzate nel sistema dalla CUB da un elemento ulteriore, e in particolare l'appartenenza alla categoria delle opere «letterarie e artistiche». E cioè quelle che tradizionalmente vedono l'apporto creativo dell'autore estrinsecarsi più liberamente e costituire il valore prevalente (se non esclusivo) del

(44) La definizione di disegno o modello come parte del prodotto industriale emerge nella CUP (cfr. MILES, cit., 60 ss.; BOLLA, cit., 66 ss.) e dall'art. 26 co. 1 TRIPs.

(45) Cfr. anche WIPO Model Law for Developing Countries on Industrial *Designs* che ad esempio definisce «the design is any composition of lines or colours or any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design, provided that such composition of form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft. The protection does not extend to anything in an industrial design, which serves solely to obtain a technical result».

(46) Tanto è confermato anche dalla definizione di disegno e modello nel sistema di TRIPs e CUP. Essa esclude che la forma industriale proteggibile come disegno e modello sia l'unica idonea a dare soluzione ad un problema tecnico o attuazione a idee, procedimenti o metodi di funzionamento. La sistematica complessiva della CUP e dell'accordo TRIPs riservano del resto al brevetto la tutela dei trovati atti ad avere un'applicazione industriale e che implicano un'attività inventiva (cfr. AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, cit., 84; PATERSON, *The European Patent System: the law and practice of the European Patent Convention*, 2 ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2001, 12; P. GALLI, *sub Introduzione CBE*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 3 ed., cit., 580; e cfr. anche la giurisprudenza dell'EPO in JEHAN, *European Patent Decisions*, Sweet & Maxwell, Londra, 1999, 34 ss.) e l'art. 25 TRIPs prevede espressamente che «i membri possono ... disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale», consentendo agli stati membri di tutelare tramite la disciplina dei disegni e modelli i design che svolgano «principalmente», ma non esclusivamente una funzione tecnica (Cfr. KUR, *TRIPs and Design Protection*, cit., 151).

corpus mechanicum (47). Queste opere devono essere tutelate in tutti i paesi unionisti (pur se ai termini e condizioni stabiliti dai legislatori nazionali). Le altre forme industriali (comunque «derogabili») possono invece essere o meno protette a seconda della scelta politica operata nel singolo ordinamento.

C) La riconduzione ad unità dei sistemi della CUP e CUB operata dai TRIPs suggerisce poi che esiste un indirizzo favorevole al cumulo di protezioni tra diritto d'autore e tutela speciale della forma industriale. L'accordo TRIPs impone infatti agli stati membri di conformarsi alla CUB e proteggere ex lege d'autore le «opere letterarie e artistiche», tra cui anche le opere dell'arte applicata. D'altro canto queste opere possono essere (in quanto forme industriali e derogabili) anche disegni e modelli proteggibili ex artt. 25 e 26 TRIPs. I TRIPs impongono dunque di tutelare con entrambe le privative quanto meno questa categoria di opere, come conferma d'altro canto il riferimento contenuto nell'art. 12.

Per il resto, i principali trattati multilaterali lasciano liberi i legislatori degli stati aderenti di precisare l'oggetto, i requisiti, l'estensione e la durata (nei limiti sopra indicati) della tutela d'autore della forma del prodotto ove riconosciuta (48).

(47) GERVAIS, *La notion d'oeuvre dans la Convention de Berne et en droit comparé*, Droz, Ginevra, 1998, 45 ss. e 55 ss.; ID., *The Compatibility of the «Skill and Labour» Originality Standard with the Berne Convention and the TRIPs Agreement*, in *EIPR* 2004, 75.

(48) Il sistema TRIPs/CUB consente ai paesi aderenti di limitare la tutela d'autore della forma del prodotto a venticinque anni dalla data di realizzazione dell'opera. Tanto è espressamente previsto nell'art. 12 TRIPs quanto alla tutela delle opere d'arte applicata all'industria. Questa norma esclude in particolare che a queste opere e alle fotografie si applichi la disciplina che impone una tutela minima di 50 anni. I disegni e modelli non sono menzionati nell'art. 12 TRIPs. Questa mancata indicazione non obbliga tuttavia i paesi membri a tutelare il disegno o modello (nel paese in cui è protetto) per almeno 50 anni p.m.a., in deroga a quanto previsto dall'art. 7 co. 4 CUB. Dai lavori preparatori non risulta infatti che il legislatore internazionale abbia voluto derogare alle norme della CUB in tema di durata della protezione dei disegni e modelli. La regola CUB fatta esplicitamente salva nell'ambito dell'arte applicata continua invece a trovare applicazione anche nell'ambito dei disegni e modelli. Questa interpretazione è confermata dall'art. 26 TRIPs che indica come durata minima della protezione accordata a questi ultimi un termine di 10 anni.

Sezione B

L'evoluzione di alcuni diritti statali

5. In applicazione di quanto previsto nelle convenzioni internazionali ora ricordate, i diritti statali esaminati nei paragrafi che seguono includono le opere dell'arte applicata all'industria tra quelle protette dal diritto d'autore (49) e stabiliscono una disciplina speciale per i disegni e modelli (50). La tutela d'autore del prodotto

(49) Nei principali ordinamenti è prevista la tutela d'autore delle opere dell'arte applicata all'industria, così ad esempio: secondo la legge uniforme del Benelux sono protette le opere con «caractère artistique marqué» (art. 21); in Cina le «opere dell'arte applicata» (art. 3(4) legge sul diritto d'autore) e le «opere artistiche» (art. 6 legge sul diritto d'autore); in Francia «les oeuvres des arts appliqués» (art. L 112-2 c.p.i.); in Germania le «Werke der angewandten Kunst» (art. 1 UhrG); in Gran Bretagna le opere rientranti nella categoria delle «work of arts» in quanto «sculpture» o «engraving» o «works of artistic craftsmanship» (art. 4 (1)(a) CDPA 1988); in Irlanda le «work of arts» (artt. 78A e 78B del Copyright and Related Rights 2000); in Portogallo le «obras de arte aplicada» (art. 6/XI legge 21 giugno 1938 n. 5988); in Spagna le «obras de arte aplicado a la industria» (art. 190 EPI e 10 let. e LPI); negli Stati Uniti le «pictorial, graphic, or sculptural» works applicate a un «usefull article» che possono essere «identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article» (17 U.S.C. 101 (1988)).

(50) Così ad esempio in Benelux dove è in vigore la legge uniforme del 1966 come modificata nel 1999 e 2003; in Francia dove è ora in vigore il libro V del Code de la propriété intellectuelle come modificato dall'ordonnance 25 giugno 2001 n. 670; in Germania dove è in vigore il *Geschmacksmustergesetz*; in Gran Bretagna dove è in vigore il Registered Design Act 1949 modificato dal Registered Design Regulation 2001 (SI No 3949), in Irlanda dove è in vigore il Registered Design Act 1949 modificato dal Registered Design Act 2002; nei Paesi scandinavi dove vige una legge uniforme a tutela del design via via aggiornata e attuata nei singoli ordinamenti di Danimarca (legge 27 maggio 1970 n. 218), Finlandia (legge 12 maggio 71 n. 221 e decreto n. 252/1971), Norvegia (legge 1970 n. 33) e Svezia (legge 1970 n. 485); in Spagna dove è in vigore l'EPI; negli Stati Uniti vedi il 35 U.S.C. 101. (che mantiene inalterati i severi requisiti richiesti per la concessione

industriale vi è (o vi è stata) tuttavia fortemente limitata. Un'opinione diffusa ritiene infatti che essa possa tradursi nell'appropriazione di idee funzionali e comunque ostacolare ingiustificatamente la libertà delle imprese concorrenti di sviluppare nuovi prodotti (51). Questo timore ha indotto alcuni legislatori a limitare la protezione autorale della forma industriale a quella non utilitaria. Per lo stesso motivo altri sistemi riconoscono invece tutela alle sole opere (anche utili) giudicate maggiormente creative.

Nel primo gruppo di ordinamenti rientrava anche l'Italia (su cui si veda il successivo capitolo) e si annoverano gli Stati Uniti d'America. In questo paese, a partire dall'inizio del secolo scorso le forme del prodotto industriale sono state escluse dalla tutela d'auto-

del modello, e precisamente novelty (35 USC 102) e la nonobviousness (35 USC 103). Vedi poi il Vessel Hull Design Protection Act (VHDPA) parte del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) che stabilisce una tutela speciale per specifiche categorie di forme.

(51) Su questo problema cfr. nella dottrina italiana tra gli altri PIOLA CASELLI, *L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore*, cit., 20; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 677; BONASI BENUCCI, *La tutela della forma del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963, 261; BENUSSI, *La tutela del disegno industriale problemi e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1975, 183 s.; ROTONDI, *Un progetto di legge tipo per brevetti, modelli e marchi e proposta di una legge tipo in materia di diritto d'autore*, in *IDA* 1977, 107; R. FRANCESCHELLI, *Disegni e modelli ornamentali*, in *IDA* 1978, 94; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Giuffrè, Milano, 1979, 129 ss.; FLORIDIA, *La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industrial design*, in *Riv. dir. ind.* 1984, I, 372 ss.; ID., *Invenzioni e modelli, evoluzione della legislazione nazionale*, ivi 1985, I 97; AUTERI, *Industrial design*, in CARNEVALI, *Dizionario del diritto privato*, III, Giuffrè, Milano, 572; FABIANI, *Opera d'arte applicata e modello o disegno ornamentale*, in *IDA* 1992, 291; DI CATALDO, SARTI e SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela giuridica del disegno industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 54; RAPISARDI, *Contro il cumulo delle protezioni*, in *IDI* 1994, 95; AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Cont. imp. Eur.* 1998, 229; e da ultimo FABBIO, *Contro una tutela autorale "facile" del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – "Geburstagszug") e brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Riv. dir. ind.* 2015, II, 45.

re nella prassi del Copyright Office (52). Nel 1954 la sentenza della Corte suprema *Mazer v. Stein* ha tuttavia confermato che il copyright può sussistere sulle opere dell'arte applicata (53). Il Copyright Office prese allora ad applicare un «separability test» già elaborato dalla giurisprudenza (54) e in seguito adottato dal Copyright Act 1976. Il test ora detto ammette la protezione delle opere dell'inge-

(52) Sebbene il Copyright Act 1909 (section 5(g)) proteggesse le «works of art, models or designs for works of art» e la Corte suprema (nel caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co*, 188 U.S. 239, 1903) avesse stabilito il principio che la riproducibilità in serie di un articolo non ne preclude la protezione, la prassi del Copyright Office tendeva a restringere l'ambito della tutela d'autore delle opere del design. Cfr. sul punto C.F.R. § 201.4(7) (1917) e 37 C.F.R. § 202.10(a) (1949); e in dottrina per una ricostruzione dell'evoluzione del sistema del copyright sul design negli Stati Uniti prima del 1954: DENICOLA, *Applied art and industrial design: a suggested approach to copyright in useful articles*, in *Min. L. R.* 1983, 709 ss.; REICHMAN, *Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: from the Berne revision of 1948 to the Copyright Act of 1976*, in *Duke L. J.* 1983, 1174.

(53) *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954). Il caso verteva su due statuette raffiguranti una coppia di ballerini in costume utilizzati come sostegno ad un portalampane da tavolo. La Corte Suprema aveva stabilito che «nothing in the copyright statute to support the argument that the intended use or use in industry of an article eligible for copyright bans or invalidates its registration». Le prime sentenze successive a questa decisione hanno valutato se l'opera rientrasse dunque nel catalogo delle opere d'arte secondo l'opinione comune, ovvero se fosse possibile una separabilità effettiva dell'opera dell'ingegno dalla funzione utilitaria del prodotto industriale, così ad esempio *Ted Arnold Ltd v. Silvercraft Co*, 259 F. Supp. 733 (S.D.N.Y. 1966) che aveva ritenuto proteggibile la forma di un telefono d'epoca applicata a un portapenne; e *Esquire Inc v. Ringer*, 591 F.2d 796, 800 (D.C. circ. 1978) e 440 U.S. 908, 1979.

(54) Cfr. il testo del 1960 di questo regolamento, 37 C.F.R. § 202.10(c) (1960): «if the sole intrinsic function of an article is its utility, the fact that the article is unique and attractively shaped will not qualify it as a work of art. However, if the shape of a utilitarian article incorporates features, such as artistic sculpture, carving, or pictorial representation, which can be identified separately and are capable of existing independently as a work of art, such features will be eligible for registration». REICHMAN, op. ult. cit., 1174-1182 che rileva come la propensione originaria del Copyright Office fosse in favore della registrazione dei disegni e modelli inscindibili che mostrassero un particolare livello di creatività e fossero dunque «clearly a work of art» (regolamento in vigore nel 1956-1958). Questo primo approccio dell'ufficio non aveva tuttavia trovato il favore della giurisprudenza, cfr. *Vacheron and Constantin-Le Coultre Watches Inc v. Benrus Watch Co*, 260 F.2d 637 (2 Circ. 1958).