

## Il futuro della tutela di diritto d'autore del design alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia

INDICE SOMMARIO: 1.- Premessa: le sentenze Cofemel e Brompton sono state per lo più intese nel senso di portare a un allargamento della tutela di diritto d'autore del design. Questa lettura non appare convincente. 2.- La decisione Cofemel. - 3. L'originalità come filtro all'ingresso della tutela d'autore più selettivo rispetto al requisito del carattere individuale per la tutela speciale dei disegni e modelli. 4.- La decisione Brompton. 5.- I vincoli funzionali come limite esterno alla originalità. 6.- L'esistenza di regole o vincoli di altra natura come ulteriore limite alla originalità. 7.- Il problema del grado di originalità. 8.- La modulazione della estensione della protezione in base al grado di originalità.

1. La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia nei casi "Cofemel" (1) e "Brompton (2)" ha riaperto il dibattito sulla tutela delle opere del design con il diritto d'autore e sui rapporti tra questa forma di protezione e la tutela attraverso la disciplina dei disegni e modelli. Generalmente le due sentenze hanno suscitato nei commentatori (3) l'opinione che la Corte abbia assunto un indirizzo favorevole a una estesa applicazione della tutela di diritto d'autore al design, da un lato equiparando il design a qualsiasi altra opera protetta con il diritto d'autore e dall'altro, conseguentemente, riferendo anche al design, per l'accesso alla protezione, il generale requisito della "originalità" inteso come "creazione personale dell'autore" ("own intellectual creation" OIC), a sua volta percepito come un requisito che può essere soddisfatto in maniera agevole. L'orientamento della Corte porterebbe quindi in maniera sempre più spinta al cumulo delle protezioni tra tutela autorale e tutela tramite disegno e modello, il che ha indotto alcuni commentatori a interrogarsi sul rischio di una over-protection del design (4). Per quanto riguarda il diritto nazionale ci si è anche domandati

---

(1) Sentenza 12 settembre 2019, C-683/17.

(2) Sentenza 11 giugno 2020, C-833/19.

(3) Tra i tantissimi contributi segnalati, senza alcuna pretesa di completezza, KUR, *Unité de l'art is here to stay – Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for innovation and competition Research Paper No. 19-16, accessibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3500845>; RICOLFI, *La forma del prodotto nella giurisprudenza europea recente*, in *Riv. dir. ind.* 2019, I, 524 ss.; GALLI, *La tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico*, in *Riv. dir. ind.* 2020, II, 51 ss., a pag. 57-65; GUIZZARDI, *Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia*, in *AIDA* 2020, I, 3 ss, a pagg. 11-17; SGANGA, *La nozione di opera protetta nel diritto d'autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi*, in *Riv. dir. ind.* 2020, I, 159 ss.; BOSSHARD, *La tutela di diritto d'autore della forma dotata di valore di mercato di nuovo al vaglio della Corte di Giustizia UE: la sentenza nel caso Brompton come seguito ideale di Cofemel*, in *Riv. dir. ind.* 2020, II, 302 ss.; SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *NLCC* 2/2021, 473 ss.; GUIZZARDI, *L'unité de l'art nell'ordinamento giuridico italiano. Le conseguenze della sentenza Cofemel*, in *AIDA* 2021, I 312 ss.; ROSATI, *Copyright at the CJEU: Back to the start (of copyright protection)*, accessibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=4097316>, 13-19.

(4) Cfr. ad. es. SGANGA, op. cit., 187-190; e in generale i diversi autori citati nella precedente nota ad eccezione della GUIZZARDI, *Il requisito della originalità*, cit., 15, e *L'unité de l'art*, cit. 318 s.; che reputa assenti preoccupazioni del genere, richiamandosi alla osservazione che il diritto d'autore riguarda la tutela soltanto della forma e non anche delle idee, ciò che sarebbe di per sé idoneo a scongiurare qualsiasi rischio anticoncorrenziale nella applicazione del diritto d'autore. Si può tuttavia osservare che se il diritto d'autore sul design (correttamente applicato) non sembra porre ostacoli alla libera utilizzazione di idee, metodi, procedimenti tecnici, etc., esso invece

se, a seguito della sentenza Cofemel, debba oggi ritenersi in contrasto con la disciplina armonizzata europea, e quindi debba essere disapplicato dal giudice nazionale, il requisito del “valore artistico” previsto dalla legge sul diritto d’autore per la tutela del design (art. 2.10), come requisito aggiuntivo al generale requisito del “carattere creativo”, che limita la tutela di diritto d’autore alle sole opere del design che raggiungono un livello creativo particolarmente elevato nella considerazione sociale, di nuovo con la conseguenza di una over-protection autorale del design (5).

In questa relazione svolgerò alcune considerazioni in merito alle due sentenze suggerendone una lettura diversa dal mainstream, che considera come non ineluttabile la tendenza verso una protezione indiscriminata del design con il diritto d’autore, e indica al contrario come, proprio partendo da quanto affermato nelle due sentenze, la futura evoluzione potrebbe mantenere un equilibrio tra i diversi interessi coinvolti e tenere conto delle esigenze sistematiche di coordinamento tra i diversi mezzi di tutela, evitando una protezione generalizzata con il diritto d’autore di qualsiasi lavoro di design ma riservando questa protezione solo a casi particolari.

2. Il caso “Cofemel” riguardava alcuni modelli di abbigliamento G-Star (jeans, felpe e magliette a marchio), “frutto di processi di fabbricazione riconosciuti come innovativi nel mondo della moda (6)” di cui si lamentava l’imitazione per la parziale ripresa, da parte di Cofemel, di alcuni elementi relativi a “forma tridimensionale, schema di assemblaggio delle parti, collocazione di alcuni componenti ecc.” (7). Nella controversia davanti al giudice nazionale portoghese si era posto l’interrogativo se i modelli in questione potessero essere qualificati come “opere” “che godono di tutela in forza del diritto d’autore” (8). Nei due gradi di giudizio di merito la questione aveva ricevuto risposta affermativa e pertanto le domande della G-Star erano state accolte. Il giudice di appello aveva deciso a favore della tutela con il diritto d’autore rifacendosi alla nozione di “opera” della direttiva 2001/29, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nei casi “Infopaq International” (9) e “Painer” (10), intendendo che ai fini di ravvisare un’“opera” protetta, è necessario e sufficiente che la creazione presenti un carattere originale, inteso come “il risultato di una creazione

---

certamente pone un ostacolo alla concorrenza nella adozione delle particolari forme in cui si realizza il design [sul tema si vedano ad es. le ampie considerazioni di 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, I, 45 ss., 54-62]. E se la scelta legislativa di prevedere che i disegni e modelli possano essere protetti fino a un massimo di 25 anni (e solo per 3 anni nel caso non siano registrati) esprime il bilanciamento tra interessi dei titolari e interessi del pubblico e della concorrenza voluto dal legislatore in questo settore, la protezione di più lunga durata della forma che si realizza applicando (anche) il diritto d’autore al design non può non sollevare un interrogativo in proposito, proprio appunto alla luce delle scelte compiute dallo stesso legislatore. Come vedremo, il tema emerge anche nelle due sentenze della Corte di Giustizia nei casi Cofemel e Brompton, ed ha giocato un ruolo importante nell’ambito delle due decisioni.

(5) Cfr. ancora GUIZZARDI, *Il requisito della originalità*, cit., 11 ss.; e *L’unità de l’art*, cit., 323 ss., All’estero con riferimento al criterio della vecchia *Gestaltungshöhe*, della giurisprudenza tedesca, cfr. FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela del diritto d’autore UE*, in *AIDA* 2016, I, 281 ss., 294, e ivi richiami alla dottrina tedesca in nota 53.

(6) Punto 23.

(7) Ibid.

(8) Punto 19.

(9) Sentenza 16 luglio 2009, C-5/08.

(10) Sentenza 1 dicembre 2011, C-145/10.

intellettuale propria del suo autore” e non occorre “un grado particolare di valore estetico e artistico” (11). La Corte Suprema portoghese, davanti alla quale Cofemel aveva impugnato la decisione di seconda istanza, dopo aver commentato che la legge nazionale “include chiaramente le opere dell’arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design nell’elenco delle opere godono di tutela a titolo del diritto d’autore, ma non precisa quale livello di originalità sia richiesto” ai fini della protezione, e che tale questione rimane controversia nella dottrina e giurisprudenza portoghese, si era quindi domandata se alla luce della interpretazione della direttiva 2000/29 nelle sentenze Infopaq International e Painer, le opere del design debbano essere protette dal diritto d’autore alla pari di qualsiasi opera letteraria e artistica, e quindi a condizione soltanto che siano originali, nel senso già chiarito in tali decisioni dalla Corte di Giustizia, oppure se il diritto nazionale possa subordinare la protezione “all’esistenza di uno specifico livello di valore estetico o artistico” (12), rinviando pertanto il caso alla Corte di Giustizia, con due quesiti di interpretazione pregiudiziale dell’art. 2 lettera a) della direttiva 2001/29.

Benché il giudice nazionale intendesse probabilmente sottoporre alla Corte di Giustizia la questione se fosse possibile subordinare la protezione a requisiti *più restrittivi* del requisito ordinario, la Corte ha inteso il quesito in maniera differente, e ha quindi riformulato la prima questione (13) domandandosi se l’articolo 2 lettera a) della direttiva 2001/29 precludesse al diritto nazionale di accordare protezione di diritto d’autore “a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale” per il fatto che “al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico” (14).

Nel rispondere al quesito la Corte di giustizia segue un percorso logico che la porta in primis a rammentare il significato, secondo la sua precedente giurisprudenza, del concetto di “opera”, cui fa riferimento l’art. 2, lettera a) della direttiva 2001/29, inteso come nozione autonoma del diritto dell’Unione. La Corte si rifà qui ai propri precedenti, a partire dalla decisione Infopaq International, per sottolineare che la nozione di opera “presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi” (15): da un lato l’esistenza di “un oggetto originale, nel senso che tale oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore” (16), e dall’altro “l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività” in cui tale creazione sia stata espressa (17).

E poiché solo quando sono soddisfatti questi due requisiti si ha, in base alla direttiva 2001/29, un’“opera” che beneficia del diritto d’autore, i giudici europei, fatta questa prima premessa, si interrogano anzitutto “*se dei modelli siano qualificabili in via generale come “opere” ai sensi della direttiva 2001/29*” (18), e quindi soddisfino i due requisiti, e in particolare l’originalità.

Mi pare davvero un aspetto fondamentale della decisione Cofemel il fatto che la

---

(11) Punto 22.

(12) Punto 24.

(13) Ritenendo poi assorbita la seconda questione, in quanto intesa come una ulteriore declinazione che presupponeva una risposta negativa della prima.

(14) Punto 26.

(15) Punto 29.

(16) Punto 29, con richiamo della sentenza Infopaq International, punti 37 e 39, e alla sentenza 13 novembre 2018, C-310/17 caso “Levola Hengelo”, punti 33 e 35-37.

(17) Punti 29 e 32, con richiamo alla sentenza Levola Hengelo, punto 40.

(18) Punto 36.

Corte abbia dato una *risposta negativa* a tale primo interrogativo, partendo dalla considerazione, di carattere sistematico, che nella legislazione europea la tutela di diritto d'autore e la tutela dei disegni e modelli sono oggetto di distinta disciplina, in separati atti di diritto derivato, costituiti rispettivamente dalla direttiva 2001/29, per il diritto d'autore, e dalla direttiva 98/71 e dal regolamento 6/2002, per la tutela dei disegni e modelli (19). Dettando una disciplina separata – sottolinea la Corte – “il legislatore europeo ha ritenuto che gli oggetti protetti in virtù di un disegno o di un modello *non fossero assimilabili*, in linea di principio, a quelli che costituiscono opere protette dalla direttiva 2001/29” (20).

La Corte ricorda poi anche le cautele con le quali la Convenzione di Berna (art. 2.7) considera i disegni e modelli, autorizzando gli Stati aderenti a proteggerli attraverso una disciplina speciale (appunto la legislazione in tema di disegni e modelli industriali) e a derogare per il diritto d'autore al trattamento nazionale, fino anche ad escludere la protezione autorale delle opere che nel paese di origine non siano protette con il diritto d'autore, ove nel paese di protezione sia prevista la protezione speciale; e poi rammenta che, in tale quadro, l'opzione del legislatore comunitario in materia di disegni e modelli, con l'art. 17 della direttiva 98/71 e l'art. 96 del regolamento 6/2002, è stata quella di ammettere il cumulo delle protezioni, al contempo lasciando gli Stati membri liberi di determinare “l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità richiesta” (21).

La Corte inoltre non sembra necessariamente pensare, come invece aveva ritenuto l'Avvocato Generale nelle sue conclusioni (22), che tale norma sia stata superata

---

(19) Punto 39.

(20) Punto 40.

(21) Punti 41-44.

(22) Conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar, 2 maggio 2019, punti 36-48. L'Avvocato Generale non considera rilevante, in senso opposto, il fatto che il regolamento 6/2002, che pure contiene tale riserva a favore della competenza degli Stati membri, sia posteriore alla direttiva 2001/29, rimarcando che i lavori preparatori dei due atti si sono svolti contemporaneamente (il che, per vero, sembrerebbe un argomento che potrebbe anche deporre a favore della tesi opposta) e il termine di trasposizione della direttiva è scaduto dopo l'entrata in vigore del regolamento (altro argomento assai poco persuasivo, se si considera che in ogni caso il regolamento rimane un atto successivo, e peraltro ben possono gli Stati trasporre una direttiva anche prima della scadenza del termine). Una simile posizione sembra, più in generale, poco convincente, dal momento che se l'intenzione del legislatore fosse stata di abrogare con la direttiva 2001/29 le norme speciali che riservavano agli Stati membri di disciplinare la tutela d'autore del design, è verosimile che il regolamento non si sarebbe limitato a ripetere la previsione della direttiva 98/71, estendendola a qualsiasi design protetto dal regolamento (quindi anche quelli non registrati), ma avrebbe, quantomeno, indicato il carattere puramente transitorio di tale disciplina fino alla trasposizione della direttiva Infosoc che già era stata emanata. E per altro verso in quest'ultima l'art. 9 sulla “applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali”, in materia di proprietà intellettuale, incluse (secondo diverse versioni linguistiche della direttiva) quelle sui disegni e modelli, avrebbe verosimilmente formulato una eccezione con riferimento alle norme della direttiva sul design relative alla tutela di diritto d'autore. L'opinione dell'Avvocato Generale sembra dunque attribuire un peso eccessivo alle decisioni della Corte di Giustizia che hanno inteso che la nozione di “opera” nella direttiva 2001/29 comportasse una armonizzazione in senso orizzontale dei requisiti di proteggibilità, e trascurare il carattere di specialità delle norme in materia di disegni e modelli. Per una critica della interpretazione dell'Avvocato Generale, cfr. pure SANNA, op. cit., 477-484.

Non mi pare neppure possa essere seguita la lettura secondo la quale già a partire dalla decisione “Flos”, 27 gennaio 2011, C-168/09, punto 34 (“Tuttavia, non si può escludere che la protezione del diritto d'autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non regi-

e implicitamente abrogata dall'entrata in vigore della direttiva 2001/29 e quindi per effetto della sua portata di armonizzazione in senso "orizzontale" della nozione di "opera" e dei requisiti di protezione, realizzata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia. Al contrario la Corte non fa qui menzione della opinione dell'Avvocato generale, e invece richiama l'art. 9 della direttiva 2001/29 e il considerando 60 della stessa, per sottolineare che la direttiva Infosoc "non incide sulle disposizioni nazionali o dell'Unione che esistono in altri settori, e segnatamente quelle che riguardano i disegni e modelli" (23). E' vero che un simile richiamo potrebbe essere inteso come riferito dalla Corte solo alla disposizione sul cumulo, e non anche alla parte finale dell'art. 17 della direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, che si occupa di stabilire quando il design può godere anche della tutela di diritto d'autore riservando la materia alla legislazione degli Stati membri. Infatti, nel passaggio immediatamente successivo, la Corte commenta che pertanto "la direttiva 2001/29 mantiene l'esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli, *compreso il principio del cumulo* richiamato al punto 45 della presente sentenza" (24), senza rinviare anche al punto 44 dove aveva riportato l'intero contenuto degli art. 17 direttiva e 96 regolamento, ivi inclusa la parte relativa alla competenza degli Stati membri di determinare l'ambito della protezione e le condizioni di accesso.

---

strati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio"), la Corte avrebbe ritenuto applicabile la nozione di "opera", come armonizzata dalla direttiva 2001/29, ai design non registrati per ritenerli proteggibili con il diritto d'autore alle medesime condizioni delle altre opere, in quanto i design non registrati non sono inclusi nella disciplina dell'art. 17 della direttiva 98/71, che riguarda solo quelli registrati. Invero una corrispondente previsione si trova riferita, senza distinzione tra design registrati e non registrati, nell'art. 96 co. 2 del regolamento 6/2002, onde è chiaro che la previsione della direttiva parla di design registrati solo perché il suo ambito di armonizzazione delle leggi nazionali è limitato a quelli. Peraltro un diverso trattamento tra i due sarebbe palesemente irragionevole, oltre a generare gravi incertezze con il possibile cambiamento di disciplina applicabile al medesimo design nel corso del tempo in conseguenza del possibile mutamento di stato del design, da non registrato a registrato, per effetto dell'opzione esercitabile dal titolare nel corso del periodo di grazia di dodici mesi previsto dalla disciplina dei disegni e modelli, il che sarebbe chiaramente inaccettabile, cfr. per quest'ultima notazione, RICOLFI-DERLAYE, *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Cofemel v G-Star, C-683/17*, disponibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3309665>, pag. 4. Del resto, la Corte in Flos si limita a fare un discorso chiaramente solo ipotetico, lasciando aperto l'interrogativo se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della direttiva 2001/29.

(23) Punto 46.

Secondo KUR, op. cit., 4, il richiamo da parte della Corte all'art. 9, potrebbe essere inteso nel senso che la competenza degli Stati a determinare le condizioni di accesso alla protezione sia stata soppiantata dalla direttiva Infosoc che ha uniformato la relativa disciplina con l'armonizzazione orizzontale disposta per tutte le opere, a seguito della interpretazione della direttiva stessa da parte della Corte di Giustizia. Questa lettura pare tuttavia poco convincente, proprio perché da un lato non si comprende allora perché la Corte avrebbe richiamato le norme della direttiva e del regolamento e subito dopo l'art. 9 della direttiva sulla salvezza delle disposizioni contenute in altri strumenti; e dall'altro non ha invece richiamato l'opinione dell'Avvocato Generale sul punto, pur avendola chiaramente seguita in altre parti della decisione, come ad es. in quella che segnala le diverse finalità delle due discipline e l'esigenza di evitare la loro completa sovrapposizione (punti 51 e 52 della opinione dell'Avvocato Generale e punti 50-51 della decisione della Corte). Alcune ulteriori obiezioni alla lettura qui criticata, ricavate dal processo legislativo parallelo della direttiva Infosoc e del regolamento sulla protezione giuridica del design, sono poi esposte subito dopo dalla stessa KUR, loc. ult. cit. (e si veda anche sopra alla nota 22).

(24) Punto 47.

E' quindi possibile che il richiamo all'art 9 sia stato inteso dalla Corte come riferibile solo alle disposizioni che riguardano gli "altri mezzi di tutela", i.e. diversi dal diritto d'autore, contenuti negli strumenti che rimangono impregiudicati (25). Tuttavia, il fatto che la Corte si sia arrestata qui, senza affrontare il tema dell'attuale vigenza dell'ultima parte delle norme citate della direttiva e del regolamento sulla protezione giuridica dei disegni e modelli che riservano agli Stati membri di disciplinare le condizioni per la protezione di diritto d'autore, e che è contenuta nella stessa disposizione sul cumulo, di cui costituisce parte integrante, e non lo abbia fatto nonostante l'avviso chiaramente espresso da parte dell'Avvocato Generale nel senso del superamento di tali disposizioni, sembra indicare che la Corte, quantomeno, non fosse effettivamente convinta del fondamento della posizione espressa dall'Avvocato Generale, e quindi abbia voluto lasciare impregiudicata la questione (26).

Del resto, il perimetro del quesito a cui la Corte dichiara di rispondere è circoscritto alla considerazione se i disegni e modelli possano qualificarsi come "opere" ai sensi della direttiva Infosoc, e non si estende anche alla ulteriore questione se, qualora lo siano, essi debbano allora necessariamente essere protetti con il diritto d'autore dalla normativa nazionale. Dunque, se si accetta l'idea che la riserva agli Stati membri della disciplina delle condizioni di accesso rimanga intatta, l'impatto della decisione potrebbe essere piuttosto quello di fissare una soglia "minima", invalicabile verso il basso, per la protezione, con la conseguenza che la tutela potrebbe riguardare soltanto le "opere", come (secondo la Corte di Giustizia devono essere) definite in base alla direttiva 2001/29, restando impregiudicato poi il potere degli Stati di intervenire sul "grado" di originalità necessario, innalzandolo, ed eventualmente sulla previsione di ulteriori requisiti.

A proposito del *cumulo*, la Corte pone sommariamente a confronto le discipline dei disegni e modelli e del diritto d'autore, e osserva come la prima sia "intesa a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzanti, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa" (27). La durata più limitata della protezione è funzionale secondo la Corte a "consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza" (28). La Corte considera qui la disciplina dei disegni e modelli come quella elettiva per la protezione del design. In questa visione sistematica la disciplina di diritto d'autore rimane sullo sfondo: la Corte sottolinea che essa ha una durata significativamente maggiore, e quindi, implicitamente, non la considera come idonea a raggiungere i due scopi fondamentali che si pone la disciplina del design; piuttosto il diritto d'autore interviene come disciplina generale degli "oggetti che *meritano* di essere qualificati come opere" (29).

In questa costruzione i giudici europei si preoccupano altresì di sottolineare che *la sistematica dei diversi mezzi di protezione deve essere rispettata*, tanto che "la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d'autore a un oggetto protetto in quanto

---

(25) In tal senso intende l'art. 9 l'Avvocato Generale, al punto 41 delle sue conclusioni.

(26) Nel senso che la decisione Cofemel non comporti il superamento della competenza del legislatore nazionale, in considerazione del richiamo all'art. 9 della direttiva da parte della Corte, si veda la recente ordinanza di Trib. Roma, 4 agosto 2021, in *darts-ip*.

(27) Punto 50.

(28) Ibid.

(29) Ibid.

disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell'effettività rispettive di tali due tutele" (30). Dunque, la durata più ridotta della tutela della disciplina speciale, funzionale alle esigenze sopra ricordate, non potrebbe essere superata ricorrendo a una protezione indiscriminata con il diritto d'autore di qualsiasi disegno o modello tutelabile in base alla disciplina speciale. Ciò porta la Corte a concludere che "detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione *solo in alcune situazioni*" (31).

E questa considerazione rafforza quindi la conclusione che gli oggetti protetti non si sovrappongono, e che l'idoneità del modello a generare un effetto estetico "non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore" (32), e quindi soddisfi il requisito della originalità necessaria al fine di integrare un'opera protetta dal diritto d'autore. Fermo ovviamente che non compete alla Corte di decidere il caso concreto da cui originano le questioni di interpretazione pregiudiziale, i giudici concludono che i modelli di capi di abbigliamento oggetto della causa davanti al giudice a quo non possono essere qualificati come "opere" protette dal diritto d'autore per il solo fatto di produrre un effetto visivo-estetico (33).

3. Pare dunque che dalla decisione Cofemel si possa ricavare che: a) non tutto il design proteggibile in base alla disciplina dei disegni e modelli può accedere alla tutela autorale; b) la tutela autorale può operare (impregiudicata la questione se gli Stati possano poi prevedere regole più restrittive) solo per un sottoinsieme di modelli che "meritano" anche la qualifica di "opera" ai sensi della direttiva 2001/29; c) alla selezione, tra tutti i disegni e modelli, di quelli che possono ambire al cumulo sono preposti i requisiti di proteggibilità delle opere, e in particolare l'originalità (non sembra invero che l'altro requisito, della oggettivizzazione in maniera sufficientemente precisa e obbiettiva del risultato creativo, possa giocare alcun ruolo in tale contesto dell'oggetto protetto, posto che anche in materia di disegni e modelli la legge pone requisiti che implicano una individuazione dell'oggetto della protezione in maniera obbiettiva e precisa, si consideri la definizione di "disegno e modello", art. 1 lettera a) direttiva 71/98 e art. 3 lettera a) regolamento 6/2002, e la disciplina dello stesso procedimento di registrazione la quale prevede che la domanda di registrazione debba contenere "una rappresentazione riproducibile del disegno e modello", ciò che implica che il disegno e modello sia individuato in termini precisi e obbiettivi, tanto da essere appunto "riproducibile" a seguito del semplice esame visivo dei disegni allegati alla domanda di registrazione).

La Corte non sembra tuttavia dedicare particolare attenzione ai caratteri che tale requisito della originalità deve avere ai fini della protezione di un oggetto di design (anche) con il diritto d'autore. E anzi si limita per lo più a richiamare i propri precedenti resi con riferimento a opere di altra natura (opere letterarie, fotografie, raccolte di dati), per le quali non si pone un analogo problema di selezione in considerazione della presenza di una forma di protezione diversa (34), e questo potrebbe fare inten-

---

(30) Punto 51.

(31) Punto 52.

(32) Punto 54.

(33) Punto 55.

(34) In realtà per banche dati (e in Italia anche per le fotografie) si pone per i confini con

dere che il requisito della originalità, *in base alla direttiva 2001/29*, non subisca mutamenti o adattamenti a seconda della categoria di opera a cui si applica (35). E peraltro la Corte sembra anche - come si è visto - voler lasciare impregiudicata la questione della perdurante applicazione della riserva, in favore degli Stati membri, di una autonoma disciplina nazionale delle condizioni di accesso alla protezione autorale del design.

Tuttavia la sentenza non aveva neppure necessità di affrontare questo profilo, dato che con la questione di interpretazione pregiudiziale affrontata si limitava a interrogarsi se un “effetto visivo ed estetico” generato dal disegno e modello fosse o meno sufficiente ai fini della protezione come “opera” con il diritto d’autore, senza ulteriormente domandarsi, in caso di risposta negativa, come debba essere valutata l’originalità in relazione alle opere del design.

E’ però interessante come la Corte non si fermi alla definizione più generale e astratta di originalità, utilizzata nella decisione *Infopaq International* in termini di “creazione intellettuale propria del suo autore” (36), ma formuli anche una nozione più elaborata, che offre spazio per ulteriori sviluppi e approfondimenti, richiamandosi alla decisione *Painer* per sottolineare che “perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente, che rifletta la personalità del suo autore, manifestando scelte libere e creative di quest’ultimo” (37), con l’ulteriore precisazione che non è libera “la realizzazione di un oggetto [che] è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, regole o altri vincoli che non lascino margine per la libertà creativa”. Questi, come apparirà meglio commentando la successiva decisione *Brompton*, sembrano essere i termini di riferimento essenziali entro i quali approfondire come debba essere valutata la originalità delle creazioni del design.

In effetti, in questa prospettiva - come meglio vedremo tra un momento - lo spazio per la valutazione della originalità è da correlare all’ambito in cui il lavoro del designer prescinde da vincoli esterni, non solo tecnici ma anche di qualsiasi altra natura, e in cui pertanto le scelte possano manifestare la personalità creativa dell’autore, piuttosto che la sua abilità tecnico-progettuale nel raggiungere determinati risultati. Questa prospettiva lascia ampio margine di manovra per lo sviluppo ulteriore di un concetto di originalità, riferito al lavoro creativo del designer, che porti a una selezione all’ingresso delle creazioni proteggibili.

Altri due spunti interessanti al riguardo si rivengono nel richiamo, da parte della

---

la tutela dei diritti connessi. Tuttavia, il tema è qui di confini con una disciplina fortemente diversa, e non con una disciplina prossima, e tutto sommato omogenea, come quella dei diritti connessi.

(35) Di qui la critica, che è stata mossa con ampi argomenti in dottrina ad es. da KUR, op. cit., 5 ss., di avere la Corte formulato nella decisione *Cofemel* un “messaggio ambiguo”, che da un lato riconduce anche le opere del design al criterio generale di originalità già formulato nelle precedenti decisioni di interpretazione pregiudiziale della direttiva 2001/29, andando quindi nella direzione del principio della “*unité de l’art*”, ma dall’altro rimarca le esigenze sistematiche e la necessità di evitare un generale cumulo di applicazione con la tutela speciale dei disegni e modelli, senza però offrire indicazioni su come conseguire questi due obiettivi apparentemente contraddittori. Nel testo sostengo che alla Corte non era tuttavia richiesto (o quantomeno non faceva parte del quesito che la Corte si era data) di indicare come costruire il requisito della originalità nel campo del design, né di indicare se gli Stati rimangono competenti a disciplinare le condizioni di accesso una volta che si abbia un’“opera” del design, e che il compito di chiarire questi ulteriori aspetti potrà essere svolto dalla successiva giurisprudenza, tenendo conto delle esigenze sistematiche che la Corte già nella decisione *Cofemel* (e poi in quella *Brompton*) sembra considerare di centrale importanza nell’affrontare il tema della tutela d’autore del design.

(36) Sentenza 16 luglio 2009, C-5/08, punti 37 e 39.

(37) Punto 30 citando le decisioni “*Painer*”, 1 dicembre 2011, C-145/10, punti 88-89 e 94, e “*Renckhoff*”, 7 agosto 2018, C-161/17, punto 14.



Corte, all'art. 17 della direttiva 98/71 e alla menzione del "grado di originalità" che gli Stati membri possono fissare nel determinare la soglia di accesso e che - come si è visto - la Corte non sembra considerare ormai superato dalla direttiva Infosoc, e ancora nel passaggio in cui la Corte considera l'applicazione del diritto d'autore a favore dei soli disegni e modelli proteggibili con la disciplina speciale, che "meritano" anche tale più lunga forma di protezione in quanto "opere", come ipotesi speciale che si può riscontrare solo "in alcune situazioni", sullo sfondo della considerazione generale secondo la quale le "opere" del disegno industriale non sono in linea di principio sovrapponibili ai disegni e modelli protetti dalla legislazione speciale, e quindi il cumulo di tutele non dovrebbe essere la regola.

L'impressione che se ne ricava è che la Corte abbia dunque considerato come dalla lettura sistematica derivi una *graduazione delle diverse tutele*, in maniera tale che il requisito della originalità già insito nel concetto di "opera" (ed eventualmente graduabile attraverso regole più severe a livello nazionale, ove questa riserva agli Stati membri debba considerarsi ancora in essere) possa operare da filtro per escludere dalla protezione autorale alcune creazioni del design che pure presentano elementi di novità e carattere individuale (generando appunto un effetto visivo ed estetico loro proprio, che rappresenta il presupposto per la protezione dei disegni e modelli con la disciplina speciale) che ne consentono la protezione come disegni e modelli. Se solo un sottoinsieme di creazioni protette come disegni e modelli può ambire al cumulo, questo significa che il requisito della originalità è maggiormente selettivo rispetto a quello del carattere individuale (38).

Il tema delle "scelte libere e creative" che devono ricorrere per poter affermare la protezione con il diritto d'autore di un oggetto del design, è poi affrontato nella successiva decisione "Brompton", dove viene esplorato con riguardo ai vincoli di natura tecnica che intervengono quando il design riguarda un oggetto utilitaristico (39). Ne passo quindi a esporre ora il contenuto, per poi tornare infine a formulare alcune considerazioni sui possibili sviluppi futuri.

4. Davanti al giudice nazionale belga la Brompton aveva fatto valere la tutela di diritto d'autore dell'aspetto di un noto modello di bicicletta pieghevole, da essa commercializzato nella sua forma attuale sin dal 1987. Le soluzioni tecniche che consentivano alla bicicletta di assumere tre diverse posizioni (piegata, ai fini di trasportarla più agevolmente, aperta, per il suo uso normale, e intermedia, per essere appoggiata in equilibrio sul terreno), erano state coperte da un brevetto per invenzione ormai scaduto. La convenuta Get2Get si era difesa facendo valere che l'aspetto della bicicletta era imposto dalla soluzione tecnica, e pertanto una volta scaduta la protezione brevettuale non vi era spazio per una protezione tramite diritto d'autore. Di fronte alla obiezione da parte di Brompton che "le tre posizioni della bicicletta Brompton possono essere ottenute mediante forme diverse da quelle date a tale bicicletta dal suo creatore" (40), il giudice nazionale si è quindi domandato se questo dato di fatto potesse essere sufficiente ai fini della attribuzione di una tutela autorale.

Essendo pacifico nel diritto belga che la tutela di diritto d'autore possa riguardare anche oggetti utilitari, come il design di una bicicletta, e che al tempo stesso "le forme imposte dall'ottenimento di un risultato tecnico siano escluse dalla protezione ai sensi del diritto d'autore" (41), il giudice nazionale ha interrogato la Corte di Giustizia

---

(38) Per altro verso, come noto, la novità, necessaria ai fini della tutela speciale dei disegni e modelli, non sembra essere un requisito per la tutela autorale.

(39) Sentenza 8 marzo 2018, causa C395/16.

(40) Punto 15.

(41) Punto 16.

per conoscere se in base alla nozione di “opera” della direttiva 2001/29 la protezione debba essere esclusa per le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico, e se per valutare il ricorrere di tale impedimento alla tutela occorra considerare “l’esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato; l’efficacia della forma per pervenire a detto risultato, la volontà dell’asserito contraffattore di pervenire a tale risultato, l’esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito” (42).

Il quesito, forse abbastanza oscuro per quanto riguarda la individuazione delle altre condizioni alternative rispetto alla possibilità di ottenere la medesima funzione con forme diverse, è stato formulato dal giudice nazionale considerando anche il precedente nel caso “Doceram” (43), in cui la Corte di Giustizia si era pronunciata in materia di tutela dei disegni e modelli, con riferimento all’art. 8 par. 1 del regolamento 6/2002, a proposito del corrispondente impedimento che in quella materia esclude dalla protezione “le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”. Nel caso Doceram la Corte aveva ritenuto che per stabilire se le caratteristiche del disegno o modello siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, “occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche” (principio della “causalità necessaria”), mentre non è determinante l’esistenza di disegni e modelli alternativi in grado di eseguire la medesima funzione tecnica (44) (non rileva quindi il criterio della “molteplicità delle forme”).

Il quesito pregiudiziale richiedeva quindi di approfondire la nozione di forma necessaria per ottenere un risultato tecnico anche alla luce di quanto già affermato nel caso Doceram, e domandava alla Corte, in sostanza, se per il diritto d’autore valesse un criterio di individuazione delle forme tecnicamente necessarie analogo a quello applicabile ai disegni e modelli. E la Corte, nel rispondere al quesito, è ripartita dai concetti espressi nella decisione Cofemel in relazione alla nozione di “opera” secondo la direttiva 2001/29, e in particolare dalla nozione di “originalità”, come attività con la quale l’autore “effettuando scelte libere e creative” “abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità” (45). Il fatto che la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche di per sé non impedisce - prosegue la Corte - che possa esservi spazio per una attività di creazione originale. Tuttavia “il criterio dell’originalità non può essere soddisfatto dalle componenti di un oggetto che siano caratterizzate *unicamente* dalla loro funzione tecnica” (46). In questo passaggio la Corte si richiama al principio, codificato dall’art. 2 del Trattato OMPI sul diritto d’autore (47), secondo cui “la protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali” (la medesima disposizione come noto ritroviamo anche nell’Accordo

---

(42) Punto 19.

(43) Sentenza 8 marzo 2018, C-395/16.

(44) Punto 32 della relativa decisione.

(45) Punto 34 e, similmente, punto 23.

(46) Punto 27.

(47) Adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, approvato dalla Comunità Europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio del 16 marzo 2000, ed entrato in vigore nella Unione Europea il 14 marzo 2010.

TRIPS (48), art. 9.2), che – ricorda la Corte - è funzionale a evitare che la tutela di diritto d'autore possa ostacolare il progresso tecnico e lo sviluppo industriale. Gli elementi non proteggibili con il diritto d'autore si pongono come limite esterno rispetto al carattere "libero" e "creativo" delle scelte progettuali, che unicamente rileva ai fini della protezione autorale. Richiamando un proprio precedente in materia di tutela del software, la Corte ricorda infatti che "quando l'espressione di dette componenti è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare l'idea sono così limitati che l'idea e l'espressione si confondono" (49). Un procedimento tecnico o un modo di funzionamento che sono ottenuti conferendo al prodotto una certa forma, devono quindi (in assenza di protezione brevettuale) potere essere adottati anche dai concorrenti, e per questa ragione la tutela d'autore non potrà applicarsi alla forma di realizzazione del prodotto che serve a ottenerli.

Particolarmente importante è l'affermazione da parte della Corte che non basta neppure accertare, al fine di ritenere esistente la originalità, che vi sia stata una possibilità di scelta per ottenere il risultato tecnico voluto perché questo si prestava ad essere realizzato attraverso più soluzioni formali diverse. Qui sembrano porsi due diversi limiti nell'apprezzamento della originalità, uno di tipo *quantitativo* e uno *qualitativo*.

Se i diversi modi di ottenere il risultato tecnico sono in *numero molto limitato*, l'originalità non ha spazio di dispiegarsi proprio perché l'autore ha un margine di libertà creativa troppo ridotto e "l'idea e la sua espressione si confondono" (50). Questo limite sembra sussistere a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alle ragioni della scelta tra le diverse alternative (le quali potrebbero dipendere anche da valutazioni sul loro impatto estetico rispetto al prodotto, senza che questo sia rilevante ai fini dell'apprezzamento della originalità). Infatti dipende dalla medesima considerazione che porta a escludere dalla tutela del diritto d'autore le forme funzionali necessarie, di evitare che la tutela possa ostacolare il progresso tecnico e la concorrenza attraverso la monopolizzazione (anche se non di una sola, comunque) delle poche alternative disponibili.

Inoltre dal punto di vista *qualitativo*, non rileva il margine di scelta (pure, in ipotesi, quantitativamente non ristretto) se lo stesso sia guidato solo da considerazioni tecniche: "anche se vi è una possibilità di scelta quanto alla forma di un oggetto, non si può concludere che esso rientri necessariamente nella nozione di "opera" ai sensi della direttiva 2001/29" (51). Occorre invece accertare che tale scelta non sia stata determinata unicamente da considerazioni tecniche, regole o da altri vincoli, ma sia appunto una scelta "libera" (da vincoli di qualsiasi natura) e "creativa" tale da consentire all'autore di "modella(re) il prodotto in modo da riflettere la propria personalità" (52). Il richiamo a una attività creativa che rifletta la personalità dell'autore ha dunque un significato che può cogliersi nella contrapposizione con l'attività in cui invece le scelte sono guidate da vincoli esterni. Il fatto che esistano altre possibili forme tec-

---

(48) Firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nell'ambito dell'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, approvato dalla Comunità Europea con la decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, ed entrato in vigore nella Unione Europea il 1° gennaio 1995.

(49) Ibid.

(50) Punto 31.

(51) Punto 32.

(52) Punto 34.

niche per giungere al risultato non consente di concludere per la sussistenza dell'originalità; e anzi, al contrario, qualsiasi considerazione attinente alla funzionalità perseguita è semmai rilevante per segnalare l'esistenza di vincoli o di un ridotto margine di scelta, non al fine di accertare se vi sia stata originalità nella realizzazione dell'oggetto, dato che quest'ultima richiede invece una libertà creativa personale, che deve manifestarsi *al di fuori* degli aspetti funzionali.

5. Nell'accertamento della originalità a giocare un ruolo decisivo è dunque l'apprezzamento della "*possibilità di scelta*" (53) dell'autore e dei fattori che hanno guidato la scelta (considerati da un punto di vista oggettivo, e non soggettivo).

La possibilità di scelta può essere limitata dalla esigenza di perseguire *risultati di carattere funzionale* e da vincoli normativi o di altra natura.

Le considerazioni funzionali possono essere importanti e pervasive. Almeno di norma nel campo della progettazione del design molteplici sono i risultati tecnici perseguiti da rispettare (oltre che gli altri vincoli, su cui si veda infra al par. 6), e pertanto nell'apprezzamento dell'originalità autorale nel settore delle opere di design certamente un approfondimento della nozione della "possibilità di scelta" in presenza di tali vincoli potrà svolgere un ruolo importante. Le indicazioni ricavabili dalla decisione Brompton non sono particolarmente dettagliate e approfondite, probabilmente anche perché questo avrebbe potuto comportare un ingresso in considerazioni di fatto che non competono alla Corte.

Ad ogni modo appare rilevante il fatto che la Corte abbia respinto - anche con riguardo al diritto d'autore, coerentemente a quanto già ritenuto con riferimento alla disciplina dei disegni e modelli (54) e in precedenza con riferimento ai marchi di forma (55) - il criterio della "molteplicità delle forme", in favore del criterio della "causalità" (56). Questa posizione non potrà che attribuire agli aspetti funzionali maggior peso nell'apprezzamento della libertà di scelta dell'autore e quindi nella valutazione della originalità. Infatti, la scelta da parte del progettista di una delle possibili forme, tra le diverse alternative praticabili per ottenere la medesima funzione, se guidata unicamente da considerazioni di carattere funzionale, non contribuisce alla "possibilità di scelta" che rileva ai fini dell'apprezzamento dell'originalità, proprio perché non si tratta di una scelta "libera" (da esigenze funzionali) e dunque "creativa" (nella quale possa esprimersi la personalità creativa dell'autore), trattandosi piuttosto di una scelta di come realizzare una certa funzione tra le alternative possibili. La soluzione accolta appare del tutto logica e coerente dal punto di vista sistematico. Se già con riferimento ai disegni e modelli e ai marchi di forma la sussistenza di forme alternative idonee a realizzare la stessa funzione era stata considerata di per sé insufficiente a superare i relativi impedimenti alla registrazione, in quanto tali impedimenti servono a evitare che le discipline volte a tutelare elementi del prodotto diversi dagli elementi tecnici e funzionali (l'aspetto, il carattere distintivo) si traducano in un ostacolo al progresso tecnico e alla concorrenza, uguale ragionamento deve valere per le opere protette con il diritto d'autore, al quale è ugualmente estranea la protezione di aspetti funzionali. Ed anche a considerare la questione dal punto di vista della delimitazione dei confini rispetto alla tutela brevettuale, è appena il caso di osservare che la tutela brevettuale è applicabile, in presenza dei requisiti per la valida brevettazione, alle soluzioni funzionali rivendicate nel brevetto, indipendentemente dal fatto che queste siano realizzabili soltanto attraverso una sola o più forme di realizzazione (e

---

(53) Caso Brompton, punto 32.

(54) Nel caso Dioceram già citato, punto 30.

(55) Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, caso Philips/Remington, punti 78 ss.

(56) Sopra par. 4 nel testo in corrispondenza della nota 44.

può estendersi, a seconda dei casi, a una sola, ad alcune o a tutte le forme di realizzazione), cosicché anche in presenza di una molteplicità di forme, la tutela mediante un diverso diritto di proprietà intellettuale di una (sola) delle forme funzionali, finirebbe per interferire con la disciplina del brevetto. In definitiva, quindi, se la Corte ha mostrato costantemente attenzione nei termini più ampi all'esigenza di evitare che l'innovazione tecnica sia intralciata attraverso l'applicazione ad aspetti funzionali di tutele che servono a proteggere valori diversi, non è sorprendente, ma anzi del tutto conseguente, che il medesimo ragionamento sia accolto anche con riferimento alla protezione di diritto d'autore delle forme che svolgono una funzione tecnica.

Questa dottrina della funzionalità, pur rivestendo un ruolo fondamentale per delineare i confini della originalità autorale, resta tuttavia ancora incerta nella sua portata concreta e meriterebbe ulteriori approfondimenti.

La tesi della "causalità" si presenta assai più sfumata rispetto a quella della "molteplicità delle forme" (57). Mentre quest'ultima valuta soltanto la presenza di "alternative" (che peraltro saranno ravvisabili quasi sempre, con la conseguenza che applicando questa tesi la dottrina della funzionalità avrebbe un margine di applicazione ridottissimo), la prima, assumendo come dato di fatto che sia possibile scegliere tra più alternative ugualmente valide dal punto di vista funzionale, indaga quali siano state le "ragioni" che hanno guidato la scelta. Escluso che tale indagine debba far riferimento alle concrete intenzioni dell'autore (dato che le fattispecie costitutive della proprietà intellettuale non dipendono dal personale percorso compiuto dall'autore nel giungere alla creazione proteggibile, bensì da un apprezzamento dei caratteri oggettivi della creazione (58)), rimane la difficoltà di ancorarla a un criterio obbiettivo (59), che verosimilmente, e in ultima analisi, dovrebbe far capo a un esame dell'im-

---

(57) Per la contrapposizione delle due tesi, nell'ambito della disciplina della eccezione di funzionalità in materia di tutela dei disegni e modelli (art. 8.1, regolamento 6/2002), cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe, nel caso *Doceram*, punti 19-21: in base alla tesi della "molteplicità delle forme" l'eccezione di applicherebbe "unicamente laddove venga accertato che nessun disegno alternativo consenta di realizzare la stessa funzione tecnica del disegno o modello in questione" (la forma è quindi inderogabile funzionalmente); viceversa secondo il criterio della "causalità" l'eccezione di funzionalità si applicherebbe anche "laddove le caratteristiche del disegno in questione siano dovute unicamente all'esigenza di realizzare una funzione tecnica, senza che considerazioni di tipo estetico abbiano avuto alcuna influenza", con la conseguenza che "tale teoria [...] impone di individuare la ragione per la quale la caratteristica contestata è stata adottata dal disegnatore del prodotto".

(58) Principio non codificato in maniera espressa nel diritto europeo ma chiaramente ricavabile dal sistema dei requisiti di accesso alla protezione dei diversi diritti di proprietà intellettuale. Negli Stati Uniti il principio trova espressione anche a livello legislativo, in materia brevettuale, nella Sec. 103 del 35 U.S. Code a proposito del requisito della "non-obviousness" in base al quale "Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made". Si noti peraltro che tale principio generale conoscerebbe una eccezione proprio in materia di diritto d'autore, se si ritiene che al diritto d'autore sia estraneo il requisito della novità oggettiva, per cui due identiche opere potrebbero risultare l'una proteggibile e l'altra no, a seconda che siano state create dal loro autore e siano originali o siano il frutto di una copiatura di altra opera precedente.

(59) Tale difficoltà emerge palese nella stessa sentenza nel caso *Doceram* in cui la Corte (come già le conclusioni dell'Avvocato Generale) quando deve indicare i criteri di accertamento della "causa" (guidata o meno dalla funzione) che a ha determinato la scelta, rinvia in maniera alquanto oscura "alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione

patto che le diverse alternative (tra le quali dovrebbero rilevare solo quelle che raggiungono il medesimo risultato, senza modificare in maniera rilevante l'*intera dotazione funzionale* del prodotto, su cui v. subito sotto) hanno sulla percezione formale-estetica del prodotto. Invero tanto maggiore è il loro impatto formale-estetico (e quindi la diversità di risultato sulla percezione della forma del prodotto a seconda che si scelga l'una o l'altra), quanto più difficile sarebbe affermare che la scelta tra l'una e l'altra sia stata guidata unicamente da considerazioni funzionali.

Un altro profilo della dottrina della funzionalità che meriterebbe più approfondita indagine è legato al tema della "*descrizione della funzione*" (anche qui intesa obbiettivamente e non con riferimento alle intenzioni soggettive del designer). Gli aspetti funzionali obbiettivamente presenti nel progetto possono riguardare non solo determinati risultati tecnici genericamente espressi (nel caso Brompton identificati dalla Corte nella idoneità della bicicletta ad assumere tre posizioni, una delle quali che consente di appoggiare la bicicletta in equilibrio sul terreno (60)), ma anche una miriade di funzioni e risultati tecnici più specifici e di dettaglio nei quali si realizzano e si declinano le funzioni principali (ad es. piegare la bicicletta ottimizzando certi spazi piuttosto che altri, tenendo conto di determinati aspetti ergonomici nel trasporto e nel passare tra le diverse posizioni, ricercando un certo equilibrio tra robustezza e maneggiabilità, raggiungendo determinati risultati in termini ad es. di peso, consentendo determinati processi produttivi, realizzando una certa durabilità, e via dicendo, con scelte di obbiettivi che possono quindi in vario modo condizionare il design dei componenti, il modo di assemblaggio, ecc.). E' facile immaginare come attorno (o sotto) a ciascun risultato tecnico inteso in senso generale, possa essere individuata una costellazione di sotto-risultati tecnici e di modi di ottenimento/funzionamento spesso amplissima, e quanto più si procede in dettaglio nella definizione delle esigenze funzionali sottese al progetto, tanto maggiori potranno essere le caratteristiche del prodotto per le quali la progettazione può considerarsi essere stata guidata da considerazioni di tipo tecnico (61), e minore la quantità di variabili ugualmente valide sul piano funzionale concreto (62), entro le quali valutare il criterio della "causalità". Se un aspetto e un valore essenziale di un progetto di design, incidente sul suo

---

tecnica, purché corroborati da elementi probatori affidabili" (punto 37 della sentenza), dove il primo criterio enunciato dalla Corte sembra rimandare alla ricostruzione del processo creativo – con tutte le intuibili difficoltà che questo comporta –, il secondo al modo in cui il prodotto è stato commercializzato e pubblicizzato, e il terzo fa rientrare incomprensibilmente in gioco la "molteplicità delle forme", laddove invece il tema da accertare (quale causa ha guidato la scelta) *presuppone* appunto che vi siano più forme alternative tra cui scegliere. E anche il finale richiamo alla necessità di "tener conto di tutte le circostanze concrete" (punto 38), non fa che confermare la mancanza di un sufficiente approfondimento teorico di questa tesi, che possa orientare nella scelta delle circostanze concrete di volta in volta rilevanti.

(60) Punto 29.

(61) La giurisprudenza europea che si occupa del margine di libertà da esigenze funzionali del design non sembra prestare ancora molta attenzione a un esame approfondito della funzionalità di determinate scelte particolari di design, proprio perché l'analisi normalmente rimane a un livello molto generale nella descrizione della funzione. Quelle che vengono considerate come scelte libere dell'autore, a un esame funzionale più approfondito e puntuale, che consideri le diverse implicazioni funzionali di ciascuna scelta, potrebbero non rivelarsi più tali; cfr. ad. es. le considerazioni sulla funzione che si leggono nella decisione di Trib. UE, 9 settembre 2011, caso T 11/08, caso "Motori a combustione interna", punti 36-37.

(62) Anche la selezione delle variabili alternative peraltro richiederebbe la messa a fuoco di un metodo di comparazione, considerando come variabili ugualmente valide non solo quelle

risultato finale e sugli elementi formali del prodotto che viene progettato, è la scelta della costellazione di funzioni di cui dotare il prodotto, e delle modalità sempre funzionali in cui declinarle, optando per certe soluzioni piuttosto che altre, e per certe combinazioni di funzioni piuttosto che per altre, e se questo lavoro certamente comporta ampi margini decisionali, e un intenso lavoro progettuale, e può tradursi nel conferimento alla forma del prodotto di un determinato aspetto piuttosto che un altro, fintanto che la scelta si svolge all'interno soltanto delle decisioni sulle dotazioni funzionali del progetto la stessa non dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell'apprezzamento dell'originalità (63). Viceversa il margine di libertà potrebbe essere recuperato sul design complessivamente inteso (piuttosto che sulle singole parti funzionali) quando dal punto di vista progettuale la somma di funzioni e sotto-funzioni date lasciasse poi comunque un margine significativo di libertà all'autore sulle modalità formali con le quali complessivamente conseguirle e assemblarle "cucendole" le une alle altre nel design di insieme, attraverso scelte non più guidate unicamente da considerazioni funzionali, ma dall'esigenza di conferire al prodotto un aspetto particolare secondo scelte che riflettono quindi la personalità del progettista e non la semplice ricerca funzionale.

Questi profili, una volta messi a fuoco e adeguatamente valorizzati in ciascun caso concreto, potrebbero attribuire alla originalità un ruolo importante di filtro per l'applicazione del diritto d'autore ai disegni e modelli che abbiano un accentuato ca-

---

che ottengono un risultato assolutamente identico ma, verosimilmente, anche quelle che perseguono un risultato sostanzialmente equiparabile in considerazione del tipo di prodotto e dell'uso a cui è destinato.

(63) Anche sotto questo profilo la giurisprudenza europea in materia di design sembra andare in diversa direzione quando si interroga su quale sia la "funzione *essenziale*" di un determinato oggetto, e considera rilevanti, ai fini della verifica dell'impedimento alla registrazione della funzionalità, solo le verifiche relative alle modalità in cui sia possibile ottenere la funzione essenziale, senza considerare anche le funzioni ulteriori, e diverse, ottenute dal prodotto, o modalità particolari di svolgimento della funzione principale. Cfr. ad es. la sentenza del Trib. UE, 21 giugno 2010, T 153/08, caso "apparecchiature per la comunicazione", punti 53-54 dove prima osserva che "è certamente vero che, per svolgere la sua funzione essenziale, un dispositivo per conferenze deve disporre, almeno, di un altoparlante e di un microfono, orientati in modo che l'utilizzatore senta il suono riprodotto dall'altoparlante e che le sue parole siano captate dal microfono. Inoltre sono necessari tasti accessibili all'utilizzatore, e ciò, in particolare, per attivare il microfono e regolare il volume dell'altoparlante. Peraltro, qualora i dispositivi per conferenze comportino altresì delle funzioni associate, anche taluni elementi, quali i tasti per il voto, lo schermo ed il lettore di carte, possono risultare necessari dal punto di vista funzionale" ma poi al contrario commenta che "non sembra che un elemento ripiegabile sia necessario per garantire una qualunque funzionalità dell'apparecchio", quasi che la funzione di assicurare a quell'elemento di poter essere ripiegato non possa ambire a "funzione essenziale"; cfr. pure Trib. UE, 21 novembre 2013, T-337/12, caso "Cavatappi", ai punti 36-38, dove pone la questione della funzionalità in termini di elementi che "devono esistere in qualunque cavatappi di questo tipo affinché quest'ultimo possa adempiere alla sua funzione", con la conseguenza che per altri elementi il Tribunale reputa che i vincoli funzionali siano assenti o meno rilevanti, laddove viceversa le funzioni svolte da un prodotto dovrebbero essere apprezzate in concreto e non su un modello astratto e precostituito di prodotto; e Trib. UE, 15 ottobre 2015, T-251/14, caso "Pièce de portes" punto 55, in cui per stabilire quali siano i vincoli funzionali il Tribunale si affida alla descrizione verbale del design per concludere che questa è talmente generale ("pièce de portes") da portare a escludere che vi siano sostanziali vincoli alla libertà dell'autore. Qui dunque la funzione viene misurata non sul concreto design ma sulla sua descrizione verbale da parte del titolare, che evidentemente è ampiamente manipolabile per non far risultare le funzioni concretamente presenti.

rattere funzionale, lasciando invece maggior spazio alla protezione ai disegni e modelli che abbiano anche caratteristiche artistiche (64).

6. Per quanto le considerazioni della Corte nel caso Brompton siano state svolte soltanto con riferimento alle componenti funzionali del prodotto, dato che a questo si riferiva il quesito sottoposto al giudice nazionale, analogo ragionamento potrebbe applicarsi anche ai vincoli di altra natura. Ad essi la motivazione della sentenza Brompton accenna solo di sfuggita, con il richiamo a “regole e altri vincoli” (65) (che già erano stati menzionati nella decisione Cofemel (66)), i quali possono pure limitare la libertà creativa al pari di quelli di carattere tecnico. Manca nella sentenza Brompton (e neppure è ritracciabile nella precedente decisione Cofemel) un approfondimento su quali possano essere le altre “regole e vincoli”, diverse dalla funzionalità. Tuttavia quel che sembra ricavarsi dalla lettura complessiva della decisione, è che nel campo del design, nel quale come noto la progettazione deve obbedire a una molteplicità di obiettivi ed esigenze, a rilevare ai fini della protezione autorale sono solo gli ambiti nei quali il designer può creare in maniera libera senza essere condizionato non solo da aspetti funzionali ma da qualsiasi genere di altro vincolo esterno. L’aspetto quantitativo (troppe poche alternative) e quello qualitativo (scelte guidate unicamente dalle considerazioni relative al soddisfacimento di determinate regole e vincoli di altra natura o piuttosto scelte libere nelle quali il progettista attinge al proprio estro creativo, alla propria fantasia, alla propria visione e al proprio stile) dovrebbero quindi entrare anche qui in gioco, nell’ambito della valutazione del margine di libertà creativa, che a sua volta rappresenta il presupposto necessario al fine di integrare il requisito della originalità.

La nozione di “*margine di libertà*” del designer, cui la Corte sembra alludere quando parla di “margine per la libertà creativa” (67) e di valutazione della “possibilità di scelta” quanto alla forma di un oggetto (68), è codificata nella disciplina dei disegni e modelli, dove assume rilevanza sia ai fini dell’accertamento del carattere individuale (art. 5.2, e considerando 13, direttiva 98/71, e art. 6.2 e considerando 14 regolamento 6/2002) sia ai fini della estensione della protezione (art. 9.2 direttiva 98/71 e art. 10.2 regolamento 6/2002) (69). La giurisprudenza europea sui disegni e modelli nell’applicare tali norme considera principalmente, oltre alle limitazioni relative alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica, le limitazioni che derivano da *prescrizioni normative che possono portare alla standardizzazione di certe caratteristiche*. E a questo secondo genere di limitazioni sembra fare riferimento la Corte di

---

(64) Nel senso di distinguere tra design in cui “le menzionate ragioni tecniche annullano, praticamente, il margine di creatività” e “design [che] coniugano caratteristiche funzionali e artistiche” (“disegni misti”), i quali “non dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d’autore” “il che succederà invece quando gli elementi funzionali prevalgano su quelli artistici fino al punto che questi ultimi diventino irrilevanti”, cfr. le conclusioni dell’Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona, nel caso Brompton, punto 68.

(65) Punto 31.

(66) Punto 31 di quella decisione, che a sua volta richiama il precedente della sentenza 1° marzo 2012, C-604/10, caso “Football Dataco e a.”, punto 39.

(67) Nella decisione Cofemel, punto 31, e Brompton, punto 24.

(68) Decisione Brompton, punti 32 e 35.

(69) Cfr. per un parallelismo con la disciplina del design sul margine di libertà, KUR, op. cit. 11, che richiama l’opinione di LEISTNER, *Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst. Warum sich für die deutsche Praxis dennoch nicht viel ändern sollte*, in GRUR 2019, 1114 ss., 1119.



Giustizia nella sentenza Brompton, quando parla di realizzazione di un oggetto che essendo determinato da “regole” non può essere considerato originale perché non è frutto di scelte libere e creative. Peraltro, mentre nella disciplina del design la riduzione del margine di scelta per la esistenza di vincoli serve ad *estendere* il novero dei design proteggibili, in quanto in questa situazione per attribuire “carattere individuale” al nuovo design, possono essere valorizzate anche piccole differenze, tra il nuovo design e quelli anteriori, che in presenza di un più ampio margine di libertà non sarebbero state sufficienti (70), con riferimento alla valutazione della originalità ai fini della tutela di diritto d’autore, la presenza di un ridotto margine di libertà può essere rilevante invece per *escludere* la protezione, perché impedisce il manifestarsi di scelte libere e creative tramite le quali l’autore può esprimere la propria personalità creativa nella realizzazione del design. E anche sotto questo profilo può apprezzarsi quindi la considerazione espressa dalla Corte di Giustizia nella decisione Cofemel, secondo cui gli oggetti delle due protezioni non sono in via di principio sovrapponibili, e la tutela d’autore può cumularsi alla protezione del design solo in certe situazioni, e quindi solo per una categoria più ristretta di design che, oltre ad avere carattere individuale, soddisfano anche il requisito (che sembra essere logicamente più severo) della originalità.

La giurisprudenza sul margine di libertà del creatore di disegni e modelli ha in più occasioni escluso che la *saturatione di forme in un certo settore* (“crowded art”) possa rappresentare un limite al margine di libertà, osservando che attribuire rilevanza all’esigenza di conformismo stilistico significherebbe assecondare uno sviluppo del design poco innovativo, mentre lo scopo della disciplina dovrebbe essere invece di incentivare l’innovazione nel campo del design (71). Ora, se anche si ritenga giustificato non prendere in considerazione l’affollamento del settore come un limite al margine di libertà creativa quando si tratta di valorizzare il più ridotto margine di libertà creativa per favorire l’accesso alla protezione (come avviene, appunto, nella disciplina del carattere individuale dei disegni e modelli) (72), nel campo del diritto

---

(70) Cfr. ad es. Le decisioni di Trib. UE, 9 settembre 2011, T-11/08, cit., punto 33; Trib. UE, 13 novembre 2012, T 83-84/11, caso “Radiatori per riscaldamento”, punto 45; Trib UE, 13 giugno 2019, T-74/18, caso “Schede informative”, punto 76, e le altre decisioni ivi citate.

(71) Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi 12 maggio 2011, C-281/10P, nel caso “Pepsi Co/Gruppo Promer”, punti 31 e 32, “eventuali caratteristiche «standard» che il mercato si attende, ma che non sono tecnicamente necessarie, non possono essere considerate come limiti alla libertà dell’autore. Ciò in ragione dell’obiettivo che le norme sulla tutela dei disegni o modelli perseguono. Dette norme, infatti, hanno la finalità fondamentale di premiare, con un regime di tutela, chi sviluppa prodotti innovativi. Ammettere che una semplice attesa del mercato possa giustificare la forzata uniformità, ritenendo imm modificabili talune caratteristiche di un disegno o modello, contrasta inequivocabilmente con ciò”; e Trib. UE 13 novembre 2012, T-83-84/11, cit., punto 95: “il Tribunale ha soltanto negato che una tendenza generale in materia di design possa essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o ancora di innovare nell’ambito di una tendenza esistente”.

In dottrina cfr. già SARTI, *La tutela dell’estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, 130, il quale commenta inoltre che “a parità di “contributo originale” [la teoria della crowded art] rischia di riservare un trattamento meno favorevole alle forme di prodotti ove il margine di differenziazione estetica è maggiore”. In effetti una simile conseguenza sembra essere il “prezzo” che il sistema paga per assicurare più ampia protezione ai design dei settori nei quali il margine di libertà è maggiore.

(72) Benché sul punto esistano anche opinioni in senso contrario. Cfr. FABBIO, *Disegni e mo-*

d'autore l'affollamento del settore potrebbe invece venire in rilievo per escludere l'esistenza di un sufficiente margine di scelta ai fini della sussistenza del requisito dell'originalità, e quindi, all'opposto che per i disegni e modelli, per limitare l'accesso alla protezione, laddove l'autore abbia optato per un design "di tipo conformista" rispetto alle mode e tendenze in atto. Invero se l'autore decide, nella realizzazione del design, di adottare soluzioni formali conformiste, che si pongono nel solco di mode e tendenze, l'esistenza di tali mode e tendenze (ossia di un insieme di prodotti di analogo design), ben può rappresentare un vincolo che limita (fino a ridurla entro un ambito troppo ristretto) la sua progettazione personale, e che porta a produrre un design che rappresenta solo l'"ennesima" variazione relativa a un certo tema stilistico ormai diffuso, come tale privo di originalità perché l'autore ha esercitato le proprie scelte solo per rendere disponibile una semplice variante sul solco di uno stile già noto e consolidato, e non per modellare il prodotto in un modo realmente nuovo e creativo che riflettesse la sua personalità.

La dottrina in materia di "margine di libertà" del creatore del design nella materia dei disegni e modelli ha poi valorizzato anche innumerevoli altri possibili "vincoli", segnalando "l'esistenza nel settore di soluzioni formali percepite come identificative di quel tipo di prodotto", "soluzioni formali che in quel settore rispondono alle normali aspettative dell'utilizzatore", o "la fattibilità industriale" (73). Ad esempio, se esistono alcune alternative ricorrenti tra cui scegliere per realizzare certe parti di prodotto in determinati settori, il porsi nel solco delle scelte consolidate, senza "osare" con scelte personali, potrà portare a considerare il design come non frutto di una originalità creativa autorale. Non viene tanto in considerazione un difetto di "novità oggettiva", che (almeno secondo la tesi che appare preferibile e che è maggiormente seguita a livello europeo) non dovrebbe rappresentare un requisito per la protezione con il diritto d'autore, ma piuttosto il fatto che la generale diffusione di certe opzioni alternative, può arrivare a privare di carattere personale la scelta che sia operata tra di esse. Simili vincoli ed altri ancora (ad esempio si potrebbero indicare soluzioni dettate da ragioni di rispetto dell'ambiente, e quindi di scelta di certi materiali provenienti ad es. da riciclo o più facilmente riciclabili, o di più agevole sostituzione e riparazione di parti, di risparmio di costi, etc.), potrebbero quindi essere presi in considerazione sotto la categoria generale degli "altri vincoli" che la Corte di Giustizia nei casi Cofemel e Brompton ha lasciato aperta.

In conclusione, lo spazio che rimane alle scelte libere e creative, rilevanti ai fini del requisito della originalità, potrebbe quindi essere esplorato come spazio nel quale si esercita l'estro, la fantasia, lo stile, la concezione estetico-formale, la capacità di "osare" in maniera non conformista, del designer, e in tal senso si tratterà quindi di scelte che non sono guidate da esigenze esterne ma sono espressione interna della sua personalità (in questa ottica un indizio significativo potrebbe essere ad esempio

---

delli, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, 387 ss. pag. 423 s., e ivi richiami alla dottrina e alla giurisprudenza. Questo diverso orientamento ritiene in effetti giustificato considerare anche l'affollamento come un possibile limite al margine di libertà di chi abbia voluto inserirsi all'interno del medesimo filone, così realizzando una variazione modesta rispetto ai design precedenti a fronte della quale otterrà una protezione più limitata; fermo restando che chi invece sceglierà di scostarsi dagli stilemi dominanti e di sperimentare una estetica più innovativa potrà ricevere una tutela più estesa. Sul punto della graduazione della tutela in funzione della "forza" del carattere individuale, infra par. 8.

(73) FABBIO, *Disegni e modelli*, cit., pag. 422 s., e ivi richiami alla dottrina e alla giurisprudenza.

il fatto che le soluzioni progettuali prescelte siano idonee a rendere il prodotto immediatamente riconoscibile con uno stacco netto dalla platea generale dei prodotti dello stesso genere, o si prestino ad essere applicate a progetti relativi a prodotti eterogenei).

E' facile anche intuire come una corretta e completa descrizione di tutte le funzioni sottese a un determinato design, l'accertamento in concreto della esistenza di vincoli normativi o di diversa natura, del margine di libertà dell'autore del design di un determinato prodotto, e della "causa" che ha determinato di volta in volta le scelte sottese al concreto design, potranno richiedere indagini complesse e competenze tecniche e settoriali particolarmente approfondite, e quindi essere terreno elettivo per il coinvolgimento di un consulente tecnico di ufficio (74) o per la raccolta del parere tecnico di esperti che fungano di ausilio al giudice nella decisione.

Inoltre il fatto che tutte queste valutazioni siano parte dell'apprezzamento del requisito dell'originalità dovrebbe comportare che l'onere della prova dei relativi fatti sia in capo a colui che agisce facendo valere la tutela autorale.

7. Un ulteriore possibile sviluppo delle considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia nelle due decisioni oggetto di questa relazione, potrebbe essere quello relativo alla *gradazione della originalità* (75) rilevante ai fini della protezione autorale. Se la nozione di originalità è legata alla possibilità di scelta, l'originalità potrà essere presente in misura differente a seconda di quanto ampio sia il margine di libertà del quale l'autore ha potuto fruire e della distanza del design così realizzato rispetto agli altri design precedentemente creati (76). Il fatto che la Corte equipari, al fine di escludere la originalità, il caso in cui i vincoli (funzionali o di altra natura) non lascino spazio a scelte libere a quello in cui lascino sì spazio, ma questo sia troppo limitato (77), implica che nello stabilire l'originalità si debba fissare una soglia minima, riguardo alla libertà di scelta esercitata nel progetto, sotto la quale l'originalità non potrà essere soddisfatta, e al di sopra della quale poi la originalità potrà dunque graduarsi in misura più o meno intensa. Ove poi si condivida la lettura secondo la quale la Corte non ha inteso affermare l'intervenuta abrogazione dell'art. 17 della direttiva 98/71 e dell'art. 96.2 del regolamento 6/2002, in base ai quali è riservato agli Stati membri di determinare, nelle loro legislazioni nazionali, le condizioni di protezione del design con il diritto d'autore (78), occorre osservare che tali norme rimettono agli Stati membri di stabilire anche il "grado di originalità", confermando così ancora una volta che si tratta di una nozione graduabile. Sotto questo profilo il fatto che non si ritrovi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, dei due casi esaminati, alcuna analisi del tema della gradazione della originalità (79), potrebbe confermare che si tratta di un

---

(74) Sulla utilità per il giudice nazionale di "procedere alla valutazione richiesta ricorrendo alla consulenza di un perito da lui nominato", per quanto riguarda l'applicazione della dottrina della funzionalità nel settore del design, cfr. già l'opinione dell'Avvocato Generale, nel caso *Doceram*, al punto 69. Analoghe considerazioni possono estendersi al campo del diritto d'autore.

(75) Nel senso che la questione sia stata lasciata aperta dalla Corte di Giustizia, anche *FABIO, Opere protette e requisiti di tutela*, cit., 293, e ivi citazioni della dottrina conforme. In senso contrario, intende il requisito come binario, *GUIZZARDI, Il requisito della originalità*, cit. 9.

(76) Accenna al "grado di libertà creativa", la decisione *Cofemel*, al punto 35, in un passaggio, che commento subito sotto al par. 8, in cui la Corte afferma tuttavia che ad esso non si dovrebbe attribuire rilevanza ai fini della tutela.

(77) Il riferimento è al punto 31 della decisione *Brompton*.

(78) Sopra par. 2.

(79) Se non, appunto, nella decisione *Cofemel* il veloce passaggio al punto 35, commentato

profilo estraneo al diritto dell'Unione Europea, che la Corte considera materia tutt'ora rimessa ai singoli Stati membri. In questa ottica anche il requisito del "valore artistico" previsto dalla legislazione italiana potrebbe sopravvivere, se inteso come "grado di originalità" oltre una determinata soglia, che deve essere soddisfatto.

8. Un ultimo aspetto importante che pure sembra restare impregiudicato dalle sentenze Cofemel e Brompton e aperto al futuro chiarimento da parte della Corte di Giustizia, e che è strettamente legato al precedente tema, è se il grado di originalità possa fungere, oltre che da soglia di accesso alla protezione del design, anche, una volta che si collochi sopra alla soglia minima, da *parametro di riferimento al quale commisurare l'ampiezza della protezione*, nel senso che ai design più originali sia attribuita una protezione più estesa.

La decisione Cofemel, richiamandosi al precedente Painer (80), afferma che "la portata di tale tutela [di diritto d'autore] non dipende dal grado di libertà creativa di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva" (i.e. la direttiva Infosoc) (81). Tuttavia, al di là del fatto che questo passaggio costituisce soltanto un obiter dictum, lo stesso sembra essere riferito non tanto alla estensione della protezione, intesa come grado di similitudine che deve ricorrere tra opera protetta e prodotto del terzo ai fini di poter invocare la protezione, quanto piuttosto al novero dei diritti esclusivi attribuiti, e in particolare a quelli compresi nel diritto di riproduzione (82). La Corte ha dunque soltanto inteso dire che, una volta che la tutela di autore sussista, il diritto di riproduzione comprenderà tutte le facoltà esclusive indicate dalla direttiva, a prescindere dal grado di originalità dell'opera (alla luce del tenore dell'art. 2 lett. a) direttiva 2002/29, comprenderà dunque "il diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte" (83)). Lo si deduce anche dal fatto che quando, nella decisione Painer, la Corte parla di una "ampia portata" della tutela conferita dalla norma sul diritto di riproduzione, la sentenza si richiama alla decisione Infopaq International (84), nella quale l'ampia portata è riferita al modo in cui la direttiva definisce gli atti ricadenti nel diritto esclusivo di riproduzione comprendendovi la riproduzione «diretta o indiretta», «temporanea o permanente» e «in qualunque modo o forma» (85), coerentemente al linguaggio usato dalla direttiva 2001/29 al considerando (20) secondo il quale "La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una *definizione ampia di tali atti* per garantire la certezza del diritto nel mercato interno".

Questione differente è *l'estensione della protezione*, che non è oggetto di disci-

---

sotto al par.8.

(80) Sentenza 10 dicembre 2011, causa C-145/10, cit. punti 97-99.

(81) Punto 35 della decisione Cofemel.

(82) Forse un accenno in tal senso già in RICOLFI-DERCLAYE, *Opinion of the Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Brompton Bicycle V Chedech / Get2Get*, C-833/18, disponibile online, all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3506071>, pag. 10 dove contrappongono tra "extent of such protection", di cui soltanto si è occupata la Corte, e "scope of protection", che la Corte non ha affrontato in Painer.

(83) Punto 95 della decisione Painer.

(84) Punto 96 della decisione Painer che richiama il punto 43 della decisione Infopaq International.

(85) Punto 42 della decisione Infopaq International.

plina nella direttiva europea, e che dovrebbe appartenere ancora alla competenza degli Stati membri, ove si ritenga che non sia venuta meno la riserva contenuta nell'art. 17 della direttiva 98/71 e nell'art. 96, co. 2 del regolamento 6/2002. Se l'estensione della protezione resta fuori dall'attuale disciplina europea, appare anche ragionevole (ed è questa una ulteriore ragione a conforto delle considerazioni svolte sopra) che pure il "grado" di originalità rilevante ai fini della protezione rimanga nella disponibilità della disciplina degli Stati membri (86). I quali potrebbero scegliere ad esempio se proteggere un novero più ampio di opere originali (collocando la originalità a una soglia più "bassa", ma comunque idonea a rispettare i criteri della direttiva 2001/29) riconoscendo poi alle opere con un livello di originalità meno elevato una estensione di protezione più limitata.

Sebbene le decisioni in commento non se ne occupino direttamente, anche con riferimento a questo tema da esse possono trarsi alcuni spunti di utile riflessione. Se la tutela è data soltanto sulle caratteristiche formali del design che sono espressione di scelte libere e creative, l'originalità potrebbe essere di grado più o meno elevato sia perché le scelte libere e creative del design possono a seconda dei casi aver modo di manifestarsi su un numero più o meno elevato di caratteristiche dell'opera complessiva, sia perché il risultato finale del lavoro sulle caratteristiche del prodotto per il quale le scelte libere e creative si sono manifestate può presentare un più o meno elevato grado di stacco e di rottura rispetto al panorama complessivo dei design già noti per quel genere di prodotti. In entrambi i casi mi pare che l'estensione della tutela potrebbe modularsi in relazione al grado di originalità. Nel primo, perché la tutela non investirebbe le parti del lavoro che non abbiano carattere originale, con la conseguenza che dovendo essere modificate solo le parti originali, minori (o maggiori) sono la rilevanza e l'impatto di queste ultime sul design complessivo, maggiore (o minore) potrà di conseguenza essere lo spazio di ripresa in un successivo design che non costituisca violazione del diritto d'autore sul design anteriore (87). Nel secondo caso perché quanto più una certa opera si distanzia dal panorama dei design esistenti tanto più diffuso sarà il contributo di creatività del suo autore che si sarà manifestato a più livelli, e non solo in determinati dettagli, ma anche e soprattutto negli aspetti complessivi e d'insieme, permeando l'intero design, ed è quindi maggiormente probabile, di fronte a una soluzione progettuale che pure presenti qualche differenza di detta-

---

(86) Tanto è vero che coloro che al contrario ritengono ormai superata la riserva a favore degli Stati della disciplina delle condizioni di accesso alla tutela autorale, ritengono anche, viceversa, che pure l'estensione della protezione sia materia ormai di diritto europeo. Peraltro, secondo questo orientamento, dalle sentenze della Corte, e in particolare dalla decisione Painer, si ricaverebbe che per il diritto europeo la estensione della tutela non dovrebbe variare in base al grado di originalità. Lettura quest'ultima che oltre a non apparire corretta per le ragioni espone sopra nel testo, sicuramente è anche poco ragionevole come si espone di seguito.

(87) Cfr. in tal senso RICOLFI-DERCLAYE, op. cit., 10, e anche RICOLFI, *La forma del prodotto nella giurisprudenza europea recente*, Riv. dir. ind. 2019, I, 424 ss., a pag. 536, ove sottolinea che perché la parte di opera riprodotta costituisca violazione occorre che la stessa "incorpori elementi o caratteristiche che riflettano la personalità del loro autore". Tale assunto discende del resto dal principio affermato dalla Corte di Giustizia, nel caso Infopaq International, punti 38 ss. e in particolare 47, secondo cui la protezione del diritto d'autore si estende solo alle parti dell'opera che possiedono a loro volta il requisito della originalità (la Corte dice "partecipino, in quanto tali, alla originalità dell'opera nel suo insieme", ma l'affermazione - per vero non chiarissima - dovrebbe essere intesa, credo, nel senso di essere originali in quanto tali, quindi a prescindere dai restanti elementi dell'opera).

glio, che la violazione continui a sussistere per la ripresa degli aspetti essenziali d'insieme, pure essi originali (88). Anche la "libera ispirazione", che non dà adito a violazione (89), appare avere maggior spazio di manifestarsi se l'opera-fonte si colloca in un filone stilistico di opere simili, per cui l'ispirazione è tratta dal novero complessivo dei lavori precedenti, astraendone un tema stilistico comune e più generale, senza potersi riconoscere una diretta derivazione creativa da una sola opera. Solo in tal caso infatti potrà parlarsi di ispirazione da un certo filone o idea; mentre sembra più difficile poter parlare di semplice ispirazione quando l'opera-fonte si stacchi fortemente dal panorama del design preesistente, in tal caso infatti il secondo design, che ad essa si richiami presentando alcune somiglianze, costituirà, più che il risultato di una generica ispirazione, una ripresa (almeno in parte) delle stesse scelte originali e creative della precedente opera.

Una correlazione diretta tra il grado di originalità e l'estensione della protezione sembra anche del tutto coerente, sul piano sistematico, con la disciplina dei disegni e modelli, in base alla quale l'estensione della protezione è tanto più ampia quanto maggiore è il carattere individuale del design protetto, dato che per sfuggire alla protezione è necessario che il design successivo possieda a sua volta carattere individuale rispetto a quello precedente, condizione che sarà più agevole soddisfare se il design anteriore ha minori elementi di distinzione rispetto alle proprie anteriorità (90) e viceversa più arduo se ne presenta maggiori. L'esistenza di questa correlazione nella disciplina dei disegni e modelli risulta anche confermata dal fatto che il "margine di libertà" a disposizione del designer è richiamato dalla disciplina sia per modulare il grado di differenza rispetto al design precedente che è necessario ai fini integrare il carattere individuale, e dunque di accedere alla protezione, sia anche per modulare l'estensione della protezione (artt. 5 co. 2 e 9 co. 2 direttiva e art. 6 co. 2 e 10 co. 2 regolamento). Invero se il margine di libertà è più ridotto, basteranno modifiche e variazioni più modeste rispetto al design precedente per poter acquisire carattere individuale, che pertanto avrà un grado più modesto, ma questo stesso ragionamento varrà poi anche per i disegni e modelli successivi, i quali quindi a loro volta potranno acquisire più agevolmente carattere individuale rispetto al precedente design e quindi sfuggire alla protezione conferita dal medesimo.

E del resto anche questa disciplina sembra a sua volta espressione di un principio

---

(88) Nel senso che, in generale, in materia di diritto d'autore vi sia violazione quando pur in presenza di differenze di dettaglio "i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva", Cass. 30 aprile 2020, n. 8433; Cass. 15 giugno 2015, n. 12314; Cass. 2 marzo 2015, n. 4216; Cass. 15 giugno 2012, n. 9854; Cass. 28 ottobre 2011, n. 25173; Cass. 5 luglio 1990, n. 7077.

(89) Sulla distinzione tra libera ispirazione e abusiva rielaborazione dell'altrui opera, cfr. nella giurisprudenza più recente, Cass. 6 giugno 2018, n. 14635; Trib. Roma 8 luglio 2021, n. 11837, in *darts-ip*; Trib. Milano, 27 maggio 2021, n. 4595, in *darts-ip*; Trib. Venezia, 13 marzo 2020, n. 476, in *darts-ip*; Trib. Roma, ord. 25 gennaio 2019, (The Vision c. RAI), in *darts-ip*.

(90) Si tratta di nozione che si può dire assodata e che è data quasi per scontata dai commentatori e dalle sentenze. Cfr. ad es. MONDINI, *La direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, NLCC 1999, II, 947 ss., a pag. 987 s.; BOGNI, commento all'art. 41 c.p.i., in *Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di GALLI-GAMBINO, Padova, 2011, 526 ss., a pag. 535; FAELLI, commento all'art. 41 c.p.i., in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 615 ss., a pag. 618-619; RICOLFI-DERCLAYE, op. cit., 9; in giurisprudenza ad es. Trib. Venezia, 22 maggio 2004, in SCUFFI-TAVASSI, *Le sezioni specializzate italiana della proprietà industriale e intellettuale*, 2004, n. 453; Trib. Bari, 25 agosto 2005, *ivi*, 2005, n.7.

di portata ancora più ampia, applicabile anche ad altri istituti della proprietà industriale volti a tutelare i risultati creativi. Anche nel caso della disciplina delle invenzioni, i trovati in cui l'attività inventiva è maggiore potranno più agevolmente essere validamente rivendicati con una ampiezza maggiore e anche beneficiare di una applicazione dei principi degli equivalenti più generosa, e sarà meno agevole per i terzi ricercare soluzioni alternative ugualmente valide che siano già presenti o ricavabili in maniera evidente dallo stato della tecnica anteriore (91). E' invero del tutto logico che laddove l'ordinamento attribuisce diritti di proprietà intellettuale sulla base di requisiti che misurano la distanza tra la creazione intellettuale protetta e gli oggetti precedenti, quella medesima distanza rilevi poi anche al fine di stabilire a quali altre creazioni successive la protezione potrà essere opposta, dato che queste a loro volta potranno risultare autonomamente protette, e non essere interferenti, in presenza di una analoga distanza dalla creazione precedente. La simmetria tra grado di originalità/carattere individuale/attività inventiva e ampiezza della protezione appare del resto anche più funzionale agli obiettivi perseguiti con la tutela della proprietà intellettuale di incentivare il progresso tecnico, l'innovazione nel design e la creatività, e meglio realizza gli obiettivi di giustizia sostanziale.

Infine, nel campo specifico del diritto d'autore applicato al design, l'esistenza di una correlazione tra grado di originalità ed estensione della tutela può essere colta nelle stesse norme da ultimo citate, che menzionano appunto insieme "l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno e modello deve possedere".

---

(91) GIOV. GUGLIELMETTI, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 112 ss., pag. 139 s.