

**RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE**

Anno LX Fasc. 1 - 2011

Valentina Mauri

---

**IL DISEGNO INDUSTRIALE:  
TUTELA DELLE OPERE E DEI PROGETTI**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## RASSEGNA DELLE DETERMINAZIONI DEL GIURÌ DEL DESIGN

### I

#### GIURÌ DEL DESIGN

Determinazione del 1° settembre 2010

Presidente ed Estensore Avv. Lorenzo Biglia

#### **Codice di Autodisciplina del Giurì del Design - Prestazioni proprie - Divieto di imitazioni - Correttezza Professionale - Fasi di Progettazione, industrializzazione e diffusione del prodotto - Giudizio del Giurì - Caso di specie.**

*Il compito del Giurì del Design è quello di effettuare una valutazione circa la conformità di determinate fattispecie allo speciale ordinamento previsto dal Codice di Autodisciplina che si fonda sul principio che le creazioni di disegno industriale debbano essere realizzate con prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali. Le regole di autodisciplina previste dal Codice sono espressione dei principi di correttezza professionale in materia del design, in tutte le fasi di progettazione, industrializzazione e diffusione del prodotto.*

*Il Codice di Autodisciplina è vincolante per progettisti, produttori, e per tutti coloro che lo abbiano accettato o che vi abbiano fatto un riferimento inequivoco e vincolante.*

*In particolare, sono considerati sleali, e devono essere vietati, l'imitazione o lo sfruttamento abusivo del lavoro altrui. È considerata sleale la ripresa di un'altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del risultato del lavoro altrui.*

*L'art. 5 del Codice vieta l'imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque gli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va applicato con particolare rigore allorché i comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti.*

*Il progetto realizzato da P.R. è stato indebitamente ripreso dalla società F.I., in violazione degli artt. 4 e 5 del Codice di Autodisciplina. Il Giurì, dopo aver analizzato e confrontato gli elaborati delle parti coinvolte, ha riconosciuto la paternità del progetto al ricorrente.*

*Nel caso di specie il Giurì ha riscontrato una palese violazione delle regole di correttezza professionale da parte della società resistente per aver ripreso, in alcuni progetti successivi a quello realizzato dalla parte istante, importanti elementi innovativi ideati e progettati appunto da P.R.*

*P.R., sulla base di un concept iniziale fornito dalla società F.I., aveva ideato un modello di yacht con caratteristiche originali e innovative rispetto al progetto iniziale, che sono poi state pedissequamente riprese dalla società committente, violando in particolar modo l'art. 4 del Codice di autodisciplina, per aver sfruttato il risultato del lavoro altrui attraverso una sleale ripresa del progetto, senza alcun apporto originale e creativo.*

## II GIURÌ DEL DESIGN

Determinazione 3 settembre 2010

Presidente ed Estensore Avv. Lorenzo Biglia

### Scopo del Giurì - Sfruttamento abusivo e senza causa del lavoro di progettazione altrui - Rapporti fra designers e aziende produttrici.

*Il Codice di Autodisciplina si prefigge lo scopo di tutelare l'ideazione, la progettazione, la produzione e la comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente coerenti.*

*Sono vietati i comportamenti imitativi e di sfruttamento abusivo del lavoro altrui, e la sleale ripresa di una prestazione altrui, senza che vi sia alcuna apporto originale o creativo.*

*Nel caso di specie il Giurì, dopo attenta analisi di tutta la documentazione fornita dalle parti, ha ritenuto che il prototipo presentato dalla società P. avesse ripreso alcuni elementi significativi ideati dal ricorrente, sfruttando abusivamente e senza causa il lavoro altrui.*

*Il progetto di A.D.C. è stato indebitamente ripreso dalla società P., che ne copiò gli aspetti maggiormente innovativi, giungendo a predisporre un prototipo di motociclo con gli stessi elementi ideati dal ricorrente.*

*Il Giurì ritiene che in questo caso vi sia stata una parziale violazione dell'art. 4 del Codice di Autodisciplina per l'indebito utilizzo dei progetti, ma anche del materiale di ricerca stile presentato dal ricorrente.*

*Il Giurì, a seguito dell'aumento di controversie aventi i medesimi aspetti della presente, rileva l'aggravarsi del fenomeno di indebita appropriazione da parte delle società produttrici dei progetti realizzati da designers e architetti, senza che vi sia alcun riconoscimento del lavoro di progettazione altrui.*

## III GIURÌ DEL DESIGN

Determinazione 6 settembre 2010

Presidente ed Estensore Avv. Lorenzo Biglia

### Caso di specie - Sfruttamento del lavoro altrui.

*L'obiettivo del Giurì del Design è quello di offrire una forma evoluta di protezione del disegno industriale, sanzionando le attività in contrasto con i principi di correttezza professionale.*

*I comportamenti sleali vietati dagli artt. 4 e 5 del Codice di Autodisciplina riguardano, in particolar modo, l'imitazione e lo sfruttamento abusivo e senza causa del lavoro altrui, attraverso comportamenti meramente imitativi.*

*Il caso sottoposto all'esame del Giurì, a differenza dei precedenti oggetto di questa rassegna, riguarda la pedissequa imitazione di prodotti altrui.*

*Il Giurì ha rilevato la notevole somiglianza dei prodotti, ovvero di tavoli allungabili, nonostante alcune differenziazioni nelle modalità di apertura.*

*Parte istante richiedeva l'accertamento della violazione dell'art. 4 del Codice di Autodisciplina, dato che la società R. aveva iniziato la produzione di una collezione di tavoli allungabili pressoché identica a quella già da tempo commercializzata da B.*

*Il Giurì, data la notevole somiglianza dei prodotti, ha accolto l'istanza presentata da B., perché i prodotti di R. si ispirano fortemente a quelli di B.*

## I

L'Arch. P.R. ha inoltrato al Giurì del Design un'istanza diretta ad ottenere che il Giurì, con propria pronuncia, voglia accertare "la paternità e l'originalità del progetto relativo allo yacht Sloop 575 e la conseguente originalità del progetto sloop 60, in quanto di evidente derivazione e sviluppo progettuale dello sloop 575".

La società F.I., invitata a partecipare alla riunione o quantomeno a far conoscere la propria posizione, ha depositato presso il Giurì del Design una memoria difensiva nella quale riconosceva l'esistenza di un rapporto di collaborazione con parte istante per lo styling esterno e per il layout degli interni per un'imbarcazione a vela da crociera di 55 piedi. F.I. ha negato, invece, di aver copiato e utilizzato i progetti realizzati dall'Arch. P.R. per l'ideazione dello yacht F. 575.

Alla riunione del Giurì del 20 luglio era presente l'Arch. P.R., unitamente al proprio avvocato, che illustrava le ragioni della propria istanza. La società F.I., invitata alla riunione, non ha ritenuto di partecipare.

Il ricorrente ha dichiarato di aver instaurato un rapporto di collaborazione con la società F.I., ricevendo l'incarico di proporre nuove soluzioni stilistiche, progettuali e funzionali per lo Yacht 555 NPS.

La società resistente aveva già realizzato, in collaborazione con altri progettisti, un preliminare dello yacht 555, ma riteneva necessarie alcune modifiche sostanziali.

L'Arch. P.R. ha ricevuto quindi il progetto già elaborato dalla società F.I. come base di partenza per la nuova progettazione nell'ottobre del 2008.

Le parti hanno sottoscritto un contratto di progettazione preliminare il 13 gennaio 2009, aumentando però la lunghezza dello yacht di circa due piedi e portandola a 57.5.

I progetti presentati dall'Arch. P.R. presentavano numerose innovazioni rispetto al concept originariamente ideato dall'Arch. F. di F.I., rappresentate, ad esempio, dall'iscrizione delle cd. Panche a C.

I rapporti fra le parti sono cessati il 27 marzo 2009, quando la società committente ha comunicato all'Arch. P.R. di non essere più intenzionata a proseguire il rapporto di collaborazione.

Successivamente, parte istante ha continuato a progettare lo yacht 575, del tutto autonomamente, allungandolo fino alla misura di 60 piedi per poter ubicare la cabina marinaio e affinare le quote del pozzetto.

Parallelamente, anche la società F.I. ha continuato a portare avanti il progetto 575, attingendo a piene mani dai lavori realizzati dall'Arch. P.R., riprendendo alcuni importanti particolari quali la forma dello scafo, la posizione

del timoniere e la strumentazione, il rialzo della parte poppiera per alloggiamento di un garage di servizio, vetrate e tetti scorrevoli di ampia superficie.

Secondo quanto sostenuto dall'Arch. *P.R.* nella propria istanza, il progetto sloop 60, realizzato dopo l'interruzione dei rapporti con la società *F.I.*, ha vinto un importante premio ad un concorso di design yacht (M.I.D.A. - *Millennium Yacht Design Award.*)

La giuria ha riconosciuto "una originale composizione della linea con utilizzo di elementi eterodossi mutuati dal mondo del motor yacht ed un interessante rapporto fra interno ed esterno con particolare fruibilità del pozzetto".

La società *F.I.*, giunta a conoscenza di tale premio, ne ha chiesto l'annullamento all'ente banditore, sostenendo che il progetto dell'Arch. *P.R.* avrebbe pedissequamente ripreso gli elementi già predisposti nel brief iniziale che la società *F.I.* consegnò all'Arch. *P.R.* come punto di partenza del proprio progetto.

Tale circostanza, confermata da entrambe le Parti nelle rispettive istanze e memorie presentate al Giuri, è indice dell'esistenza di una controversia circa la paternità dei progetti.

I membri del Giuri, analizzata l'istanza, la documentazione prodotta e confrontando l'elaborato originale dello yacht 555 con le successive modifiche apportate e con il progetto 575 e sloop 60, è giunto alla seguente

#### DETERMINAZIONE

Il Giuri ritiene che sussiste la lamentata violazione dell'art. 4 del Codice di Autodisciplina del Design in base al quale: "sono considerati sleali, e devono essere evitati, l'imitazione o lo sfruttamento abusivo e senza causa del risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata sleale la ripresa di un'altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del lavoro altrui."

In particolare, dal confronto dell'elaborato originale dello yacht 555 con le successive modificazioni apportate dall'Arch. *P.R.* e i progetti 575 e sloop 60, si evince che la società *F.I.* ha indebitamente ripreso numerosi elementi innovativi realizzati dal ricorrente.

Originali e riconducibili alla paternità dall'Arch. *P.R.* risultano invece i modelli sloop 575 e sloop 60.

Il Giuri accoglie pertanto l'istanza presentata dall'Arch. *P.R.*

#### MOTIVAZIONE

Il Codice di autodisciplina del design si prefigge di assicurare che le creazioni di disegno industriale vengano realizzate con prestazioni proprie, senza sleale imitazione o comportamenti illeciti e a tale scopo definisce e sanziona le attività in contrasto con le suddette finalità.

Il Giuri del Design, essendo propriamente un organo di autodisciplina, non si sostituisce al giudice ordinario e l'applicabilità ai casi sottoposti al Giuri di norme civilistiche non preclude l'applicazione delle regole autodisciplinari.

La tutela offerta dal Codice di Autodisciplina è specificatamente diretta a favore di coloro che operano nel settore del design, avverso comportamenti imitativi e di concorrenza sleale.

Il Codice di Autodisciplina specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili, nella legislazione statutale, all'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.

Tale norma sanziona, quale atto di concorrenza sleale, il comportamento dell'imprenditore che si valga, direttamente o indirettamente, di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'azienda altrui.

Il Giuri del Design non si pronuncia comunque applicando né tale norma, né altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del Codice di Autodisciplina.

La tutela dei soggetti interessati che aderiscono al Giuri presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può certamente aggiungersi a quelli degli organi di giurisdizione ordinaria.

Nel caso di specie sono in contesa dei progetti di yachts realizzati dall'Arch. *P.R.*, il quale lamenta una violazione degli artt. 4 e 5 del Codice di Autodisciplina del Design, non essendo stata riconosciuta da parte della Società *F.I.* la paternità e l'originalità di dette opere.

Il raffronto fra i progetti presentati dall'Arch. *P.R.* ed il concept iniziale evidenzia l'esistenza di una attività autonoma posta in essere dalla parte istante la quale ha apportato numerose e funzionali modifiche al progetto di yacht 555 per giungere all'elaborazione dello sloop 60.

È senz'altro riconosciuta la violazione dell'art. 4 del Codice di Autodisciplina dato che i progetti presentati da *F.I.* in occasione del Salone Nautico di Genova nel 2009 e pubblicati su due importanti riviste del settore (*Yacht capital* e *Yacht design*), riprendendo in maniera pressoché identica le idee e le innovazioni frutto del lavoro dell'Arch. *P.R.*

Fra il progetto denominato F. 555 e le proposte avanzate dal ricorrente, si evince chiaramente un'attività di progettazione ulteriore, che ha portato all'elaborazione dello yacht 575.

La Società *F.I.*, nonostante l'interruzione dei rapporti di collaborazione con l'Arch. *P.R.*, ha invece continuato a progettare e realizzare un modello di yacht, F.575, rivendicandone la paternità.

#### II

*A.D.C.* ha inoltrato al Giuri del design un'istanza e relativa documentazione, lamentando che *P. S.p.a.* avrebbe realizzato lo scooter USB, presentato al Salone del Motociclo di Milano nel novembre 2009, sfruttando in modo abusivo e senza causa una ricerca per scooter a ruote alte dallo stesso presentata a *P.* nel 2008.

Con detta istanza *A.D.C.* ha sostenuto che la Società *P.* usava il materiale di ricerca stile presentato alla stessa nel giugno del 2008, oltre che parte del contenuto di un Brevetto di Disegno e Modello depositato da *A.D.C.* nel 2006, senza averne preventivamente acquisito i diritti.

La resistente *P.* è stata invitata a partecipare alla riunione presso la sede del Giuri, o quantomeno a far conoscere la propria posizione mediante l'invio di memoria o documentazione al Giuri del Design.

La società ricorrente non ha però depositato alcuna memoria entro il termine previsto, pur risultando dagli atti di aver ricevuto la convocazione per la suddetta riunione.

All'udienza del 23 febbraio 2010 era presente il rappresentante di *A.D.C.* il quale ha ribadito di aver intrattenuto rapporti di collaborazione esterna con *P.* sin dal 2005, predisponendo progetti di ricerca e modelli matematici e ricevendo regolare compenso per le prestazioni effettuate.

Nel 2008 egli aveva ricevuto da *P.* l'incarico di predisporre uno studio per la progettazione di un nuovo scooter a ruote alte, per il quale il designer ha presentato diverse maquettes e un progetto protetto da brevetto.

I rapporti fra le parti si interrompono nel settembre 2009, quando *P.* ha rinunciato all'utilizzo delle tavole presentate da *A.D.C.*, sottraendosi all'obbligo di pagamento delle stesse.

Inoltre, come indicato nell'istanza, *P.* avrebbe presentato al Salone del Motociclo di Milano un prototipo chiaramente ispirato al lavoro proposto da *A.D.C.*

Il Giurì, dopo aver analizzato la documentazione prodotta da parte istante, ha osservato che nel prototipo realizzato da *P.* vi erano due elementi caratterizzanti dal punto di vista stilistico: l'asola e il taglio della coda, chiaramente ripresi dal lavoro presentato da *A.D.C.*

Il Giurì, per poter giungere ad una decisione in merito alla controversia, ha ritenuto necessario esaminare il contratto sottoscritto dalle parti, facendone richiesta alla parte istante.

Alla riunione del 20 luglio 2010, il Giurì, esaminato il contratto, a conclusione dell'esame e dell'istruttoria compiuta, è giunto alla seguente

#### DETERMINAZIONE

Il Giurì ritiene che il progetto relativo allo scooter USB è stato parzialmente ripreso dalla società *P. s.p.a.* la quale ha utilizzato il prototipo in occasione della Fiera del Motociclo del 2009.

Il Giurì precisa inoltre che tale progetto non è stato utilizzato per la produzione e commercializzazione di uno scooter.

Si ravvisa pertanto una parziale violazione del Codice di Autodisciplina del Design, secondo il quale sono considerati sleali e devono essere evitati l'imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del lavoro altrui, ai sensi dell'art. 4 del Codice di autodisciplina del Design.

#### MOTIVAZIONE

Il Codice di autodisciplina del design si prefigge di assicurare che le creazioni di disegno industriale vengano realizzate con prestazioni proprie, senza sleale imitazione o comportamenti illeciti e a tale scopo definisce e sanziona le attività in contrasto con le suddette finalità.

Il Giurì del Design, essendo propriamente un organo di autodisciplina, non si sostituisce al giudice ordinario e l'applicabilità ai casi sottoposti al Giurì di norme civilistiche non preclude l'applicazione delle regole autodisciplinari.

La tutela offerta dal Codice di Autodisciplina è specificatamente diretta a favore di coloro che operano nel settore del design, avverso comportamenti imitativi e di concorrenza sleale.

Il Codice di autodisciplina specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili, nella legislazione statale, all'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.

Tale norma sanziona, quale atto di concorrenza sleale, il comportamento dell'imprenditore che si valga, direttamente o indirettamente, di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Il Giurì del Design non si pronuncia comunque applicando né tale norma né altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del Codice di Autodisciplina.

La tutela dei soggetti interessati che adiscono al Giurì presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può certamente aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria.

Nel caso di specie, il Giurì rileva una parziale violazione del Codice di autodisciplina, realizzata attraverso lo sfruttamento abusivo e senza causa del lavoro di progettazione e ricerca realizzato da *A.D.C.*

Il Giurì precisa inoltre che il progetto non è mai stato utilizzato per la produzione e commercializzazione dello Scooter USB.

In considerazione delle numerose controversie fra *designers* e società produttrici, i membri del Giurì segnalano la diffusione del fenomeno di appropriazione di progetti realizzati da disegnatori e architetti, che spesso non vengono adeguatamente remunerati.

#### III

La Società *B. s.r.l.* ha inoltrato al Giurì del Design un'istanza e relativa documentazione, lamentando che la società *R. S.r.l.* avrebbe prodotto e venduto tavoli identici a quelli realizzati dalla medesima *B.*

Detta società, come precisato nell'istanza, opera da anni nel settore della produzione di tavoli allungabili, idcando meccanismi di estensione in alluminio che consentono un'estendibilità notevole ed una stabilità eccellente.

Fra i tanti modelli prodotti, quelli che rappresenterebbero maggiormente la politica produttiva della parte istante sono il "CONVIVIO CONSOLLE" e "ASSOLO". Proprio tali progetti sarebbero stati pedissequamente imitati dalla società *R. s.r.l.*

Nell'istanza presentata al Giurì, la società *B.* ha riferito inoltre che *R. s.r.l.* riproduceva in maniera pressoché identica tali tavoli con i modelli P190 e P300, utilizzando lo stesso sistema tecnico - costruttivo.

Tramite raccomandata del 17 novembre 2009, la società *R.* è stata informata dell'istanza presentata da *B. s.r.l.* e invitata a partecipare alla riunione del Giurì fissata per il giorno 2 dicembre 2009 ore 16.30 presso la sede del Giurì del Design o, quantomeno, a far conoscere la propria posizione mediante il deposito di una memoria di risposta e di eventuali documenti.

La società resistente non ha prodotto alcuna memoria né documentazione e non era presente alla riunione.

Era invece presente per *B. s.r.l.* il legale rappresentante, che ha esposto i fatti oggetto dell'istanza.

La controversia è sorta fra le parti in relazione ai modelli di tavolo a scomparsa, ovvero tavoli estensibili dotati di una parte centrale fissa che parte istante produce a partire dal 2003.

La società *R.* invece ha iniziato la produzione dei tavoli allungabili solo nel 2008-2009.

I membri del Giuri, analizzata l'istanza e le ragioni della parte esponente, hanno ritenuto necessario visionare i modelli di tavolo in questione per poter effettuare un confronto tridimensionale degli stessi.

Alla successiva riunione del 23 febbraio 2010 il Giuri, data l'impossibilità di prendere diretta visione dei tavoli realizzati da *R.*, perché non disponibili presso i rivenditori indicati da *B.*, ha deciso di segnalare a parte istante tale circostanza e chiedere l'invio di una documentazione fotografica del tavolo prodotto da *R.* e del suo sistema di allungamento.

La società *B.* ha inviato al Giuri la documentazione richiesta specificando che la società *R.* ha messo in produzione il modello di tavolo "P190" identico al modello "ASSOLO", ed il modello "P300" al quale avrebbe applicato il sistema di estensione della consolle modello "CONVIVIO".

Alla riunione del 20 luglio 2010 i membri del Giuri hanno analizzato il meccanismo di estensione del tavolo modello "ASSOLO" sulla base delle fotografie fornite da *B.* hanno rilevato come, da un punto di vista meccanico, non vi erano in entrambi i progetti delle innovazioni rilevanti, le quali interessano principalmente l'aspetto estetico dei tavoli.

A conclusione dell'esame e dell'istruttoria compiuta, il Giuri è giunto alla seguente

#### DETERMINAZIONE

Il Giuri ritiene che i prodotti oggetto dell'istanza presentino aspetti e caratteristiche molto simili, anche se sono presenti delle differenziazioni che in particolare riguardano le modalità di apertura dei tavoli.

Nonostante le differenze rilevate, il progetto di *R. s.r.l.* si ispira fortemente a quello ideato e prodotto da *B.*, integrando una violazione dell'art. 4 del Codice di Autodisciplina del Design in base al quale: *"sono considerati sleali, e devono essere evitati, l'imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata sleale la ripresa di un'altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del lavoro altrui"*.

Il Giuri ha accolto pertanto l'istanza presentata da *B. s.r.l.*, osservando però che entrambi i progetti non erano dotati di elevata originalità, dato che si ispirano a modelli di tavolo allungabile già presenti sul mercato dal 1800.

#### MOTIVAZIONE

Il Codice di autodisciplina del design si prefigge di assicurare che le creazioni di disegno industriale vengano realizzate con prestazioni proprie, senza sleale

imitazione o comportamenti illeciti e a tale scopo definisce e sanziona le attività in contrasto con le suddette finalità.

Il Giuri del Design, essendo propriamente un organo di autodisciplina, non si sostituisce al giudice ordinario e l'applicabilità ai casi sottoposti al Giuri di norme civilistiche non preclude l'applicazione delle regole autodisciplinari.

La tutela offerta dal Codice di Autodisciplina è specificatamente diretta a favore di coloro che operano nel settore del design, avverso comportamenti imitativi e di concorrenza sleale.

Il Codice di autodisciplina specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili, nella legislazione statutale, all'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.

Tale norma sanziona, quale atto di concorrenza sleale, il comportamento dell'imprenditore che si valga, direttamente o indirettamente, di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Il Giuri del Design non si pronuncia comunque applicando né tale norma né altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del Codice di Autodisciplina.

La tutela dei soggetti interessati che adiscono al Giuri presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può certamente aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria.

Nel caso sottoposto all'esame del Giuri del Design è senz'altro riconosciuta la violazione dell'art 4 del Codice di autodisciplina dato che i progetti realizzati e prodotti da *R. s.r.l.* riproducono i modelli di tavolo allungabile ideati da *B.*, la quale da anni progetta e sviluppa modelli di tavolo trasformabili di alta qualità.

In particolare, dal raffronto fra il modello di tavolo "ASSOLO" prodotto da parte istante e i modelli realizzati da *R. "P190"* e "*P300"*, si evince una notevole somiglianza, anche stilistica, dei prodotti.

I membri del Giuri hanno però constatato che i modelli di tavolo oggetto della presente istanza non si contraddistinguono per originalità ed innovazione, né dal punto di vista estetico, né per quanto concerne il meccanismo di allungamento.

#### Il disegno industriale: tutela delle opere e dei progetti.

Il tema che più specificamente verrà trattato in questa analisi è quello della tutela delle opere del design, il particolare nella fase della progettazione.

La disciplina statutale presenta, nonostante le numerose modifiche legislative, alcuni aspetti di criticità che si vogliono qui mettere in luce, sia pure sinteticamente.

Il problema principale è la mancanza di precisi riferimenti legislativi a tutela dei progetti relativi ai prodotti dell'*industrial design*. Accade di frequente che il lavoro svolto dai *designers* non riceva alcuna protezione, e la paternità dei progetti spesso non venga riconosciuta al legittimo titolare.

La tutela delle opere di disegno industriale è oggi prevista dalla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, la quale prevede secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 2 n. 10, la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, fra le quali sono espressamente ricomprese *le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico* (1).

Il legislatore, accanto al generale requisito del carattere creativo (non si capisce perché ripetuto per queste opere) ha previsto, solo per le opere di design, anche quello del "valore artistico".

Prima di procedere all'analisi di tale espressione, occorre valutare la locuzione "di per sé", alla quale peraltro non pare debba attribuirsi alcun valore interpretativo di rilievo. In caso contrario, occorrerebbe distinguere fra opere che siano dotate intrinsecamente di valore creativo e artistico e opere che, invece, acquistino tali caratteristiche sulla base di circostanze esterne ad esse, il che creerebbe notevoli problematiche dal punto di vista interpretativo (2).

Il concetto di valore artistico, di non facile delimitazione, deve essere interpretato così da attribuire all'opera un particolare gradiente estetico, che vada al di là di semplici percezioni soggettive (3).

La giurisprudenza, talvolta, si è espressa in senso fortemente restrittivo di tale requisito, sostenendo che la tutela prevista dall'art. 2 n. 10 l.d.a. non possa essere estesa a quelle situazioni ove l'opera, per quanto creativa nel significato tradizionale di espressione della personalità dell'autore, non presenti in sé i connotati dell'espressione artistica, per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala (4).

In un'altra recente pronuncia il Tribunale di Milano (5) ha stabilito che, ai fini della azionabilità dello strumento di tutela *ex art. 2 n. 10 l.d.a.*, oltre al detto requisito del carattere creativo, prerogativa generale di tutte le opere dell'ingegno proteggibili con il diritto d'autore, e definibile come apporto individuale dell'autore quale sua estrinsecazione soggettiva, è postulato il valore artistico, certamente implicante la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell'oggetto e trascendenti la sua destinazione naturale.

Come si evince chiaramente, le citate pronunce giurisprudenziali si esprimono un senso fortemente limitativo della possibile tutela che la legge sul diritto d'autore offre alle opere del design industriale.

(1) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo, 2 febbraio 2001, n. 95.

(2) Così BONELLI, *Industrial design e tutela di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2003, pag. 497 e ss.

(3) Il requisito del valore artistico segnala l'intenzione del legislatore di riservare la tutela d'autore alla "fascia alta" delle opere di design, cioè a quelle che presentino un particolare gradiente estetico. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2005, pag. 481.

(4) Trib. Monza, ordinanza 23 aprile 2002, in *Dir. aut.*, 2002, pag. 434.

(5) Trib. Milano, 28 novembre 2006, in *Dir. aut.*, 2008, pag. 87.

In altri casi, invece, la giurisprudenza più correttamente ha riconosciuto la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore alle opere del disegno industriale, affermando che "l'espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non è in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto. Sussiste infatti la possibilità che l'opera del design possieda caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti. È quindi opportuno rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività" (6).

Il legislatore, mediante l'introduzione dell'ulteriore requisito del valore artistico ha in realtà ingenerato forte incertezza in una disciplina già di per sé articolata e complessa.

È stato giustamente osservato (7) che la nuova impostazione legislativa applica apertamente al disegno industriale un trattamento peggiorativo rispetto alle altre opere protette dal diritto d'autore, richiedendo, oltre ai requisiti di novità ed individualità necessari ai fini della tutela brevettuale, anche quelli della creatività (peraltro già condizione generalmente richiesta dalla l.d.a.) e del valore artistico del prodotto, discriminando così fra diverse categorie di creatori/imprese.

Le opere di design, per poter ricevere la tutela garantita dalla l.d.a., devono possedere requisiti ulteriori non richiesti, ad esempio, per le banche dati e i software, in riferimento ai quali la protezione di diritto d'autore è riconosciuta senza particolari limitazioni.

La previsione legislativa del requisito del valore artistico per le opere del disegno industriale risulta, in ultima istanza, fortemente penalizzante per tutto il settore del mondo del design, e per quelle numerose imprese che investono nell'innovazione e nella ricerca di nuove forme di disegno industriale (8).

Il legislatore italiano ha modificato l'originaria disposizione dell'art. 2 l. n. 633 del 1941 a seguito dell'intervento del legislatore comunitario che, con la Direttiva 98/71/CE, ha previsto le modalità di tutela per le opere del design. L'art. 17 della direttiva dispone che "I disegni e modelli protetti come disegni e 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

(6) Trib. di Milano, 28 novembre 2006, in *GADI*, 2007, n. 5120.

(7) M. PANUCCI, *La nuova disciplina italiana dell'industrial design*, in *Dir. ind.*, 2001, pag. 313. M. FABIANI, *Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale*, in *Dir. aut.*, 2001, pag. 185.

(8) Alcuni autori sostengono che il trattamento peggiorativo riservato dal legislatore alle opere del disegno industriale viola i principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 41 della Cost. In tal senso, PANUCCI, *op. ult. cit.*, pag. 318.

creato o stabilito in qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alla quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere."

La disposizione comunitaria, se da un lato è servita da impulso al legislatore nazionale per accordare tutela al design, dall'altro lato ha lasciato liberi gli Stati membri di definire le condizioni di protezione, compreso il grado di originalità. Analizzando la normativa di attuazione, pare che il nostro legislatore non si sia pienamente conformato alle linee guida del legislatore comunitario<sup>(9)</sup>.

Oltre alla già ribadita difficoltà di individuare precisi criteri giuridici per definire il concetto di "valore artistico" che la riforma ha imposto per le opere del disegno industriale *ex art. 2 n. 10*, non risultano chiare le ragioni che hanno indotto il nostro legislatore a stabilire una disciplina *ad hoc* per tale genere d'opere, anziché semplicemente aggiungerle alla previsione di cui al n. 5 dell'*art. 2 l.d.a.*, accanto ai disegni e alle opere dell'architettura, in riferimento alle quali non è previsto nessun altro criterio che ne limiti l'ambito di tutela.

È ormai pacifico che al punto 5 l'*art. 2 l.d.a.* comprenda non solo le opere dell'architettura per così dire "finite", ma anche i relativi disegni e progetti<sup>(10)</sup>, ai quali, per medesima *ratio*, potevano essere aggiunti anche i **progetti** relativi alle opere di design.

Già da tempo la dottrina si era occupata delle problematiche relative all'interpretazione dell'*art. 2.4* della legge n. 633 del 1941, che tutelava le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, delle arti figurative similari compresa la scenografia, *anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate*<sup>(11)</sup>.

La norma, che direttamente poneva il problema del rapporto tra arte e industria, considerava ricomprese nella tutela del diritto d'autore le opere artistiche applicate all'industria, come una categoria a sé stante di opere d'arte, con il limite della c.d. scindibilità, tutelando solamente i prodotti industriali il cui valore artistico è appunto dissociabile dal carattere industriale del prodotto<sup>(12)</sup>.

(9) Come afferma GIUDICI, in questa *Rivista*, 2001, I, pag. 63, se è ormai certo che il disegno o modello registrato non deve necessariamente presentare un particolare valore estetico, essendo stato abrogato il requisito dello speciale ornamento previsto dall'*art. 5 l.m.i.*, non si comprende se, nelle intenzioni del legislatore italiano, il valore artistico oggi richiesto *ex art. 2 n. 10*, imponga all'interprete una valutazione di maggior rigore dei requisiti di tutela rispetto alle altre opere protette dal diritto d'autore, o piuttosto, indichi un requisito che differenzia i disegni e modelli tutelabili solo con la registrazione da quelli che godono anche della concorrente tutela del diritto d'autore.

(10) UBERTAZZI, in *AIDA*, 2002, pag. 348 e ss.

(11) Quest'ultima parte in corsivo è stata abrogata dall'*art. 22*, comma 1, lett. a), del D. lvo 2 febbraio 2001, n. 95.

(12) BIGLIA, *Le opere dell'architettura*, convegno Perugia "Nuove realtà e prospettive professionali", 1992.

La Corte di Cassazione, sancendo il principio della scindibilità, aveva infatti affermato che "non possono essere tutelate come opere di ingegno a carattere creativo gli oggetti di industrial design per avere il legislatore adottato nei loro confronti un tipo diverso di tutela, come emerge dall'*art. 2 n. 4 l.d.a.*"<sup>(13)</sup>.

Il requisito della scindibilità aveva da subito causato difficoltà interpretative, derivanti soprattutto dalla necessità di individuare dei criteri ermeneutici per distinguere il valore artistico dell'opera dal suo utilizzo industriale<sup>(14)</sup>.

Il decreto legislativo del 2001 ha finalmente eliminato il discutibile requisito della scindibilità, ma non ha altrettanto opportunamente provveduto in riferimento al concetto di valore artistico, che anzi è stato riproposto come requisito per la tutela delle opere del design, alla disposizione di cui al punto 10, *art. 2 l.d.a.*

Cosa debba intendersi per "valore artistico" di un'opera del design non è ancora chiaro, soprattutto per l'assenza di una definizione legislativa, che forse sarebbe stata opportuna per delimitare un'espressione così vaga e di difficile delimitazione.

Il legislatore ha innovato sul concetto di scindibilità, ma non ha altrettanto opportunamente innovato sul concetto di valore artistico.

Tale espressione rimane ancor oggi priva di un effettivo contenuto, sia per la mancanza di una esplicita definizione legislativa, sia perché il riferimento all'arte è inevitabilmente vago, o comunque molto difficile da delimitare.

Abrogata la regola della scindibilità, il legislatore, quasi per non voler abbandonare le problematiche connesse all'*art. 2*, punto 4, ha ripreso il concetto di valore artistico per le opere di design, attribuendo quindi all'interprete le medesime questioni di carattere interpretativo, o questioni comunque molto simili e non facilmente risolvibili.

Un pregio l'*art. 2 n. 10 l.d.a.* ce l'ha; quello di aver finalmente sancito la pacifica tutela delle opere del design. La norma è però imprecisa nel fare riferimento solamente alle opere, mentre, alla disposizione di cui al punto 5, il legislatore aveva opportunamente considerato anche i disegni (dell'architettura). L'*art. 2* punto 5 comprende nell'ambito di protezione della legge sul diritto d'autore **disegni** dell'architettura, tra i quali si possono certamente inserire i progetti di disegno industriale; mentre, al

(13) La Corte prosegue sostenendo che "ai fini della tutela di una creazione d'arte applicata all'industria ai sensi del diritto d'autore non è sufficiente un giudizio di particolare meritevolezza sul valore artistico, né che il prodotto possa venire apprezzato senza la sua utilizzazione, ma è necessaria la scindibilità del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera è concretamente associabile, scindibilità da intendersi quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di autonoma valutazione". Cass. civ. 7 dicembre 1994, n. 10516, in *GADI*, 1994, n. 3030, e anche, Cass. 24 luglio 1996 n. 6644, *ivi*, n. 3387/6.

(14) Per i riferimenti giurisprudenziali, tra gli altri, Trib. Milano 24 aprile 1975, in *GADI*, 1975, n. 335, Cass. 5 luglio 1990, n. 7077. Per la dottrina, SENA, *Dell'opera d'arte applicata all'industrial design*, in questa *Rivista* 1989, 268 e ss.



punto 10 si fa riferimento solamente alle opere, quindi alle creazioni già perfettamente compiute, senza alcuna tutela della fase progettuale.

La tutela delle opere del design, in una legislazione al passo con i mutamenti della realtà socio-economica, dovrebbe essere la più ampia possibile, per garantire protezione ad una delle maggiori risorse del nostro paese.

La disciplina del diritto d'autore dovrebbe rappresentare la più generale normativa a tutela delle creazioni di carattere intellettuale in qualunque campo si collocano e le modifiche legislative a tale norma dovrebbero superare la tradizionale ma inadeguata visione della tutela del diritto d'autore come tutela di opere d'arte e adeguarsi all'evoluzione dell'industrial design.

Sarà compito della giurisprudenza non solo "riempire" di contenuti il concetto, ancor vago, di valore artistico che non sempre può e deve applicarsi alle opere del diritto industriale, ma anche di tutelare i progetti di design in quanto tali, colmando le lacune del legislatore.

La professione del designer sempre più spesso è volta alla progettazione di beni destinati solo ed esclusivamente all'industria, e non a opere che possano essere applicate all'industria e che abbiano un valore artistico. È questo che differenzia le opere di design dalle vere e proprie opere d'arte e, in entrambi i casi, è necessario che il legislatore protegga l'artista e il designer da indebiti sfruttamenti delle proprie opere.

I limiti della disciplina nazionale emergono con chiarezza dall'analisi delle istanze e delle pronunce del Giuri del Design il cui obiettivo, fin dagli esordi, è sempre stato quello di tutelare e valorizzare le creazioni del disegno industriale, ricercando per esse un livello di protezione sufficientemente elevato da evitare forme più o meno dirette di usurpazione.

Il Giuri del Design, essendo composto, non solo da giuristi, ma anche da *designers* e imprenditori, è in grado di recepire le effettive esigenze di coloro che operano nel mondo del disegno industriale e di risolvere, con una celerità che certamente non contraddistingue la Giustizia Ordinaria, le controversie che sempre più frequentemente insorgono fra progettisti e aziende produttrici.

I *designers* si rivolgono al Giuri del Design per chiedere la tutela e il riconoscimento della paternità dei loro progetti e della loro attività intellettuale. Accade di frequente che i rapporti di collaborazione fra *designers* si trasformino in una indebita appropriazione, da parte delle aziende, del lavoro svolto dai progettisti. Questo problema si può chiaramente notare dall'analisi dei casi oggetto della presente rassegna: i conflitti non riguardano i prodotti finiti ma i progetti che, quali opere dell'ingegno, dovrebbero essere tutelati a livello legislativo così come i prodotti finiti.

L'aumento di questo genere di controversie davanti al Giuri del Design dimostra come sia ancor oggi difficile, per un *designer*, veder riconosciuta la paternità di un proprio progetto, che spesso viene pedissequamente copiato dalle imprese produttrici.

Il Giuri del Design, quale organo di autodisciplina che non ha certamente la pretesa di sostituirsi al giudice ordinario, offre, infatti, un

maggior ambito di protezione alle opere del disegno industriale, anche dei relativi progetti, sanzionando le condotte imitative e professionalmente scorrette che danneggiano l'attività di progettazione e creazione dei *designers*.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del Codice di autodisciplina del Giuri del Design, per disegno industriale s'intende "l'ideazione, la progettazione, la produzione e la comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti".

L'esplicito riferimento alla fase di progettazione consente al Giuri di tutelare tutte le opere di design predisposte per la creazione e ideazione di nuovi prodotti.

Il nostro sistema legislativo dovrà certamente tener conto di tali problematiche e risolverle garantendo una tutela alle opere di design sin dalla fase della progettazione, o come più precisamente stabilisce la Direttiva CE 98/71, dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in qualsiasi forma.

VALENTINA MAURI  
Dottoressa in Giurisprudenza