



Corte di giustizia UE
Stampa e Informazione
Sezione italiana

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

Sentenza nella causa C-168/09, Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA (Protezione giuridica dei disegni e modelli)

La legislazione europea sul diritto d'autore¹ e quella sulla protezione giuridica di disegni e modelli², enuncia che le difformità tra le normative nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. Quest'ultima consacra il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore (il disegno oggetto di registrazione in uno Stato membro beneficia altresì della protezione offerta dal diritto d'autore). Lascia peraltro gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore.

Il decreto legislativo³, recante attuazione della direttiva 98/71, ha introdotto transitoriamente una moratoria decennale durante la quale la protezione non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente al 19 aprile 2001⁴, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. A partire dal 2007⁵, la protezione non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli divenuti di pubblico dominio, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 2001⁶.

Nel 2006, Flos ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Semeraro, per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia delle lampade («Fluida») che imitavano la lampada «Arco», creata nel 1962 e divenuta di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, la quale beneficiava della protezione del diritto d'autore sulle opere di design industriale⁷.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la normativa europea permetta ad uno Stato membro di escludere dalla protezione del diritto d'autore i disegni e modelli che siano o siano divenuti di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che hanno introdotto tale protezione nell'ordinamento giuridico interno, vuoi in quanto mai registrati come disegni o modelli, vuoi in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.

Disegni che non sono mai stati oggetto di una registrazione

Ai sensi della direttiva 98/71, solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro. Ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva, erano di pubblico dominio *a causa della mancata registrazione* non beneficiano della protezione sul diritto d'autore. La Corte sottolinea tuttavia che la protezione per disegni e modelli non registrati potrebbe risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore⁸.

¹ Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9).

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

³ Decreto legislativo 164/2001.

⁴ Prima del 19 aprile 2001, data della sua entrata in vigore.

⁵ Legge 10/2007.

⁶ Vale a dire prima del 19 aprile 2001.

⁷ In virtù della legge 633/41 sul diritto d'autore.

⁸ In particolare dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Disegni di pubblico dominio per cessazione di effetto della registrazione

La Corte ricorda che la direttiva permette agli Stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione sul diritto d'autore di un disegno o modello che è stato registrato, dal momento in cui esso è stato creato.

Questo non significa che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere o meno la protezione attraverso il diritto d'autore per un disegno o modello *che sia stato registrato* in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, se tale disegno o modello soddisfa le citate condizioni di ottenimento.

La volontà del legislatore dell'Unione, in mancanza di armonizzazione della normativa sui diritti d'autore, è quella di consacrare il principio del cumulo della protezione specifica dei disegni e modelli con la registrazione e la protezione del diritto d'autore.

Inoltre la durata della protezione di opere che alla data del 1° luglio 1995⁹ erano protette in almeno uno Stato membro attraverso il diritto d'autore, non può essere stabilita dagli Stati membri, poiché questa è stata oggetto di armonizzazione della normativa sui diritti d'autore¹⁰ (per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte).

Ciò può avere come conseguenza, negli Stati membri che prevedono una durata di protezione meno lunga, una «rinascita» della protezione di un diritto d'autore, quindi proteggere nuovamente le opere divenute di pubblico dominio.

Di conseguenza, la Corte dichiara che la direttiva 98/71 non ammette una normativa di uno Stato membro che esclude dalla protezione del diritto d'autore dello Stato stesso i disegni e modelli, oggetto di registrazione o con effetti in uno Stato membro, e che, sebbene rispondano a tutti i requisiti stabiliti per godere di siffatta tutela, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data in cui tale normativa è entrata in vigore.

La protezione relativamente ai diritti acquisiti e al legittimo affidamento dei terzi

La direttiva 98/71 non contiene alcuna disposizione esplicita in merito alla sua applicabilità nel tempo, per tutelare i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento dei terzi.

Tuttavia, la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare i diritti acquisiti da terzi e il legittimo affidamento, per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d'autore, non può escludere l'applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell'Unione.

Semplicemente, gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore di una nuova normativa continuano a essere disciplinati dalla legge precedente. Quindi, la rinascita della protezione del diritto d'autore non ha incidenza sugli atti di sfruttamento definitivamente compiuti da un terzo prima di tale rinascita.

Per contro, per quanto riguarda gli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite, la protezione del diritto d'autore limita il diritto di un terzo a continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente protetto da un diritto di proprietà intellettuale.

L'Italia ha adottato due tipi di misure volte a tutelare i terzi:

A) sin dal 2001, la moratoria di 10 anni (rivolta ai terzi che, *prima del 19 aprile 2001, avevano intrapreso la fabbricazione* di prodotti divenuti di pubblico dominio);

B) a partire dal 2007, l'inopponibilità illimitata della protezione del diritto d'autore per i prodotti creati sulla base di *disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001* e nei confronti di qualsiasi terzo, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti, cioè senza che sia necessario che il terzo abbia cominciato a sfruttare tali disegni e modelli prima del 2001.

La Corte considera che la moratoria decennale della protezione del diritto d'autore risulta andare al di là di quanto necessario per garantire gli interessi economici dei terzi di buona fede, poiché l'applicazione della tutela del diritto d'autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo. Un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e a smaltire le scorte.

⁹ Data limite per la trasposizione della direttiva 93/98 sul diritto d'autore.

¹⁰ La direttiva 98/71 fa riferimento alla Convenzione di Berna del 1971.

Inoltre, l'inopponibilità illimitata priva di contenuto la protezione conferita dalla direttiva impedendo in maniera generale la protezione riguardante il diritto d'autore.

Per questi motivi, la Corte dichiara che la direttiva 98/71 non ammette una normativa nazionale che escluda dalla protezione del diritto d'autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.

Per il testo integrale della sentenza vi invitiamo a consultare oggi il sito www.curia.europa.eu.