



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da

CASSINA SPA, con l'avv. Marco Francetti, come da delega del 3.11.2010 a margine del ricorso

- RICORRENTE -

CONTRO

HIGH TECH SRL, con gli avv.ti Giorgio Floridia, Raffaella Floridia, Paola Cavallaro e Aldo Fittante, come da procura speciale a margine della memoria depositata il 12.1.2011

- RESISTENTE -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 4.11.2010 Cassina spa esponeva di essere titolare di diritti esclusivi di utilizzazione economica su alcuni mobili ideati dal maestro del design Le Corbusier, in virtù di accordi stipulati con lo stesso nel 1964 e periodicamente rinnovati, da ultimo con la Fondazione Le Corbusier e gli altri eredi dei coautori. High Tech commercializzava modelli di arredo riproducti alcune delle predette opere di Le Corbusier, segnatamente la chaise longue LC4, la poltroncina LC1, la poltrona LC2 e il divano a due o tre posti LC2. La ricorrente invocava la tutela prevista dagli artt. 2 n. 10) l.a. e 239 cpi. Pertanto la condotta della resistente costituiva violazione dei diritti di esclusiva di Cassina, ai sensi degli artt. 12 e 13 l.a.. In ogni caso era configurabile anche un illecito concorrenziale per violazione dell'art. 2598 nn. 1), 2) e 3) cc. Concludeva chiedendo in via cautelare e urgente che fosse disposto il sequestro e il ritiro dal commercio dei mobili prodotti e/o venduti da High Tech in violazione dei diritti di Cassina, l'inibitoria alla loro futura fabbricazione, commercializzazione, importazione, esportazione e pubblicizzazione, con ogni mezzo, con la fissazione di una penale adeguata per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo.

High Tech si costituiva con memoria depositata in data 12.1.2011.

In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Cassina. Contestava inoltre la possibilità di azionare la tutela prevista dall'art. 2 n. 10) l.a. in aderenza ai dettami interpreta-

1

tivi delineati da una recente sentenza della Corte di Giustizia CE (procedimento C-168/09, sentenza del 27.1.2011). Nel merito, evidenziava che non era soddisfatto il requisito del valore artistico intrinseco come previsto dall'art. 2 n. 10) l.a.. Da ultimo lamentava l'infondatezza delle richieste svolte dalla ricorrente a titolo di concorrenza sleale.

Su richiesta delle parti veniva autorizzato uno scambio di memorie difensive integrative.

All'esito della discussione tenutasi all'udienza del 2.3.2011 il Tribunale si riservava la decisione.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni poste all'attenzione dei questo Tribunale, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di Cassina.

L'eccezione appare infondata.

La ricorrente ha documentato la stipulazione in data 20.12.2007 di un contratto di licenza esclusiva con la Fondation La Corbusier e con gli eredi di Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret in relazione alla fabbricazione e commercializzazione in tutto il mondo dei mobili oggetto di causa. A corredo di tale documentazione è stato riversato in atti copia del testamento di Le Corbusier e del decreto governativo francese di riconoscimento della omonima Fondazione. Questo insieme di documenti sembra idoneo a comprovare *ex artt.* 110 e 167 lettera a) l.a. il legittimo possesso dei diritti azionati in capo al ricorrente.

Peraltro vi sono plurimi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla stessa High Tech che hanno sempre unanimemente riconosciuto la legittimazione di Cassina.

Non sembra invece appropriato il rinvio all'art. 119 l.a. che si riferisce alla diversa fattispecie del contratto di edizione.

3. Cassina non ha offerto alcun riscontro dell'esistenza di una registrazione efficace in Italia dei modelli di arredamento posti a fondamento del presente ricorso. È quindi invocata la tutela del diritto d'autore prevista per le opere di design industriale, ai sensi dell'art. 2 n. 10) l.a..

In relazione a questa prospettazione della ricorrente High Tech ha sollevato un'eccezione di carattere preliminare. Partendo da una recente pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia CE (sentenza del 28.1.2001, causa C-168/09), sostiene che per i disegni o modelli mai registrati efficacemente in Italia sarebbe preclusa in radice la possibilità di chiedere e ottenere tutela in forza delle disposizione sul diritto d'autore.

Secondo la ricostruzione interpretativa operata dalla resistente, la Corte avrebbe espressamente escluso dalla tutela del diritto d'autore di uno Stato membro i disegni e i modelli che non siano mai stati oggetto di una registrazione efficace in tale Stato. In questo senso deporrebbe la pronuncia testuale di cui al paragrafo 32 della citata sentenza, che si riproduce qui integralmente: "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".

Questa interpretazione – peraltro non enucleata nel dispositivo della citata sentenza – non sembra condivisibile per una serie di considerazioni.

88 In primo luogo, la lettura proposta dalla resistente è oggettivamente incompatibile con la previsione contenuta nell'art. 239 cpi come da ultimo novellato, laddove si afferma chiaramente un principio opposto, ovvero che le opere di design industriale che non abbiano mai goduto in Italia della protezione come modello o disegno registrato sono comunque tutelate sotto il profilo del diritto d'autore.

Da un punto di vista sistematico, occorre ricordare che la Direttiva n. 71/1998 nasce dall'esigenza di uniformare in ambito comunitario la disciplina in tema di protezione giuridica dei disegni e modelli, generalizzando, in particolare, il principio della cumulabilità della tutela dei disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore.

Merita di essere richiamato, in particolare, il considerando n. (8) della Direttiva che afferma testualmente: "è importante stabilire il principio di cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore". In senso analogo, l'art. 17 della direttiva stabilisce che "ciascun Stato membro determina l'estensione della protezione [della legge sul diritto d'autore] e le condizioni alla quale essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere". È quindi chiara l'intenzione di demandare ai singoli Stati membri il compito di stabilire i requisiti di accesso alla tutela del diritto d'autore.

Il nuovo perimetro di protezione del design industriale dal punto di vista del diritto d'autore è stato delineato proprio in occasione dell'attuazione della predetta direttiva, recepita in Italia con il d. lgs. n. 95/2001. Con questo provvedimento normativo il legislatore italiano ha ridefinito in piena autonomia i presupposti per la tutelabilità dell'opera di design sotto il predetto profilo, introducendo nell'art. 2 l.a. il nuovo n. 10), in perfetta aderenza alla legittimazione in tal senso fornita dal considerando (8) e dall'art. 17 citati sopra.

Queste insieme di osservazioni impedisce di ricavare proprio dal testo della Direttiva l'intenzione di addivenire ad una totale eliminazione della tutela delle opere di design non registrato. L'art. 17 non esclude infatti la possibilità di accordare protezione all'opera di design industriale non registrato con il diritto d'autore ed anzi – come si è già detto – legittima espressamente i singoli Stati membri a conformare siffatta protezione in piena indipendenza.

La stessa Corte di Giustizia nel paragrafo 34 della sentenza citata riconosce la validità di questa conclusione, affermando che “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”.

Queste precisazioni, unitamente alle già viste statuizioni del considerando (8) e dell'art. 17 della direttiva n. 71/1998, inducono a ritenere che le opere di design non registrate in Italia o per le quali non è invocabile una registrazione efficace in Italia possono godere della tutela prevista dal diritto d'autore, ove riconosciuta da fonti comunitarie o da fonti interne e sempre che ricorrano le condizioni tipizzate da tali fonti.

Questa conclusione è stato peraltro già recepita nel diritto positivo interno, poiché l'ultima versione dell'art. 239 cpi prevede espressamente che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2 n. 10) l.a. debba comprendere anche le opere del disegno industriale che anteriormente alla data del 19 aprile 2001 erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio.

La questione preliminare posta dal ricorrente appare quindi infondata.

4. Il più volte citato art. 2 n. 10) l.a. richiede che l'opera di design presenti carattere creativo e valore artistico in sé.

L'elemento creativo non è in discussione nel caso concreto. Vi sono invece ferme contestazioni della resistente sulla possibilità di ravvisare nei mobili oggetto di causa il valore artistico in sé.

Il Tribunale ritiene di ribadire il proprio orientamento in passato già espresso in relazione a casi analoghi (cfr. per tutte Tribunale Milano, ordinanza 29 dicembre 2006, Flos contro Seme-raro Casa e Famiglia spa, est. Marangoni) e svolge sul punto le seguenti considerazioni.

È nota la perplessità di interpreti e giuristi circa il richiamo al presupposto del "valore artistico in sé", che sembra richiedere inevitabilmente la formulazione di un giudizio di merito che – oltre ad essere evidentemente in sé di incerta, mutevole e soggettiva individuazione – affiderebbe impropriamente al giudice il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico. Finora allo stesso giudice nel campo del diritto d'autore si era attribuito il più limitato e agevole compito di valutare la sussistenza del presupposto della creatività della forma espressiva dell'opera, anch'esso certamente suscettibile di influenze soggettive ma di ben più limitata entità.

A parere di questo giudice l'espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l'opera del design posseda caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti.

Al fine di dare per quanto possibile concreto fondamento a tale valutazione – al di là dei giudizi comunque sempre personali ed arbitrari in ordine al valore artistico o meno di un'opera, destinati spesso nel tempo a mutamenti anche radicali – appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro.

In tale prospettiva acquista particolare positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là delle intenzioni e della

stessa consapevolezza del suo autore, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.

Tale interpretazione consente di delimitare sul piano qualitativo l'effettivo ambito di applicabilità della tutela del diritto d'autore a quei pochi oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa. Inoltre sembra che solo per tale via si possa prevenire l'insuperabile incertezza derivante da un approccio fondato sulla possibilità di attribuire valore artistico all'oggetto soltanto in un ambito strettamente artistico, ovvero se ed in quanto sia realizzabile una separazione – del tutto astratta – dalle sue tipiche funzionalità d'uso, riproponendo di fatto la tesi della scindibilità maturata sotto la vigenza dell'art. 2 n. 4) l.a. e negando la stessa possibilità di tutela dell'industrial design sotto il profilo del diritto d'autore.

Nel caso di specie la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma che i mobili di Le Corbusier denominati con le sigle LC1, LC2 e LC4, sono stati riconosciuti da numerosi musei ed istituzioni culturali tra le espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali del design, il cui interesse e valore estetico rimane tuttora intatto a distanza di decenni dalla sua creazione a conferma della specifica capacità rappresentativa di un gusto artistico che vale a differenziare tale prodotto dalla congerie delle produzioni di design di effimera ed ordinaria concezione.

In base ai rilievi sin qui svolti, il Tribunale ritiene di affermare la tutelabilità dei predetti modelli di arredo sotto il profilo del diritto d'autore, poiché questi sembrano presentare di per sé carattere creativo e valore artistico.

5. Non si pongono particolari problemi in ordine all'accertamento della imitazione dei mobili in esame, atteso che la stessa è praticamente pacifica e riconosciuta, ed anzi High Tech rivendica e difende la legittimità di tale pratica commerciale. Ad ogni modo appare del tutto evidente dal confronto tra le raffigurazioni in atti che – al di là di elementi particolari e non decisivi nella comparazione sintetica dei vari modelli di mobili in esame – le versioni commercializzate da High Tech riproducano tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della chaise longue LC4, della poltroncina LC1, della poltrona LC2 e del divano a due o tre posti LC2, imitandone in maniera pressoché integrale le fondamentali e caratterizzanti peculiarità esteriori.

6. Resta da analizzare la questione relativa al regime transitorio delineato dal nuovo art. 239 cpi.

Non vi sono contestazioni sulla collocazione dei fatti oggetto di causa in un contesto temporale successivo al 2.9.2010, data di entrata in vigore dell'ultimissima versione dell'art. 239 cpi, introdotta con il d. lgs n. 131/2010.

Questa norma stabilisce che i terzi che abbiano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19.4.2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondano della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo il 19.4.2001, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19.4.2001 e a quelli da essi fabbricati sino al 19.4.2006, purché dette attività siano mantenute nei limiti anche quantitativi del preuso.

La "sanatoria" fa quindi salvi solo i prodotti imitativi fabbricati fino al 19.4.2006 e quelli acquistati sino al 19.4.2001.

Questa è l'unica interpretazione aderente alle statuizioni della Corte di Giustizia CE nella più volte richiamata sentenza del 27.1.2011, laddove è stato espressamente precisato che non è compatibile con la legislazione comunitaria la scelta di uno Stato membro di escludere dalla protezione del diritto d'autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che possiedono tutti i requisiti per godere di tale protezione.

Da ultimo, si rileva che la previsione di una finestra temporale di tolleranza di durata più ampia per l'attività di fabbricazione rispetto a quella di semplice acquisto e rivendita si ancora alla esigenza di tutelare più intensamente i produttori, ovvero soggetti imprenditoriali che verosimilmente sopportano problematiche organizzative proporzionalmente maggiori – legati alla gestione di variegata tipologie di forza lavoro, delle materie prime e degli strumenti di produzione – rispetto a quelli sostenuti da aziende che devono allestire e curare soltanto una struttura commerciale.

Questa diversità di trattamento appare quindi ragionevole e come tale rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza.

Allo stato attuale degli atti, dato che High Tech non ha fornito alcun riscontro della datazione dei propri acquisti o delle proprie produzioni, si ritiene verosimilmente sussistente la violazione dei diritti di utilizzazione previsti dagli artt. 12 e 13 l.a..

Sussiste altresì il presupposto del *periculum in mora*, attinente al pregiudizio ai diritti patrimoniali della ricorrente ed al valore stesso della creazione intellettuale che presenterebbe profili di sostanziale irreparabilità ove la commercializzazione e la pubblicizzazione dei mobili oggetto del presente procedimento fosse consentita fino all'esito del giudizio di merito.

Il riconoscimento della tutela del diritto d'autore assorbe ogni possibile considerazione delle fattispecie di concorrenza sleale pure dedotte dalla ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da Cassina deve essere accolto. Pertanto si autorizza il sequestro dei prodotti commercializzati dalla resistente in violazione dei diritti della ricorrente. Si deve inoltre inibire ad High Tech la prosecuzione dell'attività di commercializzazione e pubblicizzazione dei mobili oggetto di causa, con la fissazione di una penale adeguata per ogni eventuale futura violazione.

Le ulteriori richieste potranno trovare adeguata valutazione nell'ambito del giudizio di merito. Con particolare riguardo alla richiesta di sequestro delle scritture contabili, non si configura un *periculum attuale*. Allo stato attuale degli atti non vi è evidenza di condotte imitative di High Tech collocate nell'arco temporale rispetto al quale si paleserebbe il paventato pericolo di irrimediabile dispersione della prova per la sopravvenuta cessazione – dopo dieci anni – dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

PQM

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

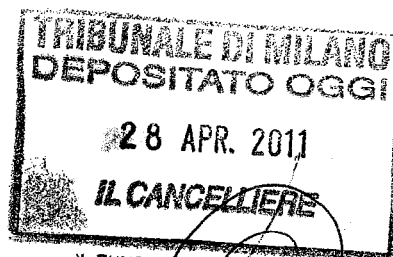
- autorizza il sequestro dei mobili commercializzati da High Tech srl in violazione dei diritti della ricorrente e costituenti imitazione delle opere di design industriale denominate LC1, LC2 ed LC4 identificate sub doc. 3 del ricorrente, da eseguirsi presso sedi o magazzini della resistente o altri luoghi ^{di} sua pertinenza, ovvero presso terzi che ne facciano commercio, autorizzando parte ricorrente o suoi rappresentanti ad assistere alle operazioni, al solo scopo di individuazione del materiale;
- inibisce ad High Tech srl la pubblicizzazione e la commercializzazione, con qualsiasi mezzo o canale, dei predetti mobili;
- fissa una penale di € 1.500,00 per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;

- assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Milano, 26 aprile 2011.

Il giudice designato
(dott. Pierluigi Berrotti)
Pierluigi Berrotti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia CIROLLA

