

**RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE**

Anno LXI Fasc. 3 - 2012

Lorenzo Biglia

---

**TUTELA PENALE DEL DESIGN.  
COS'È IL "DISEGNO INDUSTRIALE"?  
COSA SONO LE "OPERE  
DEL DISEGNO INDUSTRIALE"?**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

# I. - GIURISPRUDENZA NAZIONALE

## CORTE DI CASSAZIONE DELLA REPUBBLICA

Sez. III Penale, 2 febbraio 2011, n. 6254

Pres. A. TERESI — Rel. L. RAMACCI — P.M. G. IZZO

**Tutela penale del design - Frode in commercio e nelle industrie - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Prodotti di design - Contraffazione - Condizioni - Fattispecie (Art. 517 c.p.).  
Oggetti di design - Definizione - Profilo estetico - Caratteristiche funzionali e di progettazione - Metodologia di lavorazione e produzione.**

*Integra la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. la condotta di chi riproduca, imitandoli, oggetti di design (nella specie, oggetti di arredamento), caratterizzati, oltre che dagli elementi stilistici, dalla presenza di elementi distintivi (numerazione dei singoli prodotti, sigla del produttore con particolari caratteri tipologici).*

*Con la denominazione "oggetti di design" sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con sentenza in data 5 ottobre 2009, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con la quale G.A. e M.R. erano stati condannati per il reato di cui all'art. 517 c.p. in concorso, per aver posto in vendita e venduto, in più occasioni, opere dell'ingegno di F.E. e L.G. recanti segni distintivi e le iniziali dei predetti apposti falsamente e, comunque, atti a trarre in inganno gli acquirenti sulla provenienza del prodotto, oltre al risarcimento in favore della parti civili costituite.

Avverso tale decisione entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione.

In particolare, G.A. deduceva, con un primo motivo di ricorso, l'intervenuta prescrizione del reato ritenendo spirato il termine massimo di sette anni e mezzo.

Con il secondo motivo di ricorso lamentava la errata interpretazione e applicazione dell'art. 517 c.p. ed il vizio di motivazione, osservando che la decisione impugnata era illogica laddove considerava che idoneo a trarre in inganno l'acquirente doveva considerarsi anche l'oggetto disegnato da soggetto del tutto sconosciuto al pubblico; che l'art. 517 c.p. tutela gli acquirenti e non anche i produttori delle cose poste in vendita e che sul punto la sentenza impugnata difettava di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso denunciava la nullità delle sentenze di merito per violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 e la manifesta illogicità della motivazione, asserendo di essere stata chiamata a rispondere di un fatto diverso da

quello per il quale era stata poi condannata in quanto l'imputazione riguardava l'apposizione di segni distintivi ed iniziali sui prodotti commercializzati e l'attività degli stessi a trarre in inganno il compratore sulla provenienza francese, mentre la sentenza si riferiva al nome dei designer.

Con il quarto motivo di ricorso deduceva la nullità delle sentenze di merito per omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza ad uno dei difensori nominati che, tuttavia, la Corte territoriale aveva ritenuto sanata accedendo ad un indizio giurisprudenziale ritenuto minoritario, cosicché la questione andrebbe rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte per la soluzione del contrasto.

Anche M.R. deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 552 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. e la conseguente nullità "dell'intero rapporto processuale e della sentenza" a suo carico per l'omessa notifica al codifensore del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, affermando che i giudici dell'appello avrebbero erroneamente applicato la giurisprudenza richiamata, non utilizzabile nella fattispecie.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) in relazione all'art. 42 c.p., comma 2, artt. 43 e 517 c.p., osservando che le opere riprodotte non erano facilmente individuabili come riconducibili a particolari autori e che i giudici del merito avevano erroneamente avvicinato la figura del designer a quella dell'artista, considerando essenziale, per l'applicazione della norma utilizzata, non tanto la riconoscibilità dell'opera nel momento della sua realizzazione, quanto il possibile, futuro apprezzamento da parte del pubblico.

Aggiungeva che, proprio tali caratteristiche delle opere non potevano indurre a ritenere che le stesse, sconosciute al grande pubblico, fossero invece conosciute da lui, semplice artigiano fonditore, tanto più che le stesse risultavano prive di segni distintivi o marchi direttamente riconducibili agli autori.

Entrambi insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Entrambi i ricorsi sono infondati.

Va in primo luogo rilevato che il reato contestato non è prescritto, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso dalla difesa della G..

I fatti sono stati accertati fino alla data del 20 dicembre 2001. Durante il processo risultano rinviati del dibattimento dal 18 maggio 2009 al 5 ottobre 2009, dall'8 novembre 2004 al 27 settembre 2005 e dal 6 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 a richiesta del difensore e dal 18 gennaio 2006 al 20 aprile 2006 per astensione del difensore dalle udienze.

Il termine massimo non risulta pertanto spirato. Altrettanto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità conseguente alla omessa notifica al codifensore sollevata da entrambi i ricorrenti. Correttamente i giudici del gravame hanno ritenuto che la deduzione non fosse tempestiva e che la nullità dovesse ritenersi ormai sanata.

È sufficiente rammentare, a tale proposito, che le Sezioni Unite Penali di questa Corte (SS. UU. n. 39060, 8 ottobre 2009) hanno recentemente affrontato la questione, affermando che dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori fiduciari dell'imputato deriva una nullità a regime intermedio, la quale resta sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera del difensore

Altre tanto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità conseguente alla omessa notifica al codifensore sollevata da entrambi i ricorrenti.

Correttamente i giudici del gravame hanno ritenuto che la deduzione non fosse tempestiva e che la nullità dovesse ritenersi ormai sanata.

È sufficiente rammentare, a tale proposito, che le Sezioni Unite Penali di questa Corte (SS. UU. n. 39060, 8 ottobre 2009) hanno recentemente affrontato la questione, affermando che dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori fiduciari dell'imputato deriva una nullità a regime intermedio, la quale resta sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera del difensore

comparsa, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e assente, pur quando l'imputato non sia presente.

Ciò in quanto è onere del difensore presente procedere alla verifica dell'avviso all'altro difensore fiduciario e del motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

La richiamata decisione specifica, in motivazione, che "...la combinazione tra assenza volontaria dell'imputato e l'inerzia del difensore da luogo alla sanatoria della nullità... il codice prospetta la "nozione di parte" nell'art. 182 c.p.p., comma 2, nel senso che essa è rappresentata dal soggetto necessario a costituirlo per il compimento di ciascun atto del processo.

A tal fine è sufficiente la presenza di un solo difensore tra due di fiducia dell'imputato non comparso, o un sostituto dello stesso difensore.

La parte costituita dal solo difensore presente ha l'onere di eccepire la nullità a regime intermedio, per mancato avviso all'altro difensore di fiducia assente.

E qualora non eccepisca la nullità, la sanatoria non può ritenersi condizionata dal rilievo che solo l'imputato presente può rinunciare all'assistenza dell'altro difensore da lui nominato".

Ciò posto, deve osservarsi che la decisione impugnata appare immune da censure anche per quanto riguarda l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 517 c.p., contestata da entrambi i ricorrenti.

Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo definito l'ambito di operatività della disposizione penale richiamata.

In particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (Sez. III, n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre prec. conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. III, n. 2003 15 gennaio 2008).

Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l'industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.

Ciò posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in "oggetti di design".

È noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate.

Rientrano, senz'altro, in tale tipologia, gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore, ancorché conosciuto nell'ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello dell'arredamento.

Tale caratteristica qualificante non solo era presente nel caso posto all'attenzione della Corte territoriale, ma risultava accresciuta dalla presenza dagli specifici elementi distintivi, non solo stilistici, indicati dai giudici dell'appello, quali la numerazione del singolo manufatto prodotto in serie limitata o la sigla con le iniziali dell'autore, elemento, quest'ultimo, che maggiormente può rendere distinguibile l'opera anche per la tipologia del carattere utilizzato e la sua particolare collocazione sull'oggetto.

La peculiarità degli oggetti viene peraltro correttamente individuata dalla Corte d'Appello nella circostanza che alcuni tra gli oggetti realizzati dai ricorrenti, già venduti, sono stati riconosciuti dopo la pubblicazione, su una nota rivista di arredamento, di alcune fotografie che li riproducevano indicandoli in didascalia con il solo riferimento al nome dell'autore.

In conclusione, deve quindi affermarsi il principio secondo il quale gli oggetti cosiddetti di "design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore.

Esclusa la dedotta violazione di legge, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta neppure quei profili di illogicità della motivazione lamentata da entrambi i ricorrenti.

La Corte territoriale ha fornito infatti ampia e dettagliata risposta a tutte le doglianze degli appellanti attraverso una analisi complessiva dell'intero quadro probatorio acquisito del tutto coerente e priva di cedimenti logici.

In particolare, non solo la motivazione appare del tutto esauriente con riferimento alle ragioni per le quali si è ritenuto correttamente riconosciuta, dal giudice di prime cure, la configurabilità del delitto contemplato dall'art. 517 c.p., ma anche con riferimento alle deduzioni riprodotte nel secondo motivo di ricorso della G., la quale ha sostenuto di essere stata condannata per un fatto diverso da quello contestato.

Giustamente la Corte d'Appello ha, infatti, richiamato l'inequivocabile contenuto del capo di imputazione ed i riferimenti in esso contenuti, dalla semplice rassegna dei quali si desumeva l'infondatezza del motivo di appello.

Alle stesse conclusioni deve giungersi, infine, in ordine alle deduzioni del M.. Anche in questo caso i giudici dell'appello hanno esaurientemente indicato i motivi per i quali lo stesso doveva ritenersi responsabile a titolo di concorso nel reato e non poteva ritenersi sussistente la dedotta buona fede stante la presenza, sugli oggetti sequestrati presso la sua fonderia, di caratteristiche che li rendevano sicuramente riconoscibili per lo stile particolare e per la presenza di sigle e numeri di serie.

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati con le conseguenti statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M. — Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

### Tutela penale del design. Cos'è il "disegno industriale"? Cosa sono le "opere del disegno industriale"?

1. La terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6254 del 2 febbraio 2011, ha affermato un principio innovativo con riferimento al reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall'art. 517 c.p., stabilendone la configurabilità anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design".

Per la prima volta la Suprema Corte ha correttamente ritenuto che la riproduzione o imitazione di oggetti di design integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, punibile con la reclusione sino a due anni e con la multa fino a euro ventimila<sup>(1)</sup>.

La comprensione della reale portata innovativa di tale pronuncia non può prescindere da una seppur breve analisi degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 517 c.p.

La norma, inserita fra i delitti contro l'industria e il commercio, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico, e assicura l'oncostà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

Confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, con la sentenza che qui si commenta la Corte di Cassazione ha ribadito che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali<sup>(2)</sup>. Il delitto di cui all'art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico, in quanto la norma richiede semplicemente un'imitazione del marchio o del segno distintivo, anche se non registrato, atta a trarre in inganno l'acquirente sulle caratteristiche essenziali del prodotto. La Cassazione penale ora ha affermato che colui che mette in circolazione prodotti di design, imitando, lede l'interesse generale alla lealtà degli scambi commerciali<sup>(3)</sup>.

La norma in esame, a differenza dell'art. 473 c.p. che prevede la contraffazione e/o l'alterazione materiale dei marchi e dei segni distintivi, prescinde dall'intervento materiale sul marchio e sanziona condotte tipi-

(1) La sentenza qui commentata è stata pubblicata anche nella rivista "Il Diritto Industriale", 2011, p. 517 e ss. con nota fortemente critica di Davide Sangiorgio e Luca Musso. Le parole "fino a due anni" hanno sostituito le precedenti "fino ad un anno" ai sensi dell'art. 15, lett. d), l. 23 luglio 2009, n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009. La multa è stata elevata da due milioni di lire (convertiti in euro 1.682) a ventimila euro dall'art. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35.

(2) Cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 13 novembre 2007, n. 2003; Sez. III, 9 dicembre 1998, n. 1735.

(3) Cass., sez. III, 30 aprile 2009, n. 23819.

che del falso ideologico, punendo l'utilizzazione di marchi mendaci, cioè di quei marchi che, non essendo alterati o contraffatti, per il loro contenuto o il rapporto in cui si trovano con il prodotto che contraddistinguono, sono idonei ad indurre in errore l'acquirente<sup>(4)</sup>.

Il delitto in esame consiste nell'usare nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Il presupposto di tale reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo o distinguendolo dagli altri della medesima specie, sicché l'agente fa uso di tali segni distintivi su un altro prodotto similare traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità.

La sentenza in commento stabilisce inoltre che, ai fini della configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione del marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente, essendo sufficiente la mera abitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, che, proprio a seguito dell'intervento della Suprema Corte, può essere, senza alcun dubbio, anche un oggetto di design imitato<sup>(5)</sup>.

Diversamente dalle fattispecie previste agli art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi) che esigono la contraffazione o la alterazione, l'art. 517 c.p. prescinde, oltre che dall'esistenza di un marchio registrato, dalla falsità dello stesso, rifacendosi alla mera equivocità dei marchi o segni utilizzati illegittimamente per indurre in inganno il consumatore<sup>(6)</sup>.

La sentenza in commento ha dunque stabilito l'applicabilità dell'art. 517 c.p. alle opere di design; ma tale norma non è l'unica disposizione che tutela penalmente i diritti di proprietà intellettuale. A tal proposito, l'art. 15, comma 1, lett. e) l. n. 99 del 2009, inserisce nel codice penale l'art. 517-ter rubricato "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale." La norma punisce, alternativamente, le condotte di chi "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso" e di colui che "al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma". L'intervento del legislatore nel 2009 non può che essere accolto con favore, soprattutto se inteso in un'ottica di maggior protezione e tutela dei diritti di proprietà industriale anche sotto il profilo penale<sup>(7)</sup>.

(4) MARINUCCI, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, XVI, p. 653.

(5) Cass. sez. III, 30 aprile 2009, n. 23819.

(6) Cass., sez. III, 23 settembre 1994, n. 23819.

(7) Già nel 2006, in questa rivista, avevo ipotizzato, ai fini della tutela penale del design, l'applicabilità dell'art. 517 c.p., sottolineando la necessità di una improrogabile presa di posizione legislativa, volta a colmare il vistoso vuoto normativo sulla

Ma non si può non evidenziare come tale disposizione abbia creato numerosi problemi interpretativi e di coordinamento con le altre disposizioni già esistenti, in particolare in rapporto agli artt. 473 e 474 c.p.<sup>(8)</sup>.

Le novità legislative riguardanti la repressione penale della violazione dei titoli di proprietà industriale e la nuova apertura della Cassazione Penale verso la tutela degli oggetti di design, inducono inoltre a riflettere sul coordinamento fra tutela civile dei diritti di proprietà industriale, di competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate dal 2003, e tutela penale, sprovvista di tale competenza. Forse, per assicurare una maggior protezione a tali diritti, e alla lealtà degli scambi commerciali, sarebbe opportuno riservare ai Giudici specializzati anche la competenza per le questioni penalmente rilevanti di diritto industriale<sup>(9)</sup>. Peraltro, salvo rare eccezioni quali la sentenza in commento, i Giudici penali considerano i reati previsti a tutela della proprietà industriale ed intellettuale come fattispecie "inferiori" rispetto alle fattispecie classiche di reato<sup>(10)</sup>.

2. Ma la questione peculiare affrontata nella sentenza in esame riguarda la configurabilità del reato sopra descritto con riferimento agli "oggetti di design". Secondo la Suprema Corte "con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individualizzato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalla particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate".

Rientrano senz'altro in tale tipologia, secondo la Cassazione Penale, gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore, ancorché conosciuto nell'ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello dell'arredamento.

questione. BIGLIA, IMARISIO, *Falso grossolano e tutela penale del marchio, con cenni alla tutela penale del design*, *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 10 e ss.

(8) Per un'analisi dettagliata delle difficoltà applicative dell'art. 517-ter, RONCAGLIA, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 195 e ss.; MARENGHI, *Brevi note a margine della riforma del diritto penale industriale*, in *Dir. Ind.*, 2009, 5, p. 463 e ss., la quale da un lato, riconosce i pregi della nuova disposizione, definita come norma "ombrello", in grado di assicurare, almeno astrattamente, tutela penale ad ogni tipo di aggressione dei diritti di proprietà quando anche esse non appaiano di tale gravità da integrare le ipotesi degli artt. 473 e 474; dall'altro evidenzia i limiti del nuovo reato, carente sotto il profilo della determinatezza delle condotte e dell'oggetto materiale. Ciò potrebbe comportare, secondo l'autrice, un eccessivo potere discrezionale in capo al giudice. Per una visione critica del d.d.l. n. 1195/2009, FLORIDIA, *La minoriforma della proprietà industriale secondo il disegno di legge n. 1195*, in *Dir. ind.*, 2009, 8, p. 207 e ss.

(9) VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, p. 5 e ss. L'autore critica il diverso trattamento a seconda che si tratti di materia civilistica (devoluzione delle controversie alle Sezioni Specializzate) o penalistica, con forte squilibrio nella gestione della giurisdizione per il settore in esame.

(10) In senso analogo, RONCAGLIA, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 4-5, p. 229.

La sentenza in commento attribuisce all'opera del *designer* un'intrinseca capacità distintiva, estendendo la tutela penale al di là delle ipotesi classiche di uso deceptivo ed ingannevole dei tradizionali segni distintivi (11).

Completando il proprio iter argomentativo, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale "gli oggetti cosiddetti di *design*", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore."

La portata innovativa di tale pronuncia consiste nell'aver fornito i generali criteri interpretativi per stabilire cosa debba intendersi con l'espressione "oggetti di *design*". La Corte di Cassazione Penale ha infatti precisato che tale locuzione, priva di qualsivoglia riferimento giuridico, si riferisce a ciò che "comunemente" viene individuato come manufatto, prodotto anche in serie, contraddistinto da un gradiente estetico, ma, anche, da caratteristiche funzionali o di progettazione, ovvero da particolari metodi di produzione.

I termini "disegno industriale" e "design" sono comunemente considerati come sinonimi (12).

Occorre chiarire invece che "design" in inglese non significa "disegno o disegnare" (in inglese *draw, drawing*), ma "progetto o progettare".

Peraltro il concetto di *design* si estende oggi anche a nuove entità che difficilmente rientrano nel concetto tradizionalmente inteso di "disegno industriale". Si pensi al *graphic-design*, al *web-design*, e poi anche al *packaging-design* ed al *food-design*. Alla stessa estensione non sembra destinata l'espressione "disegno industriale".

Una rara definizione di disegno industriale può essere trovata nell'Enciclopedia Treccani, secondo la quale il disegno industriale è "attività progettuale che mira a creare in forme d'arte oggetti di serie e d'uso comune, macchine, ecc., mediante il conseguimento della forma più funzionale ed esteticamente appropriata, anche con l'uso di colori." (13)

Pare quindi che i giudici della Suprema Corte abbiano attinto la definizione di oggetti di *design* dalla realtà socio-economica attuale, tenendo debitamente in considerazione il fatto che gli oggetti di *design* non possono essere individuati solo nelle opere dotate di una particolare valore artistico, ma anche in tutti quei prodotti che si contraddistinguono per peculiari caratteristiche funzionali o di progettazione.

(11) Di PAOLA, nota sentenza Cass., sez. III, 2 febbraio 2011, n. 6254, in *Foro It.*, 2011, X, 580.

(12) In effetti proprio l'Abi, la maggiore associazione italiana che raggruppa designers, imprese e studiosi di *design*, si chiama appunto "Associazione per il Disegno Industriale".

(13) Voci *Disegno Industriale*, in *Enciclopedia Treccani*, 1970, p. 404.

La difficile delimitazione del concetto delle opere di disegno industriale ha da sempre generato forti dubbi interpretativi e accesi dibattiti dottrinali, soprattutto in relazione ad un banale ma decisivo interrogativo: cosa debba intendersi per oggetti di *design*.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 n. 10 l.d.a. (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95), sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". La tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore per le opere di *design* è rimasta ancorata all'antica concezione secondo la quale gli oggetti di industrial *design* debbano avere un particolare valore artistico che, secondo alcune recenti pronunce, indicherebbe la presenza di un particolare pregio dell'opera diverso dalla semplice gradevolezza estetica dell'oggetto (14). Come è stato giustamente osservato, resta sempre da stabilire cosa debba intendersi per "arte" e distinguere il *design* dalle altre diverse forme non artistiche (15).

La giurisprudenza italiana, dall'entrata in vigore della modifica normativa all'art. 2 l.d.a., ha espresso decisioni favorevoli alle tutele delle opere del *design*, così come decisioni di segno opposto, (16) senza mai giungere a risolvere tale contrasto, e affidando all'interprete un difficile, se non impossibile, ruolo interpretativo. L'eterogeneità delle soluzioni emerse in ambito giurisprudenziale rende evidente l'importanza dei principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, con specifico riferimento al concetto di disegno industriale.

La Corte di Cassazione Penale supera i contrasti interpretativi originati dalla lacunosa normativa citata e segna le linee guida per identificare e quindi, tutelare, gli oggetti di *design*. Devono così intendersi come opere di *design* tutti i manufatti, anche se prodotti in serie, dotati ovviamente di un gradiente estetico, ma soprattutto di particolari caratteristiche progettuali.

Questo spostamento del centro di attenzione sul progetto, è decisivo. Proprio in riferimento a tale estensione del concetto di *design*, si accoglie con favore la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione che considera

(14) Trib. Milano, 28 novembre 2006, in *Dir. aut.*, 2008, p. 87.

(15) Recentemente sul punto, MONTANARI, "L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore", in *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 20 e ss.

(16) In senso favorevole alla tutela del *design*, Tribunale di Venezia, ord. 21 aprile 2000, in *Foro It.* 2000, I, 1404; Tribunale di Firenze, 6 agosto 2003, in *Atto*, 2004, 770; Trib. di Milano, ord. 26 dicembre 2006, in *Riv. Dir. ind.*, 2007, II, p. 41, secondo la quale "l'espressione del valore artistico di un prodotto del *design* industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto". In senso contrario alla tutela della legge sul diritto d'autore alle opere del *design*, Tribunale di Monza, ord. 23 aprile 2002, in *Dir. Autore*, 2002, p. 433 che affermava il seguente principio: la tutela prevista ex art. 2 n. 10 l.d.a. non può 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"; Trib. di Bologna, ord. 2 agosto 2004, in *Dir. ind.*, 2005, p. 577.

degni di tutela anche tutti i progetti che danno vita poi a veri e propri prodotti di design.

3. L'esperienza maturata negli anni al Giuri del Design ha evidenziato come siano frequenti controversie fra progettisti e imprese committenti in merito alla paternità dei progetti. Si pensi all'uso frequente di promuovere concorsi fra designers che inviano tutti i loro progetti alle imprese nella speranza di risultare vincenti. In un mondo così è imprevedibile una tutela del progetto.

Agli effetti del Codice di autodisciplina del Giuri del Design, "l'espressione "disegno industriale" indica 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.

Il termine "prodotto" comprende qualsiasi risultato dell'attività di disegno industriale. Nell'individuare il design rilevante per il codice si terrà conto in particolare del posizionamento del prodotto sul mercato, delle strategie di comunicazione, del packaging, delle tecniche di produzione e dei nuovi materiali utilizzati."

Queste definizioni consentono per un verso una tutela del design al passo con ciò che nel mondo economico e sociale viene considerato tale, per altro verso, una tutela dei progetti di design anche prima che questi divengano un oggetto industriale (17).

La definizione di design fornita dalla Cassazione Penale è molto ragionevole perché fa riferimento a tutte le attività di progettazione caratterizzate da particolari profili estetici, e per la combinazione di quest'ultimi con caratteristiche funzionali, o con particolari metodologie di produzione.

La sentenza in commento, nel definire gli "oggetti di design", fa riferimento a qualcosa che viene prima del progetto, ad ogni particolarità che possa rinvenirsi nella progettazione di un oggetto industriale.

"Design" infatti non significa "disegno", ma più precisamente tale espressione ricomprende ogni attività riferibile al "progetto" e quindi, tutela del "design" significa tutela del "progetto", che è qualcosa che logicamente viene prima del prodotto e che riassume l'attività di chi, prima di realizzare industrialmente un certo oggetto, lo ha appunto progettato. Dopodiché vi sarà la fase della ingegnerizzazione, dei prototipi, e infine del prodotto industriale.

Il fenomeno rilevante dal punto di vista giuridico è la progettazione, non il prodotto in sé. La progettazione è ciò che deve essere tutelato

(17) Un tempo alcuni ingegneri o architetti decidevano di dedicarsi al design, di solito dopo la laurea. Negli ultimi anni invece sono nate moltissime scuole o corsi di design, oltre ad alcune specifiche facoltà presso diverse università italiane. Di fatto, il numero di progettisti in cerca di lavoro è elevatissimo. Per avere un'idea dell'aspetto quantitativo del fenomeno basti pensare che in Italia si importano molti prodotti dalla Cina, ma è sicuramente una realtà anche il fatto che noi esportiamo in Cina molti designers.

dall'ordinamento con il diritto d'autore perché è ciò che di più umano c'è nel fenomeno in questione.

Questo importante aspetto, riconosciuto dal giudice penale, sembra non essere stato invece preso in considerazione dal legislatore civilistico quando ha introdotto il già ricordato art. 2 n. 10 della legge n. 633/1941 prevedendo come opere protette dalla legge "le opere di disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (18).

Ma come fanno il carattere creativo e il valore artistico ad essere "di per sé" in un oggetto (una sedia, una lampada ecc.)? Staranno nel progetto di tali oggetti perché sono concetti che hanno a che fare con l'attività umana e non con le cose.

Il problema della tutela delle opere di disegno industriale non è il solo requisito del valore artistico, ma la tutela del progetto. Non si comprende per quale motivo il legislatore abbia previsto la tutela dei disegni dell'architettura (art. 2 n. 5 l. 633/1941, oltre alle opere dell'architettura) senza peraltro richiedere alcun requisito corrispondente a quello del valore artistico previsto per le opere di design, e invece, per quest'ultime, abbia di fatto ristretto l'ambito di tutela, richiedendo la prova, poco definibile, dell'artisticità del prodotto.

L'irragionevolezza dell'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore si manifesta nella mancanza di espressa previsione della tutela dei progetti di design e per converso, nella previsione di un requisito ulteriore che invece non è richiesto per nessun'altra creazione dell'ingegno umano (19).

Il motivo per cui è importante tutelare i progetti, oltreché gli oggetti di design, risiede nel fatto che la tutela del design è tutela del progetto, e non tutela della sola forma del prodotto.

Per fortuna, a mio avviso, di una norma così mal scritta come l'art. 2 n. 10 l. 633/1941 si può anche fare a meno, essendo più che sufficiente il resto della legge sul diritto d'autore a garantire tutela ai progetti e alle

(18) In merito all'ipotesi della presunta abrogazione di tale disposizione, Frassi, *Le disposizioni transitorie del codice della proprietà industriale, con un cenno alle abrogazioni (capo VIII, artt. 231-246 c.p.i.)*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 4-5, p. 309 e ss. L'autrice osserva che la lettera gg, comma 1, dell'art. 246 del d.lgs. 2 febbraio 25 n. 30, ha abrogato *tout court* l'intero d.lgs. n. 95 del 2001, senza tenere in considerazione che l'art. 22.1, lett. b) di tale decreto aveva operato anche due importanti inserimenti nella legge sul diritto d'autore, legge sulla quale il Codice non avrebbe dovuto interferire. Di questi due inserimenti operati dall'abrogato decreto n. 95 del 2001, si consideri in particolare il numero 10 dell'art. 2 l.d.a., con il quale si era introdotto nel catalogo di opere protette il disegno industriale, in attuazione della regola comunitaria imposta dal legislatore con la dir. 98/71 che, a voler prendere alla lettera il punto gg), dovrebbe oggi ritenersi sorprendentemente abrogato. Senonché con una evidente contraddizione, è lo stesso legislatore del Codice in ben altri due punti (cfr. gli artt. 44 e 239) a richiamare proprio la tutela d'autore prevista dall'art. 2 n. 10 l.d.a. per i disegni e modelli, assumendone quindi, per altro verso, la piena vigenza. È evidente, allora, che l'abrogazione disposta dalla lettera gg) dell'art. 246 c.p.i. deve essere intesa in senso limitativo e correttivo, ma certo è che l'interprete è posto di fronte ad un cammino irto di difficoltà.

(19) Con ciò solo rendendo la norma molto dubbia dal punto di vista della sua costituzionalità.

opere del disegno industriale come a qualsiasi altra creazione dell'ingegno umano.

La norma (art. 2 n. 10 l.d.a.), se si riferisce agli oggetti di disegno industriale, è assurda.

Ma può essere interpretata in riferimento ai progetti, intendendo per opere del disegno industriale appunto le "opere di progetto industriale". Solo i progetti infatti, potrebbero "di per sé" avere carattere creativo e valore artistico.

Il concetto di "disegno industriale" è talmente legato al concetto di "progetto" che si dovrebbe intendere l'art. 2 n. 10 l.d.a. come riferito anche ai progetti, e non solo alle opere già finite, la cui realizzazione non può prescindere dall'attività concettualmente precedente di progettazione.

LORENZO BIGLIA  
*Presidente del Giurì del Design*