

Il pacchetto sviluppo ha rivisto le norme sulla protezione dell'industrial design ante 2001

Ip e design, per tutelare nuove regole le opere

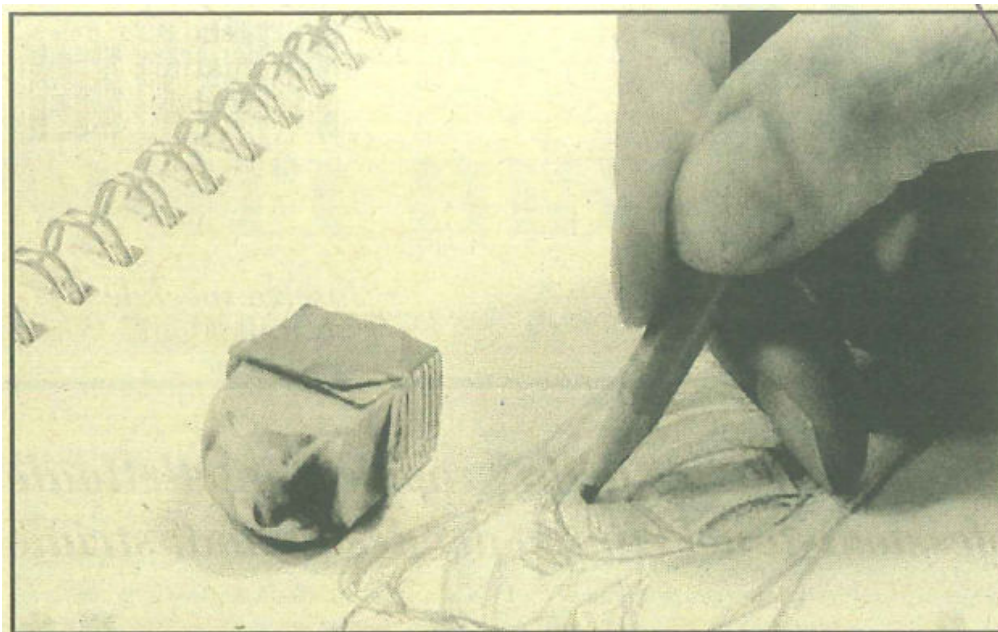
*Pagina a cura
di DUILIO LUI*

investimenti già realizzati.

Le nuove tutele

Il cambio di rotta sulla tutela dell'industrial design, deciso con il recente decreto sviluppo, promette di rivoluzionare il sistema delle tutele per le opere originali, andando a colpire le realizzazioni simili, per quanto non identiche. In termini di mercato, sottolineano gli analisti, significa che molte aziende del settore dovranno ripensare radicalmente il proprio business per non incappare in violazioni. Una prospettiva che richiederà un maggior ricorso ai legali specializzati nel settore, chiamati a trovare una via d'uscita per gli

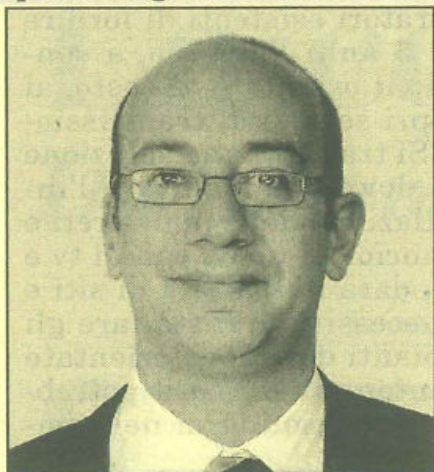
Gabriel Cuonzo, nome partner dello **studio Trevisan & Cuonzo**, spiega le principali novità introdotte con la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto legge sviluppo n. 70/2011, all'art. 239 del codice della proprietà industriale. «L'innovazione più importante riguarda il ritorno alla tutela per le opere di disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, non erano mai state oggetto di registrazione e che la formulazione dell'articolo 8 comma 10, ora soppresso, ri-





Gabriel Cuonzo

schiava di escludere dalla tutela del diritto d'autore. In sostanza, ora chi realizza opere imitando quelle di grandi nomi come Le



Paolo Bertoni

che conteneva la quinta modifica in pochi anni della normativa relativa alla tutelabilità tramite il diritto d'autore delle opere del disegno industriale, ha cambia-

Corbusier e Giò Ponti commette una violazione sanzionata dalla legge, indipendentemente dal fatto che le opere in questione fossero o meno oggetto di registrazione alla data del 19 aprile 2001», spiega l'avvocato.

Le modifiche introdotte durante i lavori parlamentari

Camilla Manfredi, da poco nominata associate partner di **Roedl & Partners** (nel corso di una tornata di nuovi incarichi, che ha visto acquisire la stessa qualifica a **Simona Causio**, **Filippo Maria Catenacci** e **Christoph Pezzei**) e responsabile del dipartimento di Intellectual

to volto in sede di conversione. È, infatti, sparito il comma 10 dell'articolo 8, che avrebbe modificato l'art. 239 del codice della proprietà industriale nel senso di riconoscere la protezione tramite il diritto d'autore alle sole opere del design registrato cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001». Così, alla luce della modifica aggiunta all'ultimo minuto, l'applicazione prevalente sarà quella relativa alle modifiche introdotte nell'agosto 2010, «con la possibilità di tutelare le opere del design di pubblico dominio tramite il diritto d'autore, indipendentemente dalla loro previa registrazione come design».

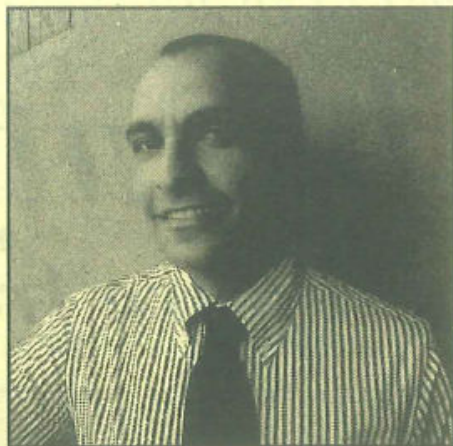
Uno sbocco che ha trovato il

Property dello studio, si sofferma sull'iter normativo, che ha cambiato volto durante i lavori parlamentari: «Il decreto sviluppo,



Camilla Manfredi

plauso dell'Adi (Associazione per il disegno industriale), che aveva sottolineato i pericoli della disposizione iniziale, «secondo la quale sarebbe stato lecito produrre liberamente opere di design ancora tutelate dalle norme del diritto d'autore». Un orientamento che rispecchiava la posizione di coloro che si battono per l'estensione del «pubblico dominio» in merito ai progetti di design, cioè per la possibilità di produrre oggetti simili agli originali, senza nulla riconoscere ai titolari del diritto d'autore. «La modifica prevista inizialmente dal decreto sviluppo», commenta **Paolo Bertoni**, counsel di **Freshfields**, «avrebbe limitato l'eventuale protezione "autoriale" alle opere già regi-



Mauro Delluniversità

strate come disegno e modello».

Le novità per il mercato

Quanto alle ricadute per il mercato per Gabriel Cuonzo «le ultime innovazioni normative vanno accolte positivamente perché spingeranno l'industria italiana ad accelerare sulla capacità creativa, da sempre un tratto caratteristico delle nostre aziende. L'innovazione sarà il faro che spingerà il mercato, premiando chi sarà capace di distinguersi dagli altri». Bertoni si sofferma sui frequenti mutamenti nel campo legislativo e giurisprudenziale che hanno caratterizzato gli ultimi anni: «Tutto ciò potrebbe far felice la categoria degli interpreti, ma rischia di generare

incertezza, perché dimostra che non è ancora maturato un chiaro e incontrovertibile indirizzo di politica legislativa», sottolinea l'avvocato. «Occorre scegliere in modo definitivo fra le ragioni dell'innovazione, che spingono a concedere la tutela del diritto d'autore in misura più larga, e gli argomenti di chi ritiene che tale tutela sia eccessiva nel tempo e blocchi irragionevolmente la libera riproduzione delle opere di design. Personalmente ho pochi dubbi circa la preferibilità della prima soluzione, ma ambedue hanno una loro dignità teorica. Occorrerebbe però decidere una volta per tutte». Riserve vengono sollevate anche da **Mauro Delluniversità**, consulente della **Barzanò & Zanardo**: «Il legislatore continua a usare lo strumento legislativo del decreto legge, che dovrebbe essere uno strumento da utilizzare solo per norme di urgenza e necessità per il paese, per tentare di modificare norme delegate. La saga forse continuerà: i promotori della modifica ora abortita minacciano ancora battaglia. Si tratta in particolare del comune di Poggibonsi, attorno al quale gravitano molte aziende che commercializzano riproduzioni non autorizzate di prodotti di classic design e del Consorzio Origini che riunisce molte di queste imprese».