

## SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

27 gennaio 2011

Nel procedimento C-168/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano con ordinanza 12 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2009, nella causa

**Flos SpA**

contro

**Semeraro Casa e Famiglia SpA,**

con l'intervento di:

**Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione,**

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22 aprile 2010,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Flos SpA, dagli avv.ti G. Casucci e N. Ferretti;
- per la Semeraro Casa e Famiglia SpA, dagli avv.ti G. Floridia e F. Poletti;
- per l'Assoluce – Associazione Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione, dagli avv.ti C. Galli, M. Boggi e C. Paschi;
- per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, dal sig. H. Krämer e dalla sig.ra S. La Pergola, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione degli artt. 17 e 19 della 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).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Flos SpA (in prosieguito: la «Flos»), società attiva nel settore degli apparecchi di illuminazione di pregio, e la Semeraro Casa e Famiglia SpA (in prosieguito: la «Semeraro») per quanto riguarda la violazione dei diritti d'autore che la Flos afferma di possedere su un modello di lampada denominata «Arco».

### **Contesto normativo**

## *Diritto dell'Unione*

### La direttiva 93/98/CEE

3 La 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), enuncia, al secondo 'considerando', 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 e che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le normative degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta l'Unione europea.

4 L'art. 1, n. 1, della medesima direttiva prevede che l'opera letteraria o artistica sia tutelata dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 2 della convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979, per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

5 L'art. 10 di tale direttiva, intitolato «Applicazione nel tempo», così recita ai nn. 1-3:

«1. Qualora, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro sia già in corso un periodo di protezione la cui durata sia superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare tale durata di protezione in detto Stato membro.

2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE [del Consiglio 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)].

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».

6 In forza dell'art. 13, n. 1, primo comma, della direttiva 93/98, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 1-11 della medesima direttiva anteriormente al 1° luglio 1995.

### La direttiva 98/71

7 Ai sensi del secondo e del terzo 'considerando' della direttiva 98/71, le difformità nella protezione giuridica dei disegni e modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni e i modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno, ed è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di protezione dei disegni e dei modelli.

8 A termini dell'ottavo 'considerando' di tale direttiva, «in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

9 L'art. 12 della medesima direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello», dispone quanto segue:

«1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di

utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data».

10 L'art. 17 della direttiva 98/71, rubricato «Relazioni con il diritto d'autore», così dispone:

«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. 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».

11 L'art. 19, n. 1, primo comma, di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima entro il 28 ottobre 2001.

La direttiva 2001/29/CE

12 L'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), dal titolo «Campo d'applicazione», dispone, al n. 1, che tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.

13 L'art. 2 della citata direttiva, dal titolo «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...))».

*La normativa nazionale*

14 La tutela dei disegni e dei modelli è accordata in forza del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (GURI n. 247 del 21 ottobre 1940). Nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, l'art. 5 di tale regio decreto disponeva quanto segue:

«Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore (...))».

15 L'art. 2, primo comma, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (GURI n. 166 del 16 luglio 1941; in prosieguo: la «legge n. 633/1941»), nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, sottoponeva la protezione del diritto d'autore per i disegni e i modelli alla condizione della «scindibilità», in quanto disponeva che godessero della protezione di tale diritto «le opere (...), anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate».

16 L'art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva

98/71/CE (GURI n. 79 del 4 aprile 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 95/2001»), entrato in vigore il 19 aprile 2001, ha modificato l'art. 2, primo comma, n. 4, della legge n. 633/1941, sopprimendo la condizione di «scindibilità» ed aggiungendo all'elencazione delle opere protette, in un nuovo punto 10, le «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».

17 Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/71/CE (GURI n. 125 del 31 maggio 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 164/2001»), inserendo nel decreto legislativo n. 95/2001 un nuovo art. 25 bis, ha introdotto transitoriamente una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001, durante la quale «la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, 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».

18 Tale disposizione è stata poi ripresa nell'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (in prosieguo: il «CPI»), promulgato nel 2005.

19 L'art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (GURI n. 38 del 15 febbraio 2007), convertito con legge 6 aprile 2007, n. 46, ha in particolare soppresso la moratoria decennale introdotta dal decreto legislativo n. 164/2001, modificando l'art. 239 del CPI. Tale articolo, così modificato, disponeva quanto segue:

«La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo [n. 95/2001], erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

### **Causa principale e questioni pregiudiziali**

20 Il 23 novembre 2006, la Flos ha citato la Semeraro dinanzi al Tribunale di Milano per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia il modello di lampada denominato «Fluida» che, a suo giudizio, imitava tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della lampada Arco, opera di design industriale sulla quale la Flos ritiene di detenere diritti patrimoniali.

21 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, nel corso del procedimento sommario anteriore al procedimento di merito che ha dato luogo a tale decisione, è stato rilevato che la lampada Arco, creata nel 1962 e divenuta di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, beneficiava della protezione del diritto d'autore sulle opere di design industriale in base alla legge n. 633/1941, come modificata dal decreto legislativo n. 95/2001, e che il modello di lampada importato dalla Semeraro ne «imitava in maniera pedissequa tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche». Il giudice del procedimento sommario ha pertanto disposto, con ordinanza 29 dicembre 2006, il sequestro delle lampade importate e ha inibito alla Semeraro l'ulteriore commercializzazione delle stesse.

22 Quanto al procedimento di merito, il giudice del rinvio rileva che dal momento dell'avvio del procedimento principale sono intervenute modifiche normative rispetto alla protezione del diritto d'autore per le opere di design industriale, che suscitano dubbi quanto alla loro conformità con la direttiva 98/71 e, in particolare, con il principio di cumulo delle protezioni imposto dall'art. 17 di tale direttiva.

23 In particolare, il giudice del rinvio si riferisce al riguardo all'art. 239 del CPI, emendato dall'art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10.

24 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo

ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.

2) In caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela del diritto d'autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli.

3) In caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni)».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Osservazioni preliminari*

25 La Semeraro e la Commissione europea esprimono dubbi circa la pertinenza dell'art. 19 della direttiva 98/71 ai fini della soluzione della causa principale, poiché tale disposizione si limita a fissare il termine entro il quale gli Stati membri dovevano conformarsi alle disposizioni di tale direttiva.

26 A tale proposito, occorre rilevare che la decisione di rinvio non contiene chiarimenti circa la pertinenza della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 98/71 ai fini della soluzione della causa principale. Infatti, nella motivazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si riferisce esclusivamente all'art. 17 di tale direttiva.

27 Pertanto, occorre considerare che le questioni sono state poste essenzialmente con riferimento all'art. 17 di detta direttiva e, di conseguenza, la Corte può risolverle riferendosi a questo solo articolo.

#### *Sulla prima questione*

28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esclude dalla protezione del diritto d'autore i disegni e modelli che, pur rispondendo a tutti i requisiti per

godere di tale protezione, siano o siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che hanno introdotto tale protezione nell'ordinamento giuridico interno di tale Stato, vuoi in quanto mai registrati come disegni o modelli vuoi in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.

29 Il giudice del rinvio prevede così due ipotesi, vale a dire, da un lato, quella dei disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, cioè il 19 aprile 2001, sono di pubblico dominio in mancanza di una registrazione come disegni e modelli e, dall'altro, quella in cui, prima di tale data, essi siano divenuti di pubblico dominio in quanto la protezione derivante da una registrazione ha cessato di produrre i suoi effetti.

30 A tale proposito, anche se la Flos in udienza ha dichiarato di non aver registrato come disegno o modello la lampada oggetto della causa principale, l'ordinanza di rinvio non fornisce alcuna precisazione a tale riguardo.

31 Occorre quindi risolvere la prima questione tenendo conto delle due ipotesi menzionate al punto 29 della presente sentenza. È compito del giudice del rinvio verificare se tale lampada sia stata o meno registrata come disegno o modello.

32 Per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli non siano mai stati oggetto di una registrazione in quanto tali, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 17 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.

33 Ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo.

34 Tuttavia, non si può escludere che la protezione del diritto d'autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati 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.

35 Per quanto riguarda la seconda ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli siano divenuti di pubblico dominio in quanto la protezione derivante dalla registrazione ha cessato di produrre effetti, occorre rammentare che, se è vero che la prima frase dell'art. 17 della direttiva 98/71 dispone che un disegno o modello che è stato registrato in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro beneficia altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, la seconda frase del medesimo articolo consente tuttavia agli Stati membri di determinare l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di originalità richiesto.

36 D'altronde, questa seconda frase non può essere interpretata nel senso che gli Stati membri abbiano 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.

37 Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione dell'art. 17 di detta direttiva e, in particolare, dall'uso del termine «altresì» che compare nella prima frase di tale articolo che la protezione del diritto d'autore deve essere concessa a tutti i disegni e modelli registrati nello Stato membro o con effetti nello Stato membro di cui trattasi.

38 La volontà del legislatore dell'Unione di concedere tale protezione risulta inoltre dall'ottavo 'considerando' della direttiva 98/71 che sancisce, in mancanza di armonizzazione della normativa sui diritti d'autore, il principio del cumulo della protezione specifica dei disegni e modelli con la

registrazione e la protezione del diritto d'autore.

39 Inoltre, la facoltà per gli Stati membri di stabilire l'estensione della protezione del diritto d'autore e le condizioni alle quali essa è concessa non può neppure riguardare la durata di tale protezione, già armonizzata a livello dell'Unione dalla direttiva 93/98.

40 A tale riguardo, l'art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d'autore per un'opera letteraria o artistica, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. L'art. 10, n. 2, della medesima direttiva dispone che tale durata si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro attraverso il diritto d'autore alla data del 1° luglio 1995.

41 Ne consegue che, in forza dell'art. 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento della protezione del diritto d'autore previste dagli Stati membri, in particolare quella relativa al grado di originalità, e per i quali la durata fissata all'art. 1 della direttiva 93/98, in combinato disposto con l'art. 10, n. 2, della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della protezione del diritto d'autore di tale Stato membro.

42 A questo proposito, come la Corte ha dichiarato ai punti 18-20 della sentenza 29 giugno 1999, causa C-60/98, Butterfly Music (Racc. pag. I-3939), dall'art. 10, n. 2, della direttiva 93/98 risulta chiaramente che l'applicazione delle durate di protezione da questa previste può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione inferiore, di proteggere nuovamente opere ed oggetti divenuti di pubblico dominio. La Corte ha osservato che questa conseguenza risulta dall'espressa volontà del legislatore dell'Unione e che tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo dell'armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, sancito, in particolare, nel secondo 'considerando' della medesima direttiva, e di evitare che taluni diritti si estinguano in alcuni Stati membri, continuando invece ad essere protetti in altri.

43 Si deve ritenere che tale ragionamento debba applicarsi anche per quanto riguarda la rinascita della tutela del diritto d'autore per i disegni e modelli precedentemente protetti da un altro diritto di proprietà intellettuale. Infatti, alla luce del secondo e terzo 'considerando' della direttiva 98/71, la normativa nazionale di trasposizione di quest'ultima direttiva non può escludere, senza con ciò mettere a repentaglio l'applicazione uniforme di tale direttiva nell'insieme del territorio dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno per i prodotti in cui i disegni e modelli sono incorporati, la protezione attraverso il diritto d'autore dei disegni e modelli che, benché divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, presentano, a quella data, tutti i requisiti per godere di siffatta tutela.

44 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.

#### *Sulla seconda e terza questione*

45 Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude – vuoi per un periodo sostanziale di tempo, cioè per dieci anni, vuoi totalmente – dalla protezione del diritto d'autore i disegni e modelli 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, nei confronti dei terzi che abbiano fabbricato e commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati in conformità di

tali disegni e modelli.

46 Per quanto riguarda la rinascita della protezione di un diritto di proprietà intellettuale, cioè il diritto d'autore, per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio, la Flos, il governo italiano e la Commissione, nelle loro osservazioni scritte, nonché la Semeraro in udienza, sostengono che tale protezione può far sorgere un conflitto tra, da un lato, gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d'autore e dei loro aventi diritto e, dall'altro, gli interessi dei terzi in buona fede che si erano avvalsi del fatto che tali disegni e modelli fossero liberi per fabbricare o commercializzare prodotti realizzati secondo questi ultimi.

47 È certamente vero che una normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, come il decreto legislativo n. 164/2001, che ha aggiunto un art. 25 bis al decreto legislativo n. 95/2001, e l'art. 239 del CPI, che fissa una moratoria decennale la quale rende la protezione dei disegni e modelli di cui trattasi inopponibile ad una categoria di terzi che hanno realizzato prodotti secondo tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001, può ingenerare nei terzi fabbricanti di tali prodotti un legittimo affidamento quanto al fatto di poter continuare a sfruttarli.

48 Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione della protezione del diritto d'autore ai disegni e modelli, la direttiva 98/71, a differenza dell'art. 10, n. 3, della direttiva 93/98, non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi.

49 In proposito, occorre rilevare che l'art. 12, n. 2, della direttiva 98/71, che riguarda la continuazione degli atti di sfruttamento di disegni e modelli da parte di chi li abbia iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva, riguarda esclusivamente i diritti attribuiti dalla registrazione del disegno o modello, come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, e non può quindi essere applicato alla protezione del diritto d'autore.

50 Tuttavia, la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d'autore prevista all'art. 17 della direttiva 98/71 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.

51 A questo proposito si deve ricordare che, in conformità del principio secondo cui le leggi modificative di un'altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l'impero della vecchia legge (v., in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 6; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31, nonché Butterfly Music, cit., punto 24), 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 della data in cui tali diritti sono divenuti applicabili.

52 Per contro, in forza del detto principio, l'applicazione di tale protezione del diritto d'autore agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa che essa incide sui diritti di un terzo a continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente protetto da un diritto di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza Butterfly Music, cit., punto 24).

53 Va altresì ricordato che, per giurisprudenza costante, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1, punto 36; 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 19; 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, Racc. pag. I-495, punto 35, e Butterfly Music, cit., punto 25).



54 Nel caso di specie, lo Stato membro di cui trattasi ha adottato due tipi di misure legislative volte a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento di una determinata categoria di terzi.

55 Per quanto riguarda, anzitutto, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante una determinata categoria di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, risulta dai principi del rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento che l'art. 17 della direttiva 98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest'ultima non abbia l'effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l'applicazione della nuova normativa di protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli in modo da impedirne l'applicazione alla data prevista da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza *Butterfly Music*, cit., punti 23 e 28).

56 In proposito, la valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della categoria dei terzi considerata da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio di proporzionalità.

57 In tal senso, la misura legislativa adottata dallo Stato membro di cui trattasi deve essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale e necessaria a tal fine: deve cioè garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi considerati e, dall'altro, gli interessi dei titolari del diritto d'autore. Inoltre, occorre verificare che essa non vada oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento.

58 A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno dello Stato membro di cui trattasi l'art. 17 della direttiva 98/71.

59 Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell'attività in quanto fondata sull'uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte.

60 La misura non va oltre quanto necessario per garantire il bilanciamento dei diritti considerati se non rinvia il beneficio della protezione del diritto d'autore per un periodo sostanziale di tempo.

61 Nel caso di specie, per quanto riguarda la definizione della categoria di terzi rispetto ai quali è prevista l'inopponibilità temporanea della protezione del diritto d'autore, le disposizioni del decreto legislativo n. 95/2001 e dell'art. 239 del CPI possono essere considerate adeguate, poiché riguardano esclusivamente i soggetti che hanno acquisito i loro diritti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71.

62 Per contro, l'inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte.

63 Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d'autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un'opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell'autore – l'applicazione della tutela del diritto d'autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo.

64 In secondo luogo, per quanto riguarda l'art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, che abolisce la moratoria e istituisce 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, risulta, da quanto precede, che siffatta misura priva di contenuto l'art. 17 della direttiva 98/71, dal momento che essa ha come conseguenza quella di impedire, in generale, l'applicazione della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto d'autore. Tale misura non è nemmeno diretta a limitare la categoria di terzi che possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento.

Al contrario, quest'ultima estende l'applicazione dell'inopponibilità del diritto d'autore in quanto, secondo tale disposizione, non è necessario che il terzo abbia cominciato a sfruttare tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001.

65 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro 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 prima della 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.

#### **Sulle spese**

66 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

**1) L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.**

**2) L'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro 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.**