

Il percorso legislativo dell'industrial design storico e d'autore, dalla riforma del 2001 alla recente modifica dell'articolo 239 del Codice della proprietà industriale

The evolution of legislation applied to historic industrial design and individual designer rights, from the 2001 reform to the recent amendment of article 239 of the Code of Industrial Design Rights

'Link.diritto&design' è un progetto degli avvocati Laura Brusa e Lavinia Savini, esperta di proprietà intellettuale.

'Link.diritto&design' is a project developed by the lawyers Laura Brusa and Lavinia Savini, intellectual rights experts.

www.idealex.net/link.dirittoedesign

L'annoso dibattito circa le sorti del design storico e d'autore può essere fatto risalire in Italia al 2001 quando, con il d.lgs. n.95/2001, il nostro legislatore ha recepito, a livello nazionale, la direttiva comunitaria 98/71/CE: un intervento di portata dirompente per tutti coloro che operano nel mondo del design in quanto, superato il vecchio principio della scindibilità (per cui risultava tutelabile solo il design cosiddetto bidimensionale), si è aperta la strada alla possibilità di cumulare la tutela dei modelli e dei disegni registrati e la tutela del diritto d'autore su tutte le opere di design (anche tridimensionale) dotate di valore artistico e carattere creativo. Il dibattito si è immediatamente acceso intorno alla necessità di salvaguardare i diritti di tutti quei soggetti terzi (in genere aziende) che in buona fede, confidando nell'assenza della protezione del diritto d'autore anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma (19 aprile 2001), avevano intrapreso la produzione e commercializzazione di prodotti basati su modelli e disegni che a quella data erano già caduti in pubblico dominio: oggetto cioè di registrazioni scadute o mai registrati. Il legislatore nazionale, attento a garantire gli equilibri economici e giuridici in atto, ha da subito previsto una disciplina transitoria contenuta nell'art. 239 C.p.i. (Codice della proprietà industriale), oggetto negli anni di innumerevoli modifiche e ripensamenti. Un periodo di 10 anni di 'tolleranza' viene infatti dapprima introdotto a vantaggio delle produzioni e commercializzazioni già avviate al 2001, poi eliminato con d.l. n. 10/2007, fino alla modifica

apportata all'art. 239 C.p.i. con la legge n. 99/2009 che ha di fatto legittimato sine die le aziende che avevano avviato la produzione e commercializzazione del design storico e d'autore prima del 2001 a proseguire la propria attività con il solo limite del preuso. Il risultato più evidente di questo nuovo assetto legislativo è stata una irragionevole discriminazione di tutela tra design storico e design di più recente creazione, in evidente contrasto con i principi ispiratori della direttiva comunitaria 98/71/CE. Della questione è stata, pertanto, investita la Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente al celebre caso della lampada Arco. La Corte, affermando nelle proprie conclusioni che non si può lasciare libertà agli Stati membri di determinare se applicare o meno la disciplina di diritto d'autore ai disegni e modelli che si trovano in pubblico dominio, ha influenzato in maniera determinante la recentissima riformulazione dell'art 239 C.p.i. operata dall'art 123 del d.lgs. n. 131 del 13.08.2010 (recante modifiche al C.p.i.). Questo intervento normativo sembra porre definitivamente fine alla spinosa questione relativa al regime transitorio della tutela di diritto d'autore per l'industrial design avente valore artistico e carattere creativo. Il 'nuovo' art. 239 C.p.i. prevede infatti che, diversamente da quanto accadeva fino a qualche mese fa, ora si applichi la tutela di diritto d'autore (ben più lunga di quella industrialistica perché valida fino a 70 anni dalla morte dell'autore) anche per le opere del disegno

Lampada/lamp Arco, Achille e/and Pier Giacomo Castiglioni, Flos (1962).

industriale che prima del 19 aprile 2001 si trovavano in pubblico dominio. Fatto salvo solo il periodo transitorio, il cui termine massimo è stato fissato per aprile 2006, per i terzi che avevano iniziato a produrre o commercializzare nei dodici mesi anteriori all'introduzione del cumulo di tutela prodotti che imitavano opere del disegno industriale allora in pubblico dominio. Ne consegue, pertanto, che dal 19 aprile 2006 è riconosciuta piena tutela di diritto d'autore al cosiddetto "design storico" qualora abbia i requisiti di artisticità e creatività richiesti dalla legge di diritto d'autore (art. 2 n.10 L. 633/1941). Questo significa che le aziende dovranno ora richiedere sempre le necessarie autorizzazioni prima di produrre e commercializzare prodotti che imitano, o anche solo elaborano, disegni o modelli che si trovano in pubblico dominio ma che hanno valore artistico e carattere creativo. In concreto questa preventiva autorizzazione consisterà nella conclusione di contratti di cessione o licenza dei diritti patrimoniali d'autore sui disegni o modelli tra gli autori degli stessi (o i loro eredi per 70 anni dalla loro morte), e chi intenda copiarli o elaborarli, per la produzione e commercializzazione di nuovi prodotti di design siano essi tridimensionali o bidimensionali. In Italy a longstanding debate over the fate of historic industrial design and individual designer rights began in 2001 with Legislative Decree 95/2001, when Italian legislation acknowledged EU Directive 98/71/EC at national level. There