

R.G. 74660-1/06

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà
intellettuale ed industriale

Il giudice designato, dott. Claudio Marangoni;
sciogliendo la riserva assunta all'esito
dell'udienza del 28.12.2006 nell'ambito del
procedimento cautelare promosso da FLOS s.p.a. nei
confronti di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a.;

letti gli atti nonché la documentazione prodotta
dalle parti;

osserva quanto segue.

La ricorrente FLOS s.p.a. ha richiesto la tutela in
base al diritto d'autore e in relazione ad ipotesi
di concorrenza sleale del modello di lampada
denominato ARCO, prodotto del *design* industriale
ideato nel 1962 dall'architetto Achille
Castiglioni, in relazione alla commercializzazione
da parte della resistente di un modello di lampada
ritenuto in pedissequa imitazione del modello ARCO.
Ritenuta la fondatezza del richiamo alla tutela di
cui all'art. 2 n. 10 L.A., in via cautelare ed
inaudita altera parte è stato emesso provvedimento
di inibitoria e sequestro ex art. 161 L.A.

Costituendosi nel presente procedimento all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. ha contestato che la lampada ARCO possa integrare il presupposto del "valore artistico in sé" richiesto quale elemento costitutivo della tutela dall'art. 2 n. 10 L.A., anche richiamando i passi di un'intervista rilasciata dallo stesso architetto Castiglioni che evidenziava le ragioni strettamente funzionali che lo avevano mosso nell'ideazione della lampada in questione.

Sosteneva la necessità che tale requisito debba essere già presente e riconoscibile al momento della creazione dell'oggetto del *design* (*ex ante*) e non oggetto di un successivo riconoscimento indipendente dalle stesse intenzioni del suo autore (*ex post*).

Contestava peraltro anche la dedotta identità delle forme tra la lampada ARCO e la lampada da essa importata e commercializzata - denominata *FLUIDA* - e la mancanza di qualsiasi illecita interferenza tra le predette, sia quanto alle modalità di commercializzazione che in riferimento alla diversità degli ambiti di clientela cui in astratto i due prodotti risultavano rispettivamente diretti.

Quanto al merito della questione, deve in questa sede richiamarsi l'orientamento già espresso da questo giudice (v. ordinanza 28.11.2006, prodotta in atti dalla ricorrente), rilevandosi che il disposto del n. 10 dell'art. 2 L.A., pur riferendosi testualmente ai "*disegni industriali*" costituisce diretta attuazione dell'art. 17 Dir. 71/98 CE che concerneva sia i disegni bidimensionali che i modelli tridimensionali e che tale direttiva offriva una definizione unitaria del disegno e del modello (v. art. 1, ove essi venivano individuati in maniera indifferenziata in riferimento all'*"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 e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento"*).

Il menzionato art. 17 della direttiva imponeva invero che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro fossero ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato e pertanto dovrebbe respingersi quell'opzione interpretativa che giungesse -

ancorchè in via di mero fatto - all'esclusione dei modelli tridimensionali dalla norma interna attuativa di tale obbligo, posto che in tal modo si riprodurrebbe sostanzialmente la permanenza per essi del requisito di "scindibilità" già eliminato dal previgente n. 4 dell'art. 2 L.A., conclusione che si porrebbe in inammissibile contrasto con la norma comunitaria.

Non ritiene invero il giudicante che l'ambito di autonomia pur affidato dalla direttiva ai singoli Stati di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli possa essere stato inteso come di tale ampiezza da contraddire le specifiche finalità della direttiva stessa, volta - tra l'altro - a fissare esplicitamente il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, ed in attuazione del quale il legislatore nazionale ha provveduto con il D.Lgsvo 95/01 all'abrogazione del previgente art. 5 R.D. 1411/40 - che escludeva espressamente l'applicabilità delle disposizioni sul diritto d'autore ai modelli e disegni

ornamentali - nonché alle modifiche al comma 1 dell'art. 2 L.A.

Dunque - a parere di questo giudice - non possono essere ritenute condivisibili interpretazioni dell'attuale assetto normativo interno che, pur condividendo formalmente l'assetto normativo innanzi accennato, ripropongano sostanzialmente il divieto di cumulabilità della tutela del diritto d'autore con quella oggi rappresentata dagli artt. 31-44 C.P.I. nell'ambito dell'*industrial design*, tesi in genere fondate sul carattere di serialità e di larga scala produttiva che spesso caratterizzano la commercializzazione di tali prodotti, sulla stretta inerenza dell'aspetto creativo ad esigenze di natura funzionale, alla presenza di forme e caratteristiche funzionali che risulterebbero estranee ai valori estetici e rappresentativi propri delle opere d'arte comunemente riconosciute come tali.

La scelta del legislatore nazionale di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alla presenza oltre che di un carattere creativo - presupposto comune a tutte le opere protette ai sensi dell'art. 1 L.A. - anche di un "valore artistico" certamente colloca la soglia di tutela

ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello.

E' nota la perplessità di interpreti e giuristi circa il richiamo a tale presupposto, 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, quando finora allo stesso giudice nel campo del diritto d'autore si era richiesto il più limitato (e agevole) compito di valutare la sussistenza del presupposto della creatività della forma espressiva dell'opera, certamente suscettibile di influenze soggettive ma di 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* possieda 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, posto 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.

Sembra al giudicante che tale interpretazione - contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, pure giustamente preoccupata dell'incertezza che l'indeterminato concetto di valore artistico di un prodotto del *design* determina nel mercato sul piano concorrenziale - consenta 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 specifica, prescindendo da indeterminati e soggettivi riferimenti a profili comunicativi e suggestivi che determinerebbero la possibilità di un apprezzamento autonomo dell'oggetto in un ambito strettamente artistico privo di collegamento con le funzionalità d'uso ad esso proprie, in tal modo di fatto riproponendosi la tesi della scindibilità 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 la lampada *ARCO* è stata riconosciuta da numerosi musei ed istituzioni culturali quale una delle espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali ed estetiche del *design* italiano del dopoguerra, espressioni anch'esse delle tendenze artistiche dell'epoca, 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.

Se dunque ritiene il giudicante di confermare la tutelabilità di tale modello di lampada sotto il profilo del diritto d'autore, deve anche confermarsì la valutazione di pedissequa ed indebita imitazione integrata dalla lampada *Fluida* importata e commercializzata dalla società resistente.

Appare del tutto evidente dal confronto tra le raffigurazioni in atti che, al di là di elementi particolari e non decisivi nella comparazione

sintetica delle due lampade, la lampada *Fluida* riproduce tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche di *ARCO*, imitandone in maniera pressochè integrale le fondamentali e caratterizzanti peculiarità esteriori (l'arco, la forma del portalampada, il basamento in marmo con il foro ecc.).

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 delle lampade *Fluida* fosse consentita fino all'esito del giudizio di merito.

Non ritiene il giudicante di accedere all'istanza svolta in via subordinata dalla società resistente di imposizione di cauzione, non rilevandosi concreti motivi di particolare dannosità delle misure cautelari adottate che impongano l'applicazione di tale cautela.

Non ritiene questo giudice di integrare il provvedimento già emesso con la pubblicazione di esso su quotidiani, risultando le misure già concesse del tutto sufficienti a garantire la tutela richiesta in via immediata.

Va invece aggiunta all'ordine di inibitoria ex art. 163 L.A. la fissazione di penale a carico della parte resistente così come determinata in dispositivo.

Il decreto emesso *inaudita altera parte* deve pertanto essere confermato e completato con la condanna alle spese della resistente ai sensi dell'art. 23 D.Lgsvo 5/03 per € 3.500,00 (di cui € 300,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 2.700,00 per onorari) oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 14 T.F.

P.q.m.

visti gli artt. 669 *sexies* c.p.c. e 23 D.Lgsvo 5/03:

1) conferma il decreto di sequestro emesso *inaudita altera parte* in data 15.12.2006 nei confronti di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. su istanza di FLOS s.p.a.;

2) fissa a carico della parte resistente la somma di € 500,00 per ogni modello di lampada *Fluida* commercializzata in violazione della presente ordinanza;

3) condanna parte resistente al rimborso delle spese del procedimento cautelare in favore della

ricorrente, liquidate in € 3.500,00 oltre Iva, Cpa
e rimborso spese ex art. 14 T.F.

Milano, 29 dicembre 2006.

Il Giudice designato