

DIRITTO COMUNITARIO

Sul design "resuscitato" una decisione attesa della Corte di Giustizia UE

Giovanna Bagnardi, Avvocato, Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani - a cura di Lex24

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte UE) con sentenza depositata il 27.01.2011 nel procedimento Flos/ Semeraro (C-168/09) ha cercato di chiarire la complessa questione relativa alla disciplina transitoria della tutela del diritto d'autore nel settore del design industriale ed ha così riaperto una storica contrapposizione fra gli originari titolari di diritti di riproduzione di famosi pezzi di design e coloro che, intervenuta la caduta in pubblico dominio di tali modelli, ne abbiano iniziato la riproduzione.

La materia è stata oggetto di travagliati interventi normativi volti a ridimensionare l'estensione della tutela d'autore delle opere del design successivamente alla Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli che, in presenza di determinati presupposti, prevede invece la cumulabilità della tutela d'autore con la tutela delle opere del design. Al fine di una maggiore comprensione dell'argomento, può essere utile ricostruire brevemente l'evoluzione nel tempo del diritto interno in materia di industrial design.

Inizialmente, la legge sul diritto d'autore (L. 633/41) vietava il cumulo della protezione tra diritto d'autore e diritti discendenti da modelli registrati per prodotti di industrial design. Tale soluzione dipendeva dalla presenza dell'art. 2, 1 comma, no. 4 di detta legge, secondo cui potevano godere della protezione autoriale le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.

Successivamente, la Direttiva 98/71/CE (recepita in Italia con Decreto Legislativo no. 95/2001) aveva aperto la possibilità del cumulo tra tutela del modello/design e tutela autoriale, lasciando però spazio agli Stati Membri di definire l'estensione di tale tutela e di fissarne le relative condizioni.

Il Decreto Legislativo no. 95/2001 recependo la Direttiva 98/71/CE aveva abrogato il concetto di scindibilità di cui all'art. 2, 1 comma, n. 4 della L. 633/41 ed aveva introdotto l'art. 2, 1 comma, no. 10, che ammetteva alla tutela autoriale quelle opere dell'industrial design per le quali fosse riconoscibile un carattere creativo ed un valore artistico. In tal modo, potevano essere "resuscitati" quei modelli registrati già caduti in pubblico dominio nel periodo pre-decreto ai quali potesse essere riconosciuta, secondo il dettato della norma di recepimento, la tutela d'autore. Nel frattempo, alcune aziende avevano iniziato a fabbricare prodotti riproducenti parti estetiche e forme di modelli/design caduti in pubblico dominio, di talché si sentiva la necessità di trovare una soluzione di compromesso tra i titolari del design cd. "resuscitato" e quei terzi che in buona fede avevano iniziato la riproduzione di modelli/design caduti in pubblico dominio.

La contrapposizione dei diversi interessi e le diverse posizioni della dottrina portarono al Decreto Legislativo no. 164/2001 intervenuto per fissare a favore dei riproduttori in buona fede un termine di sospensione decennale per l'applicazione del nuovo art. 2, 1 comma, no. 10, della L. 633/41.

Successivamente, con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo no. 30/2005 e l'introduzione del nuovo Codice della Proprietà Industriale, veniva confermata all'art. 239 la garanzia decennale per i riproduttori e in tale contesto di progressione normativa si colloca la sentenza della Corte di Giustizia.

L'occasione per la pronuncia della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della normativa interna con il diritto comunitario è stata la sospensione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano sulla tutela d'autore della nota lampada Arco, che ha visto contrapposte la produttrice del modello originale Flos e la società Semeraro, quale importatore della lampada denominata Fluida, prodotta in Cina e riprodotte le caratteristiche estetiche della lampada Arco.

La Flos aveva ottenuto nei confronti di Semeraro il sequestro della lampada Fluida e l'inibitoria di ogni ulteriore importazione e utilizzazione della lampada. Tuttavia, secondo la normativa vigente il comportamento di Semeraro non appariva in contrasto con la normativa interna, quindi legittima e non in violazione di diritti patrimoniali riconosciuti secondo il diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, 1 comma, no. 10, L. 633/41.

Il Tribunale di Milano ha sospeso il giudizio davanti a sé ed ha posto alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali al fine di stabilire se le disposizioni italiane che prevedono l'esclusione dalla tutela

del diritto d'autore per i modelli caduti in pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e la neutralizzazione anche solo durante il periodo transitorio, della protezione d'autore per i modelli/design sul presupposto che il terzo avesse legittimamente acquisito il diritto di produrre e commercializzare un prodotto che imitava la forma e l'estetica di un modello divenuto di pubblico dominio, fossero compatibili con la normativa comunitaria.

Già dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot depositate nel giugno 2010 si poteva comprendere che l'Unione Europea si sarebbe distanziata dalla linea italiana. L'Avvocato Generale, infatti, non aveva ritenuto in linea con la Direttiva 98/71/CE l'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale, né aveva considerata adeguata la moratoria decennale concessa ai riproduttori per il design industriale divenuto di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della norma. L'Avvocato Generale concludeva per una lettura dell'art. 17 della Direttiva 97/71/CE nel senso che tale norma non consentiva di escludere la tutela autoriale per modelli/design già caduti in pubblico dominio e che tale articolo ostava ad un periodo di moratoria così ampio pari a 10 anni.

La sentenza della Corte di Giustizia ha ripreso in definitiva la posizione dell'Avvocato Generale ed ha evidenziato come, già dai lavori preparatori della Direttiva 98/71/CE, fosse emerso che la cumulabilità della protezione dei modelli/design con quella del diritto d'autore non fosse opzionabile da parte degli Stati Membri, ma un obiettivo che gli stessi erano chiamati a conseguire. Per tale ragione, un eventuale periodo di moratoria al fine di bilanciare i contrapposti interessi dei produttori originari con quelli dei terzi in buona fede che avessero iniziato a riprodurre elementi estetici di modelli/design caduti in pubblico dominio prima della norma interna di recepimento della Direttiva 98/71/CE, avrebbe dovuto essere ispirato a principi di proporzionalità e ragionevolezza.

In pendenza della causa avanti la Corte di Giustizia, tuttavia la travagliata normativa italiana è stata ulteriormente modificata con la Legge no. 99/2009 che ha modificato l'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale ed ha previsto che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2, 1 comma, no. 10, L. 633/41 non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19.04.2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta in vendita o la commercializzazione di prodotti in conformità con disegni o modelli diventati di pubblico dominio e che l'attività in tal caso può proseguire nel limite del preuso.

Successivamente, con il Decreto Legislativo no. 131/2010, in vigore dal 02.09.2010, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tanto discusso art. 239 del Codice della Proprietà Industriale e sembra aver definitivamente recepito le indicazioni e conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot stabilendo, da una parte, che la tutela d'autore deve essere riconosciuta anche a quei modelli/design che sono o sono caduti in pubblico dominio anteriormente al 19.04.2001, dall'altra ha previsto la possibilità per i terzi che abbiano fabbricato o commercializzato prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale in pubblico dominio ed abbiano proseguito in tale attività dopo tale data, di continuare a commercializzare tali prodotti limitatamente a quelli da essi fabbricati e importati prima dell'entrata in vigore della novella del 2001 e di quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi e purché tale attività venga mantenuta nei limiti del preuso.

Pertanto anche relativamente alla seconda parte della norma, il legislatore sembra aver accolto le conclusioni dell'Avvocato Generale e riprese dalla sentenza della Corte di Giustizia, secondo cui un termine transitorio di tolleranza di 5 anni avrebbe potuto essere considerato " ... un giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti che i terzi [abbiano] legittimamente acquisito e la necessità di garantire uno degli obiettivi della Direttiva 98/71/CE, vale a dire l'applicazione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli ... ".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati