

# Novità dalla giurisprudenza europea: un design più forte?

© 2020 Alberto Camusso – Gianluca Pulieri

## ***Sommario***

- Il design oggi
- Recap: gli strumenti di tutela delle forme
- Il design o modello registrato
- Il diritto d'autore e la sentenze Cofemel e Brompton
- La giurisprudenza nazionale
- Circolazione e sfruttamento del design
- Conclusioni - un design più forte ...?

# Design Economy

## IMPRESE

valori assoluti e incidenze % sul totale Ue28 (ANNO 2016)

ITALIA



**30.828**  
16,0%

FRANCIA



**27.689**  
14,4%

GERMANIA



**26.307**  
13,7%

REGNO  
UNITO



**22.731**  
11,8%

SPAGNA



**5.543**  
2,9%

UNIONE  
EUROPEA



**192.446**  
100,0%

## ADDETTI

valori assoluti e incidenze % sul totale Ue28 (ANNO 2017\*)

REGNO  
UNITO



**55.819**  
18,4%

GERMANIA



**54.383**  
17,9%

ITALIA



**50.226**  
16,6%

FRANCIA



**31.926**  
10,5%

SPAGNA



**7.512**  
2,5%

UNIONE  
EUROPEA



**303.141**  
100,0%

\* I valori e le dinamiche riferite al 2017 sono preconsuntive

## FATTURATO €

valori assoluti e incidenze % sul totale Ue28 (ANNO 2017\*)

REGNO  
UNITO



**6.203**  
25,2%

GERMANIA



**4.216**  
17,2%

ITALIA



**3.831**  
15,6%

FRANCIA



**2.286**  
9,3%

SPAGNA



**1.039**  
4,2%

UNIONE  
EUROPEA



**24.571**  
100,0%

\* I valori e le dinamiche riferite al 2017 sono preconsuntive

# Design Economy

IN EUROPA

## L'ITALIA È AL:

**PRIMO POSTO**  
PER NUMERO DI  
IMPRESE DI DESIGN



**TERZO POSTO**  
PER FATTURATO



**TERZO POSTO**  
PER NUMERO DI  
ADDETTI

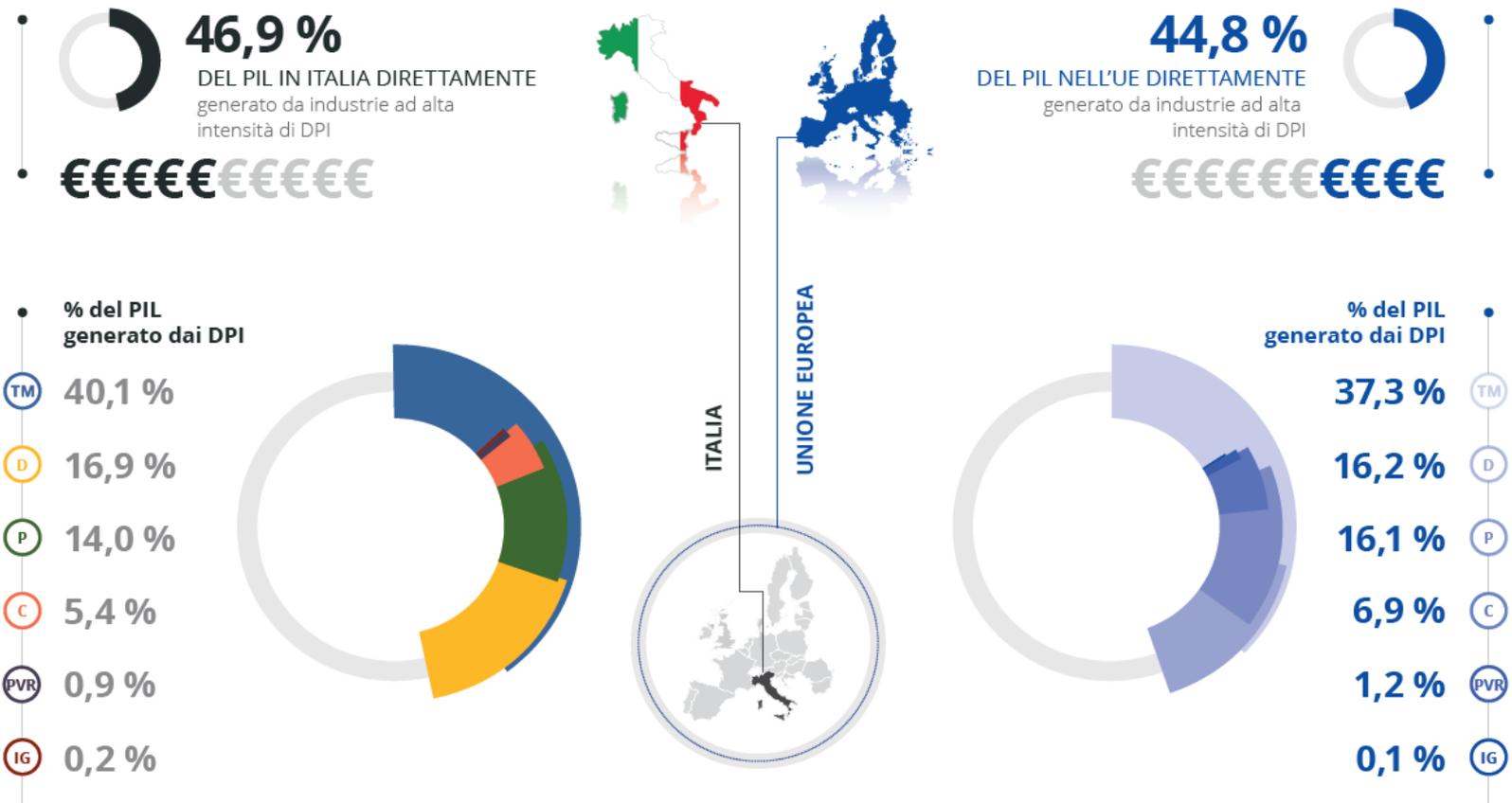


**TERZO POSTO**  
PER VALORE  
AGGIUNTO



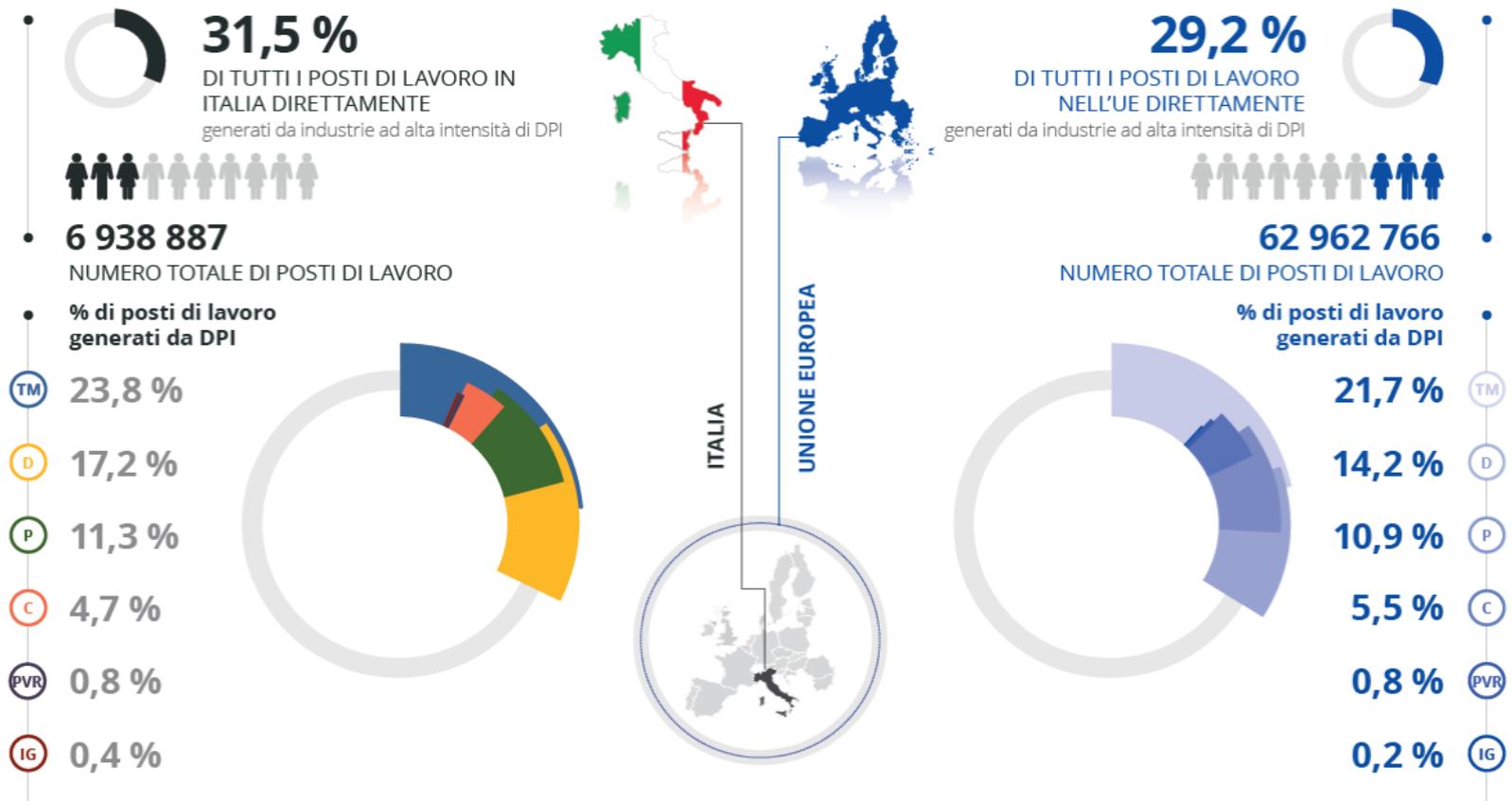
# Strumenti di tutela del Design e Design Economy

## CONTRIBUTO DELLE INDUSTRIE AD ALTA DENSITÀ DI DPI IN ITALIA RISPETTO ALL'UE



# Strumenti di tutela del Design e Design Economy

CONTRIBUTO DELLE INDUSTRIE AD ALTA INTENSITÀ DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) ALL'OCCUPAZIONE IN ITALIA RISPETTO ALL'UE



# Settori ad alta densità di Design

Design-intensive industries

NACE code	NACE description	Designs/1,000 employees
77.4	Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works	104.218
27.4	Manufacture of electric lighting equipment	42.078
46.47	Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment	41.571
25.71	Manufacture of cutlery	41.002
23.42	Manufacture of ceramic sanitary fixtures	30.511
32.4	Manufacture of games and toys	30.027
23.41	Manufacture of ceramic household and ornamental articles	29.121
26.52	Manufacture of watches and clocks	28.112
28.14	Manufacture of other taps and valves	26.947
27.51	Manufacture of electric domestic appliances	26.785
32.91	Manufacture of brooms and brushes	24.635
25.72	Manufacture of locks and hinges	22.955
46.48	Wholesale of watches and jewellery	22.560
46.15	Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery	19.762
32.3	Manufacture of sports goods	19.614

## ***Gli strumenti di tutela delle forme***

- Design / modelli registrati / non registrati (EU, Italia, internazionale)
- Diritto d'autore (UE, Italia, altri stati)
  
- Marchi di forma (UE, Italia, internazionale)
- Concorrenza sleale (su base nazionale ...)

# Design Registrato

- Modello italiano

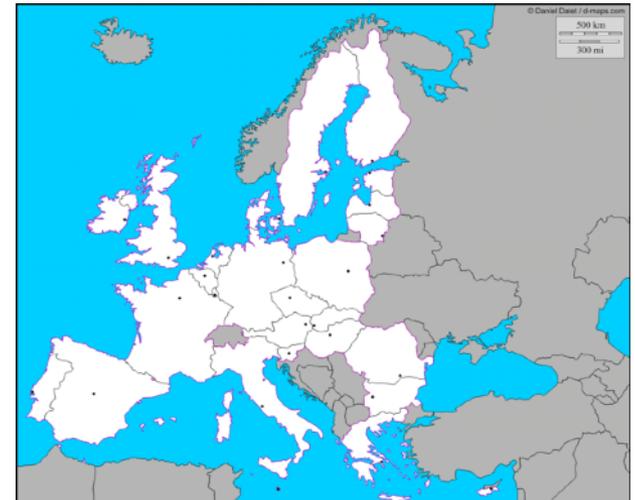


ITALIA



FORTALE BAMBINI

- Modello Comunitario



- Modello Internazionale



- modello nazionale



Algeria	.....	Georgia	.....
Germany	.....	Germany	.....
Ghana	.....	Ghana	.....
Greece	.....	Greece	.....
Hungary <sup>8</sup>	.....	Hungary <sup>8</sup>	.....
Iceland	.....	Iceland	.....
Israel	.....	Israel	.....
Italy	.....	Italy	.....
Japan	.....	Japan	.....
Kyrgyzstan	.....	Kyrgyzstan	.....
Latvia	.....	Latvia	.....
Liechtenstein	.....	Liechtenstein	.....
Lithuania	.....	Lithuania	.....
Luxembourg <sup>5</sup>	.....	Luxembourg <sup>5</sup>	.....
Mali	.....	Mali	.....
Mexico	.....	Mexico	.....
Monaco	.....	Monaco	.....
Mongolia	.....	Mongolia	.....
Montenegro	.....	Montenegro	.....
Morocco	.....	Morocco	.....
Namibia	.....	Namibia	.....
Netherlands <sup>5</sup>	.....	Netherlands <sup>5</sup>	.....
Poland	.....	Poland	.....
Poland	.....	Poland	.....
Republic of Korea	.....	Republic of Korea	.....
Republic of Korea	.....	Republic of Korea	.....
Republic of Moldova	.....	Republic of Moldova	.....
Romania	.....	Romania	.....
Romania	.....	Romania	.....
Russian Federation	.....	Russian Federation	.....
Russian Federation	.....	Russian Federation	.....
Rwanda	.....	Rwanda	.....
Rwanda	.....	Rwanda	.....
Samoa	.....	Samoa	.....
Samoa	.....	Samoa	.....
San Marino	.....	San Marino	.....
San Marino	.....	San Marino	.....
Sao Tome and Principe	.....	Sao Tome and Principe	.....
Sao Tome and Principe	.....	Sao Tome and Principe	.....
Senegal	.....	Senegal	.....
Senegal	.....	Senegal	.....
Serbia <sup>10</sup>	.....	Serbia <sup>10</sup>	.....
Serbia <sup>10</sup>	.....	Serbia <sup>10</sup>	.....
Singapore	.....	Singapore	.....
Singapore	.....	Singapore	.....
Slovenia	.....	Slovenia	.....
Slovenia	.....	Slovenia	.....
Spain	.....	Spain	.....
Spain	.....	Spain	.....
Suriname	.....	Suriname	.....
Suriname	.....	Suriname	.....
Switzerland	.....	Switzerland	.....
Switzerland	.....	Switzerland	.....
Syrian Arab Republic	.....	Syrian Arab Republic	.....
Syrian Arab Republic	.....	Syrian Arab Republic	.....
Tajikistan	.....	Tajikistan	.....
Tajikistan	.....	Tajikistan	.....
Tunisia	.....	Tunisia	.....
Tunisia	.....	Tunisia	.....
Turkey	.....	Turkey	.....
Turkey	.....	Turkey	.....
Turkmenistan	.....	Turkmenistan	.....
Turkmenistan	.....	Turkmenistan	.....
Ukraine	.....	Ukraine	.....
Ukraine	.....	Ukraine	.....
United Kingdom <sup>11</sup>	.....	United Kingdom <sup>11</sup>	.....
United Kingdom <sup>11</sup>	.....	United Kingdom <sup>11</sup>	.....
United States of America	.....	United States of America	.....
United States of America	.....	United States of America	.....
Viet Nam	.....	Viet Nam	.....
Viet Nam	.....	Viet Nam	.....
(Total: 74)		(Total: 74)	

# Registered Design Statistics



## 8. Countries

### 8.2. Owner Nationalities

Solicitudes - Anmeldungen - Applications Depots - Demande

	Nation Code	2018	Nation Code	2019	Nation Code	2020	Nation Code	Σ
1	DE	18,163	DE	16,608	CN	12,255	DE	46,500
2	US	10,875	CN	13,898	DE	11,729	CN	35,121
3	IT	10,351	US	11,179	US	8,157	US	30,211
4	CN	8,968	IT	10,370	IT	6,625	IT	27,346
5	FR	6,067	FR	5,572	GB	3,870	GB	15,181
6	GB	5,794	GB	5,517	FR	3,362	FR	15,001
7	PL	4,111	PL	4,665	PL	3,297	PL	12,073
8	ES	3,581	ES	3,397	ES	2,451	ES	9,429
9	CH	2,679	NL	3,370	NL	2,102	NL	8,001
10	JP	2,610	CH	2,777	CH	2,009	CH	7,465

# Registered Design Statistics



## 7. Classes

Desglose por clase - Aufschlüsselung nach Klassen  
 Breakdown by class - Ripartizione Per Classe

	Class Code	2018	Class Code	2019	Class Code	2018	2019
1	02	10,398	02	10,238	01	523	480
2	06	10,278	06	10,205	02	10,398	10,238
3	14	8,251	14	9,272	03	2,886	3,144
4	26	6,460	26	6,523	04	611	533
5	09	6,091	09	6,410	05	1,187	1,203
6	12	4,736	12	4,858	06	10,278	10,205
7	07	4,667	23	4,613	07	4,667	4,210
8	23	4,501	07	4,210	08	3,871	4,164
9	32	4,437	08	4,164	09	6,091	6,410
10	21	3,942	21	4,102	10	2,234	2,475

Modello Comunitario Registrato  
clonazione ex officio  
modello nazionale UK

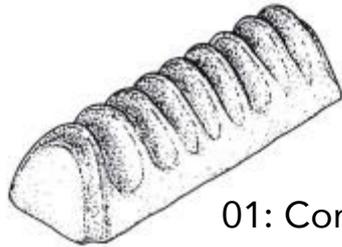
Modello Comunitario domanda  
ri-deposito a cura del titolare  
domanda di modello nazionale UK



i Modelli Comunitari depositati dal 1 gennaio 2021  
non avranno più effetto in UK



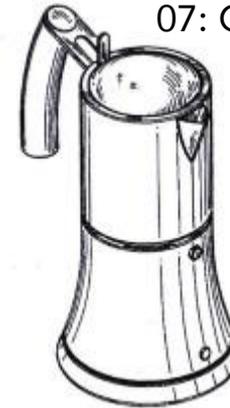
Designazione UK nel Modello Internazionale



01: Confetteria



03: Valigie



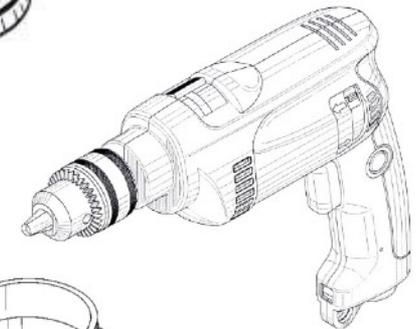
07: Caffettiera caffè espresso



02: Giacche

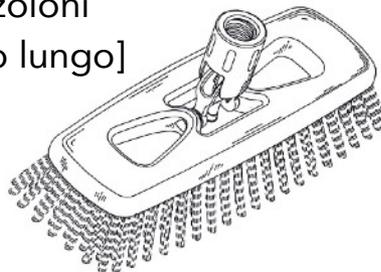


05: Tessuti

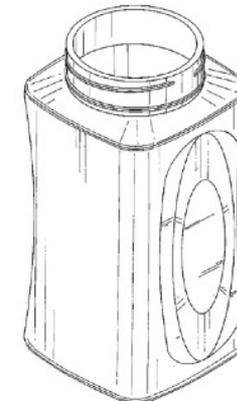


08: Trapano elettrico

04: Spazzoloni  
[a manico lungo]



06: Letti e sedie



09: Fiale



10: Orologio da polso

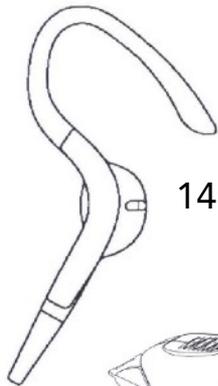


11: Anelli

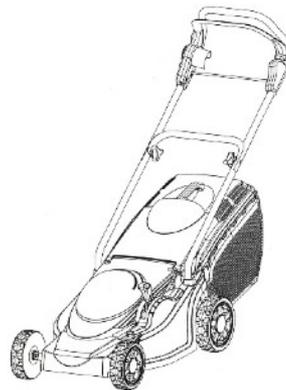


13: motori elettrici

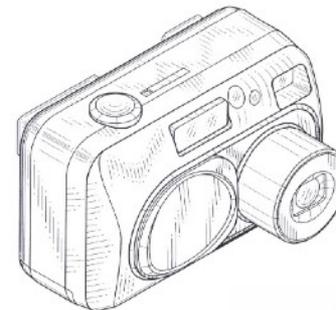
12: Veicoli su rotaia



14: cuffiette

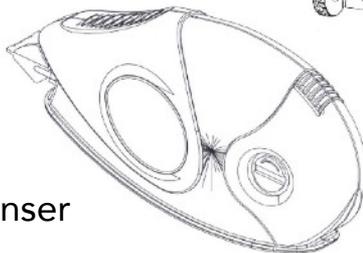


15: tagliaerba



16: fotocamere digitali

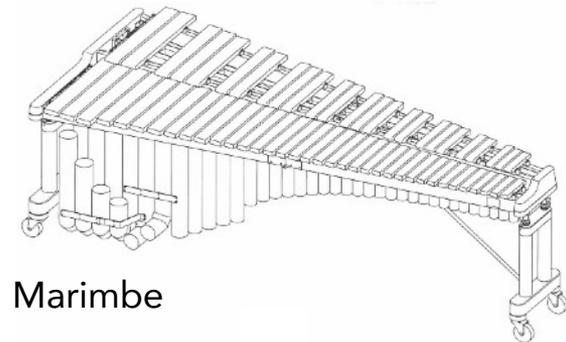
19: dispenser

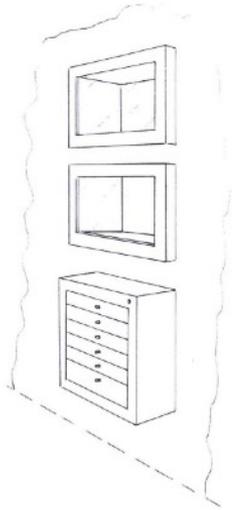


18: stampanti



17: Marimbe





20: Vettrine



21: racchetta tennis



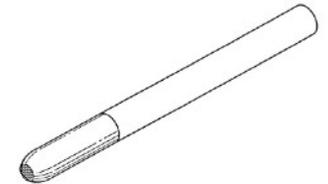
22: pistole



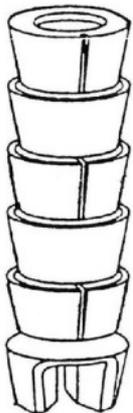
26: lampada da tavolo



23: rubinetti



27: sigarette

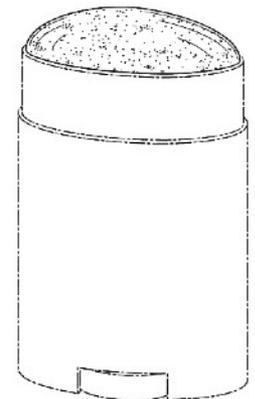


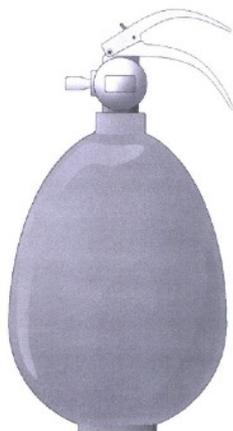
24: protesi



25: parcheggio protetto per biciclette

28: Stick deodorante





29: estintori



31: macchine per la preparazione di cibi



30: cucce per cani

32: simboli grafici



## Estensione della protezione

Art. 10(1) RMC: «1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa»

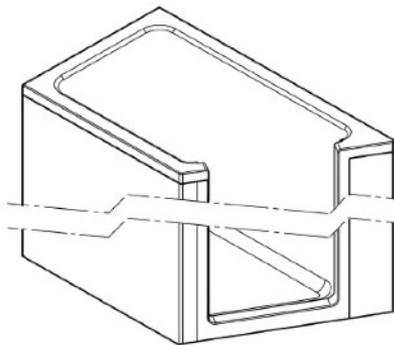
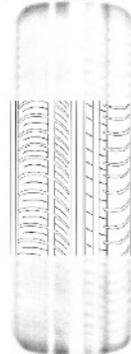


## Estensione della protezione

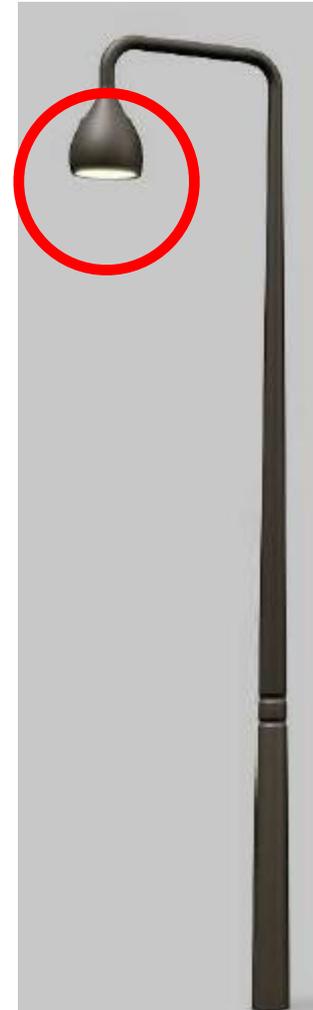
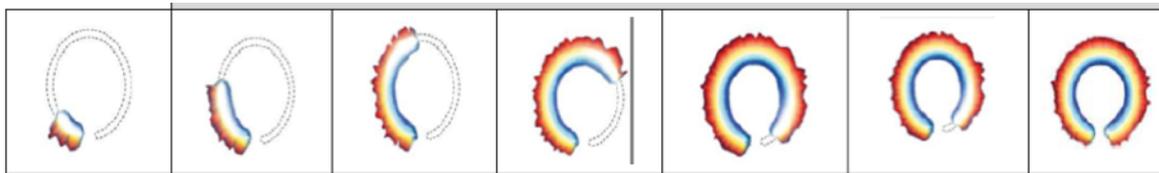
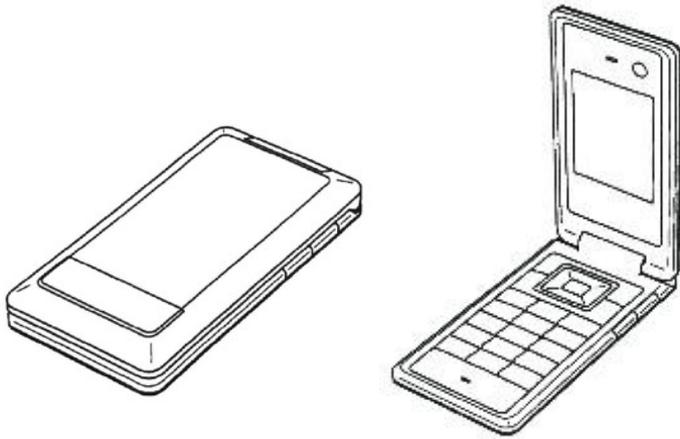
Art. 36(3)(a) RMC: «3. La domanda può altresì contenere:

- a) una descrizione esplicitiva della rappresentazione o del campione»

Art. 36(6) RMC: «6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale».



## Estensione della protezione



## ***Il diritto d'autore***

Genesi: Direttiva EU 98/71, art. 17: cumulo tra modello e diritto d'autore

Implementazione negli Stati membri: *«ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere»*

Presupposti: sussistenza di modello registrato (?)

Francia e Benelux da sempre favorevoli, Austria e Germania più severi, UK e Irlanda contrari

## ***Il diritto d'autore***

Art. 2.7 Convenzione di Berna: *«È riservata alle legislazioni dei Paesi ... la disciplina sia del campo di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate e ai disegni e modelli industriali, che delle condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli (...). Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione [istituita da detta convenzione], soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».*

La situazione italiana: art. 2, n. 10 ***«le opere del disegno industriale che abbiano di per sé carattere creativo e valore artistico»***

# C - 683/17 – Il caso Cofemel - Sociedade de Vestuário SA *vs* G-Star Raw CV

G-Star - Cofemel



G- Star - Cofemel



---

## ***Il diritto d'autore***

### Caso Cofemel

Diritto portoghese: protezione alle *«opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una creazione artistica»*

Il giudice portoghese, in primo e secondo grado, riteneva sussistente la violazione del diritto d'autore, applicando la giurisprudenza CGUE (Infopaq International (C-5/08) e Painer (C-145/10, *«nel senso che godono della tutela del diritto d'autore le opere d'arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design a condizione di presentare un carattere originale, vale a dire che costituiscano il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, senza che sia richiesto un grado particolare di valore estetico o artistico»*).

Rinvio pregiudiziale della Suprema Corte alla CGUE

## ***Il diritto d'autore***

### Considerazioni della Corte UE

La nozione di «opera» considerata dall'insieme di dette disposizioni costituisce, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, *«una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione»*.

Originalità: perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo

Necessità di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività

Non basta che un prodotto abbia un proprio effetto visivo

---

**C-833/18 – Il caso Brompton Bicycle Ltd vs Chedech/Get2Get**

**La bicicletta Brompton**



**La bicicletta Chedech/Get2Get**



---

## ***Il diritto d'autore***

### Caso Brompton

Brompton sostiene avanti il Tribunale di Liegi la violazione del diritto d'autore sulla bicicletta pieghevole, oggetto di brevetto scaduto

Get2Get eccepisce che trattasi di forme funzionali, legate alla soluzione tecnica ricercata (pieghevole in tre diverse posizioni) proteggibili solo con brevetto

Rinvio pregiudiziale alla Corte UE

## ***Il diritto d'autore***

### Considerazioni della Corte UE

- Un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore ***anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.***
- Spetta al giudice del rinvio stabilire ***se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità.***
- Si deve tener conto di ***tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell'ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto***

## ***Il diritto d'autore***

Cofemel, Brompton (ma anche Infopaq ed altre prima ...):

Riguardano prodotti per i quali non si pone il problema della sussistenza o meno del valore artistico, e neanche di una soglia di accesso alla tutela autorale particolarmente alta

I limiti del giudice del rinvio si riflettono nelle sentenze, in cui vengono affrontati problemi tutto sommato «marginali», ma

- a) Del tutto ignorato il valore artistico, che sembra essere qui assorbito dal requisito della originalità creativa
- b) Chiarito che la nozione di opera deve essere autonoma, e omogenea a livello UE
- c) Precisato che la sussistenza della creatività va valutata al momento dell'ideazione del prodotto – non successivamente

***La CGUE non dice, come alcuni hanno suggerito, che il valore artistico non è un requisito; implicitamente ne ridimensiona la portata e suggerisce che la nozione di opera debba essere applicata in modo uniforme***

## ***Il diritto d'autore***

La situazione italiana: art. 2, n. 10 «***le opere del disegno industriale che abbiano di per sé carattere creativo e valore artistico***»

La giurisprudenza italiana ed il valore artistico:

Criterio «qualitativo»: fruibilità del prodotto come «opera», al di fuori dei circoli commerciali

Indici prevalenti: esposizioni o presenze in musei, collezioni ecc, valore economico come opera d'arte, riconoscibilità dell'autore al di là dell'ambito merceologico

## ***Il diritto d'autore***

Giurisprudenza *ante* Cofemel ...

- Caso Vespa, Corte di Appello di Torino: “... *nata come oggetto di design industriale, tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito una tale mole di riconoscimenti dall’ambiente artistico che ne hanno celebrato grandemente le qualità creative e artistiche da diventare un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano*” sottolineando come il **carattere creativo ed artistico** della Vespa sia confermato dai **plurimi ed eccezionali riconoscimenti** da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali che la annoverano tra le **espressioni più rilevanti del design**, e che proprio alla stregua del **riconoscimento collettivo** debbano essere valutati il carattere creativo ed artistico di un’opera di design.

## ***Il diritto d'autore***

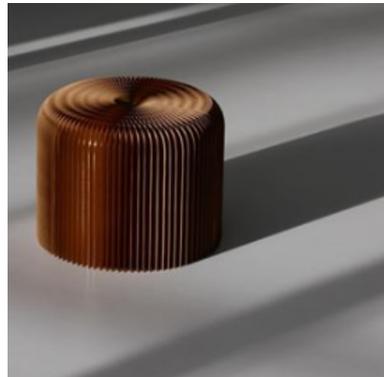
La giurisprudenza post Cofemel

Cass. 30 aprile 2020, n. 8433, caso Kiko: protezione del layout del negozio come «opera dell'architettura» riprendere(art. 2, n. 5 L.A., non richiede il valore artistico; Cofemel ignorata, se non per il concetto di creatività «semplice», in senso soggettivo)

## ***Il diritto d'autore***

La giurisprudenza *post* Cofemel

Trib. Milano, caso Molo Design (ord.29 maggio 2020)



Creatività soggettiva – espressione della personalità dell'autore

Valore artistico sussistente e provato (esposizione al MoMA altri musei, articoli e premi ecc.)

Nessuna valutazione *post* Cofemel

## ***La circolazione del design - I contratti***

I modelli

Committenza v. creazione autonoma

Cessione v. licenza

Modelli ibridi: pro e contro

Premessa: tutti i diritti di IP possono essere ceduti / può esserne concesso a terzi l'utilizzo

Corollario: devono esistere dei diritti di IP ...

La cessione del design registrato: forme e implicazioni

La cessione del diritto d'autore: forme (art. 110 L.A., e committenza) e implicazioni

## ***Conclusioni***

Il requisito del valore artistico è davvero indispensabile? Se sì, cambiano i criteri di valutazione?

La soglia sembra essersi abbassata ... ma difficile «precostituire» il valore artistico, soprattutto nel breve periodo

Come incide questo requisito sulle strategie di tutela?

Il design registrato è l'unico strumento «oggettivo», *ex ante*, e che consente di patrimonializzare il design

Nei contratti, essenziale l'identificazione dell'oggetto e la scelta coerente del modello (cessione v. licenza)