SuperYacht24

Il quotidiano online del mercato superyacht

Avv. Cecilia Vernetti: “Come difendere legalmente la proprietà intellettuale nello yachting”

Nicola Capuzzo · Tuesday, April 30th, 2024

*Contributo a cura di avv. Cecilia Vernetti **

** studio legale Camera Vernetti*

I cantieri italiani sono depositari di altissimi livelli di eccellenza, essendo in grado di offrire prodotti che nascono da lavorazioni artigianali, al tempo stesso altamente tecnologiche, nel rispetto della sostenibilità e ovviamente senza mai rinunciare all’estetica che è il carattere distintivo del Made in Italy.

E così da progetti assai complessi, frutto della collaborazione di ingegneri, architetti, designers e ovviamente cantieri, nascono prodotti altamente innovativi, creativi, tecnologici e connotati da individualità sartoriale che li rende unici e preziosi.

E’ quindi fondamentale comprendere se gli autori di tali prodotti possano trovare tutela nell’ordinamento giuridico per proteggersi da eventuali violazioni. Altrettanto importante è comprendere se, in caso di lacune o incertezze a livello normativo, esistano comunque efficaci tutele contrattuali volte a proteggere i diritti dei creatori di tali opere.

Inquadramento normativo

In Italia e a livello comunitario le opere dell’ingegno sono regolate e tutelate dalla legge sul Diritto d’Autore (L. 633 del 1941), come successivamente novellata, e dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e, a livello comunitario, dal Reg. CE n. 6/2002.

Legge sul Diritto d’Autore (“LDA”)

In base all’art. 1 della LDA sono protette *“**le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono** alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, **all’architettura**, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma espressiva*”. La medesima nozione è contenuta anche nel codice civile all’art.. 2575 c.c.

L'art. 2 LDA contiene poi un elenco specifico di opere comprese nella protezione tra cui rientrano, per quanto qui di interesse, "***i disegni e le opere dell'architettura***", nonché, a seguito del recepimento della c.d. direttiva design (direttiva 98/71/CE con dlgs 95/2001), "***le opere del disegno industriale*** *che presentino di per sé* ***carattere creativo e valore artistico***".

Codice della Proprietà Industriale ("CPI")

Il CPI include, nella definizione di proprietà industriale, oltre ai marchi e alle invenzioni, anche i disegni e modelli. L'art. 31 definisce il design come: "*l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle* ***linee,*** *dei* ***contorni****, dei* ***colori****, della* ***forma****, della* ***struttura superficiale*** *ovvero dei* ***materiali del prodotto*** *stesso ovvero del suo* ***ornamento****, a condizione che siano* ***nuovi*** *ed* ***abbiano carattere individuale***».

<u>Tutela giuridica</u>

Ma in questo quadro normativo, tutt'altro che lineare, qual è la tutela offerta agli yacht designer?

Va premesso che gli strumenti di protezione offerti da LDA e CPI non so alternativi, ma cumulabili fra essi.

La principale differenza tra le due normative risiede nel fatto che il CPI fornisce una tutela "titolata" dei diritti di proprietà industriale, consentendo la brevettazione per le invenzioni e i modelli di utilità e la registrazione per marchi, i disegni e modelli. Possono quindi ottenere la brevettazione o registrazione quelle opere che si possano considerare "*nuove*" e dotate di "*carattere individuale*" (art 31 CPI).

La tutela autoriale prestata dalla LDA opera invece *ex lege*, senza bisogno di registrazione, per le opere dell'ingegno umano che presentino il carattere della "*creatività*", inteso come apporto personale dell'autore che consenta all'opera di presentare un *quid novis* rispetto alle preesistenti (cass. Civ. sez. I, 2 dic. 1993, n.11953).

All'autore dell'opera sono riconosciuti sia i diritti patrimoniali, ossia di utilizzazione esclusiva dell'opera fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, sia morali, ossia di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

E' evidente che la registrazione di un disegno o modello presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) offra, in linea di principio, una protezione maggiore a fronte di eventuali violazioni. Infatti, il titolare di un certificato di registrazione beneficia di un titolo di proprietà intellettuale che gli conferisce una potestà esclusiva sui beni, opponibile a chiunque entro il territorio dello Stato nel quale è stata effettuata la registrazione, per un periodo di cinque anni, prorogabile fino a un massimo di 25. In assenza di registrazione, al contrario, il titolare del design è gravato dal difficile onere della prova circa la sua validità, nonché la data ed il luogo della sua prima divulgazione.

<u>Come si proteggono gli operatori dello yachting?</u>

Nella prassi in essere nell'industria dello yachting la registrazione di disegni e modelli non è frequente e la principale ragione di ciò sembra risiedere nel fatto che gli operatori – sulla scorta anche dell'esperienza giurisprudenziale – siano alquanto scettici sul fatto che i disegni e/o progetti di imbarcazioni da diporto possano rivestire quei caratteri richiesti dalla legge (novità, individualità

o creatività) al fine di essere giudicati idonei ad ottenere la protezione della LDA o che ogni eventuale registrazione abbia un'efficacia pratica, a fronte di eventuali controversie.

Diverso è il caso, che potrebbe essere in prima battuta simile, della brevettazione di opere di ingegno atte o suscettibili di avere un'applicazione industriale ("*invenzioni"*), quali ad esempio sistemi di alaggio di tender, ovvero materiali con specifiche meccaniche. In tal caso, trattandosi di questioni soggette a brevetto industriale, godono di tale protezione che è cosa ben diversa da quella di cui sopra.

Per tale ragione progettisti ed architetti preferiscono solitamente affidarsi, oltre che alla normativa in vigore, a clausole contrattuali che limitino, per via pattizia, la possibilità di utilizzare disegni o modelli consegnati al cantiere ovvero dal cantiere all'armatore per una determinata costruzione.

Così, ad esempio, nei contratti tra progettisti/cantiere/armatore sono frequenti clausole di riservatezza, o che comunque limitano la possibilità di utilizzo di disegni ad una data costruzione, vietandone l'utilizzo per costruzioni successive, ovvero non disclosure agreements, o ancora altre clausole che tutelino la riservatezza di disegni e/o progetti di cui il cantiere o l'armatore abbiano la disponibilità ai fini della costruzione.

Ma che cosa succede se tali clausole non vengono inserite nel contratto?

In tal caso all'autore di tali opere che non abbia registrato il design non resterà che la tutela autoriale prestata dalla LDA, a condizione che sia in grado di fornire la prova, tutt'altro che semplice, che l'opera in questione possa essere considerata "*un'opera dell'ingegno di carattere creativo appartenente all'architettura*", ovvero "*un'opera del disegno industriale che presenti carattere creativo e valore artistico***".**

<u>Il parere della giurisprudenza italiana</u>

Tali temi sono stati specificamente affrontati dal Tribunale di Venezia in una vertenza tra un noto cantiere produttore di yacht e un architetto che aveva ricevuto dall'armatore l'incarico di progettare tutti i lay-out, gli interni e gli arredi di uno yacht, affidando al cantiere la sola parte strutturale (scafo e tuga), realizzando in tal modo un progetto unico ed originale e totalmente differente dal layout proposto dal cantiere per quel tipo di yacht.

A seguito del varo dello yacht il cantiere ne aveva pubblicato le immagini sul proprio sito come se si trattasse di un'opera propria. L'architetto ha quindi agito in via cautelare nei confronti del cantiere per ottenere un provvedimento urgente che inibisse al cantiere stesso di utilizzare immagini, disegni, progetti e video relativi all'imbarcazione, sostenendo che la propria opera dovesse essere protetta dal diritto d'autore.

L'opera in oggetto riguardava la progettazione dei lay-out interni, l'ideazione di un serramento a scomparsa per la zona notte e di un rialzo della coperta di prua fino ai limiti dello scafo per creare nuovi spazi contenitivi mediante movimentazione automatica di alcune parti, la scelta dei materiali, la progettazione dell'illuminazione, ecc…

Il Tribunale, dopo avere apprezzato gli elementi originalità dell'opera realizzata dall'architetto ha ritenuto che fosse in effetti presente il concetto giuridico di "creatività" e originalità previsto dalla LDA. Secondo il Tribunale, infatti, per aversi un'opera architettonica protetta dalla LDA non è necessariamente richiesta una originalità e novità assoluta, essendo sufficiente che si tratti di

un’opera avente un carattere creativo anche se minimo (Cass. Civ. n. 20389/2018). Inoltre, la sentenza del Tribunale afferma che la tutela delle opere architettoniche debba essere estesa anche agli arredi interni, soprattutto quando gli stessi siano frutto di una elaborazione progettuale che esprima la personalità dell’autore e **non sia soltanto un risultato imposto dalla necessità di risolvere un problema tecnico funzionale** (aspetto quest’ultimo che esula dalla creatività).

Il Tribunale ha quindi pronunciato un’ordinanza (datata 7.8.2018 nel proc. RGN. 2236/2018) con la quale ha inibito al cantiere la pubblicazione dell’opera dell’architetto con qualsiasi mezzo, fissando una penale dissuasiva giornaliera di Euro 1.000 per la violazione di tale divieto, ordinando altresì la pubblicazione dell’ordinanza sulla Rivista Nautica.

Ad opposte conclusioni è invece giunto il Tribunale di Genova con l’ordinanza del 7.6.2018 (RG. N. 6399/2018) in un caso in cui un noto cantiere ha agito in via cautelare per inibire ad altro noto cantiere la commercializzazione di una imbarcazione e ottenere un ordine di relativo ritiro dal commercio, sostenendo la totale sovrapponibilità dei progetti alla base delle due imbarcazioni e quindi la violazione del diritto d’autore e la ricorrenza di atti di concorrenza sleale.

In questo caso il Tribunale, pur riconoscendo che anche le barche, al pari delle opere architettoniche immobiliari, rientrassero nei disegni e opere dell’architettura ai fini dell’applicazione della LDA, non ha ritenuto che nella specie fosse stata raggiunta la prova del carattere della creatività e novità, tenuto conto che erano già presenti sul mercato altre imbarcazioni simili, che adottavano soluzioni analoghe.

Da quanto sopra si evince che, da punto di vista di un progettista o di un cantiere la tutela delle proprie opere di ingegno non è cosa agevole alla luce dei requisiti che la legge richiede e delle ondivaghe decisioni giurisprudenziali che, pur basandosi su fatti e circostanze diverse, sono spesso frutto di interpretazioni connotate da una certa discrezionalità dei giudici.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPER YACHT

This entry was posted on Tuesday, April 30th, 2024 at 10:30 am and is filed under Services
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can leave a response, or trackback from your own site.