



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

**Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale**

nella seguente composizione:

dott.ssa Marina Tavassi pres.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

dott.ssa Alima Zana giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 74660 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 vertente

TRA

FLOS s.p.a., in persona del legale rapp.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, Corso Italia 6, presso lo studio dei procuratori avv.ti Giovanni F. CASUCCI e Niccolò FERRETTI che la rappresentano e difendono;

- attrice -

E

SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a., in persona del legale rapp.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, Via Passione 8, presso lo studio del procuratore avv. Ermes BORTOLINI che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabrio TERRERAN del Foro di Vicenza;

- convenuta -

ASSOLUCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, Via Lamarmora 40, presso lo studio dei procuratori avv.ti Cesare GALLI, Mariangela BOGNI e Caterina PASCHI;

- terza intervenuta -

OGGETTO: diritto d'autore.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.12.2011 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'attrice: "Nel merito:

1. accertare e dichiarare che gli articoli prodotti e commercializzati dalla convenuta costituiscono violazione dei diritti d'autore (*rectius* di utilizzazione economica) di titolarità di Flos;

2. accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla convenuta costituisce, altresì, un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;

3. disporre l'immediato ritiro dal mercato e/o la distruzione, ovvero l'assegnazione in proprietà all'attrice di tutti i prodotti in violazione dei diritti esclusivi di Flos, di cui ai punti che precedono;

4. inibire alla convenuta la continuazione degli illeciti di cui sopra;

5. condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni e/o all'indennizzo ex art. 2041 c.c. nella misura da quantificarsi in corso di causa in quella che comunque sarà ritenuta di giustizia;

6. fissare una penale di € 10.000,00 dovuta dalla convenuta per ogni violazione od inosservanza successiva all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, o per ogni lampada venduta o offerta in vendita in dispregio dell'emananda sentenza;

7. ordinare, ai sensi del C.P.I., la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani nazionali italiani *Il Corriere della Sera* e *Repubblica* e su 2 riviste di settore (una

nazionale ed una internazionale in lingua inglese), che verranno indicate in prosieguo, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, con ordine di provvedervi entro 30 giorni dalla pronuncia ed autorizzando in mancanza l'attrice a provvedervi con diritto di ripetizione di quanto pagato dietro esibizione delle relative fatture alla convenuta.

In via istruttoria:

8. disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla precedente fase di descrizione (RG. 63635/2006), custodito presso la cancelleria della Sezione Specializzata di codesto Ill.mo Tribunale;

9. disporre, ove ritenuta necessaria, CTU contabile ai fini della quantificazione del danno subito da Flos;

10. disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 121 *bis* c.p.i., che vengano fornite dalla convenuta tutte le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in violazione del diritto di privativa dell'attrice, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121 *bis* secondo comma. A tal fine si indicano quali soggetti da interrogare il legale rappresentante

pro tempore della convenuta che in particolare dovrà dichiarare:

- nome e indirizzo dei produttori, fabbricanti, distributori;
- identità di eventuali altri soggetti detentori della merce in contraffazione;
- quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché il relativo prezzo.

Con vittoria di onorari, diritti e spese.

per la convenuta: - accertare e dichiarare l'irritualità e/o comunque l'inammissibilità, se non anche la nullità dell'avverso atto di citazione e, per quanto occorra, pure del ricorso per descrizione *ante causam* dd. 19.10.2006, del relativo provvedimento presidenziale dd. 23-24.10.2006 e di ogni conseguente atto eseguito in forza di quest'ultimo;

- accertare e dichiarare l'irritualità e/o comunque l'inammissibilità, se non anche la nullità, dell'intervento adesivo svolto dall'Assoluce;
- in ogni caso, respingere le domande tutte formulate dall'attrice e dall'intervenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, con la conseguente revoca di ogni già disposta misura

cautelare, con ordine alla Flos s.p.a. di darne, a sua cura e spese, corretta pubblicità, quantomeno secondo le modalità ed i termini con cui la stessa ha ritenuto di diffondere l'esito della fase cautelare del presente procedimento, autorizzando a provvedervi in alternativa o in difetto la Semeraro, con diritto di ripetizione dei relativi costi;

- accertare *incidenter tantum* l'illiceità, ex art. 2598 n. 3 c.c. e comunque ex art. 2043 c.c., del comportamento della Flos s.p.a. che ha avuto come conseguenza la pubblicazione alla pagina 17, del n. 37, de *Il Sole 24 Ore* del 7.2.2007, dell'articolo intitolato "*Flos vince la causa contro Semeraro*" - "*La catena di negozi aveva importato false lampade dall'Asia*", nonché le successive altre pubblicazioni sui quotidiani richiamate in narrativa;

- spese, diritti ed onorari di causa rifusi, compresi quelli relativi all'intera fase cautelare. In via istruttoria, ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza:

1) vero che, tra la fine di gennaio ed i primi giorni di febbraio 2007, fu la Flos s.p.a. a comunicarle di aver vinto la causa contro Semeraro

e che questa avrebbe dovuto risarcire i danni per mancati introiti intorno a 100mila euro”;

si indica quale teste: Paola Guidi, c/o *Il Sole 24 Ore*, Milano.

per la terza intervenuta: “In via preliminare:

1) disporre, occorrendo, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per sentir dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 10/2007, come convertito nella citata legge n. 46/2007, nella parte in cui aveva modificato l’art. 239 C.P.I., stabilendo che “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”;

Nel merito:

2) accogliere integralmente le domande dell’attrice Flos s.p.a.;

In ogni caso:

3) condannare la convenuta a rifondere anche all'interveniente spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfetario 12,5%."

FATTO E DIRITTO

1. Flos s.p.a. nel suo atto di citazione ha ripercorso la sua storia di azienda operante nel settore dell'illuminazione sin dagli inizi degli anni 60 del secolo scorso sviluppando attraverso la collaborazione con rinomati *designers* la propria attitudine all'innovazione progettuale e conseguendo in tal modo grandi successi e riconoscimenti internazionali in tale settore.

In particolare ha dedotto la collaborazione intercorsa con l'architetto e *designer* Achille Castiglioni che nel 1962 portò alla creazione del modello di lampada denominato *ARCO*, rapidamente affermatasi nel settore quale simbolo del mondo dell'illuminazione e tuttora oggetto di ampio apprezzamento e di continua richiesta da parte di appassionati ed in genere dei consumatori in quanto opera maggiormente innovativa e rappresentativa del *design* italiano.

Ritenuto che tale modello di lampada possedesse i presupposti per la tutela autoriale riconosciuta alle opere tridimensionali del *design* industriale

dall'art. 2, n. 10 L.A., ha dunque contestato alla convenuta Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. la violazione dei diritti di utilizzazione economica di cui essa attrice è titolare in relazione alla lampada ARCO per effetto dell'illecita importazione e commercializzazione da parte della convenuta Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. di un identico modello di lampada - denominato FLUIDA - sulla base degli esiti di un procedimento di descrizione eseguito *ante causam*.

Ha dedotto altresì per la medesima attività contestata anche la sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. e dunque ha richiesto l'adozione di inibitoria all'ulteriore prosecuzione di dette condotte e la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Dopo la notifica dell'atto di citazione a controparte, Flos s.p.a. ha depositato altresì ricorso in via d'urgenza per sequestro ed inibitoria, provvedimenti concessi in via preliminare con decreto *inaudita altera parte* e confermati all'esito dell'instaurazione in tale sede cautelare del contraddittorio sia dal primo

giudice che dal collegio successivamente investito del reclamo avverso il primo provvedimento.

Si è costituita nel giudizio di merito Semeraro Casa & Famiglia s.p.a., contestando in primo luogo che i diritti vantati dall'attrice potessero essere validamente fondati sull'atto di convenzione del 1977 mediante il quale i diritti di sfruttamento economico del modello di lampada ARCO sarebbero stati ceduti a Flos s.p.a., in quanto all'epoca tali diritti non erano esistenti per effetto della vigenza della precedente normativa che escludeva le opere tridimensionali dalla tutela autoriale.

Ha quindi contestato che il modello di lampada in questione possedesse il presupposto del valore artistico "*in sé*" richiesto dalla formulazione dell'art. 2, n. 10 L.A. successiva all'intervento della Direttiva 98/71/CE, che richiederebbe che l'oggetto possieda un valore autonomo nell'ambito del separato circuito di oggetti d'arte a prescindere sia dalla notorietà del *designer* sia da riconoscimenti che istituzioni culturali avrebbero espresso nei confronti di tali oggetti, dovendo rimanere a carico del soggetto che reclama detta tutela la prova positiva dell'effettiva sussistenza dei presupposti di legge sin dalla sua creazione e

non *ex post* sulla base delle successive valutazioni di istituzioni culturali.

Ha altresì citato - al fine di escludere che i progettisti di ARCO intendessero creare un'opera d'arte - un'intervista di Achille Castiglioni in base alla quale sarebbe evidente l'esclusivo intento del predetto all'epoca di progettazione della lampada di perseguire unicamente funzioni utilitarie e strettamente funzionali.

Ha quindi dedotto, in ogni caso, a proprio favore il disposto dell'art. 239 C.P.I. all'epoca vigente che escludeva per un periodo decennale l'applicabilità della tutela autorale nei confronti di coloro che prima del 19.4.2001 avevano *"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..."*.

Ha infine contestato che la lampada *FLUIDA* riprendesse tutti gli elementi caratteristici e distintivi di ARCO, tenuto conto della stretta funzionalità cui erano rivolte le componenti formali del progetto di Castiglioni - dunque soggette a libera riproducibilità - nonché l'effettiva confusione che sarebbe registrabile sul

mercato dalla presenza di entrambi i modelli in questione in ragione della grande differenza di prezzo e della chiara provenienza delle rispettive lampade.

Concludeva dunque per il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice.

Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente in adesione alle domande svolte da parte attrice Assoluce - Associazione Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione, sulla base delle sue funzioni istituzionali comprendenti anche la tutela e la promozione del *design* nel settore degli apparecchi di illuminazione e la lotta contro la contraffazione.

Ha sostenuto l'appartenenza della lampada ARCO alle icone del *design* italiano del XX° secolo ed i riconoscimenti in tal senso tributati dalle maggiori istituzioni culturali ed artistiche di tutto il mondo.

In particolare ha contestato sia la contrarietà ai principi comunitari desumibili dalla Direttiva 98/71/CE che l'illegittimità costituzionale del testo dell'art. 239 C.P.I. che di fatto aveva espropriati i diritti degli autori sulle loro opere al di là delle esigenze specifiche di una mera

disciplina transitoria, chiedendo che il Tribunale rimettesse alla Corte di Giustizia CE la questione pregiudiziale prospettata rispetto alla formulazione dell'art. 239 C.P.I. nonché alla Corte costituzionale la questione di legittimità attinente alla medesima disposizione.

Nel frattempo il legislatore nazionale era intervenuto sul testo dell'art. 239 C.P.I. con l'art. 4, comma 4 D.L. 10/2007 (convertito nella L. 46/07), che a seguito di tale modifica stabiliva che la tutela autorale riconosciuta alle opere del *design* industriale non operava *"in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 erano oppure erano divenuti di pubblico dominio"*.

Il Tribunale, in sede di decisione della presente causa, con ordinanza del 30.4.2009 sollevava dunque dinanzi alla Corte di Giustizia CE la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 17 e 19 della Direttiva 98/71/CE, chiedendo al giudice comunitario se dette disposizioni consentivano agli Stati membri di escludere la protezione offerta dal diritto d'autore alle opere

del *design* che, pur possedendo i requisiti richiesti da tale disciplina, fossero caduti in pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore della normativa interna di attuazione della menzionata Direttiva e, in caso di risposta negativa, se il riconoscimento del diritto d'autore alle opere anteriori potesse essere limitato *sine die* o per un periodo sostanziale - pari a dieci anni - nei confronti dei terzi utilizzatori.

La Corte di Giustizia CE con sentenza del 27.1.2011 (procedimento C-168/09) pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 17 Direttiva 98/71/CE in relazione a disegni e modelli già oggetto di registrazione ha stabilito in primo luogo che detta disposizione 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 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.

Ha inoltre stabilito 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 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."

Giova segnalare che l'art. 239 C.P.I. è stato quindi oggetto di ulteriori interventi del legislatore nazionale, sia in epoca anteriore al deposito della sentenza della Corte di Giustizia CE che in epoca ad essa successiva.

A tale proposito va segnalato che la stessa Corte di Giustizia CE ha richiamato integralmente le valutazioni espresse nella sentenza Flos/Semeraro anche nella successiva ordinanza resa in data 9.9.2011 nel procedimento C-198/10, che riguardava una versione ulteriore dell'art. 239 C.P.I. introdotta dal legislatore nazionale con l'art. 19 L. 99/09.

Tale versione prevedeva che la tutela autorale per le opere del *design* non operasse nei soli confronti

di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, avessero 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, precisando che detta attività avrebbe potuto proseguire nei limiti del preuso.

In tale ordinanza risulta esteso anche all'ipotesi del preuso l'orientamento negativo circa la compatibilità di esso con l'art. 17 Direttiva 98/71/CE.

Va altresì segnalato che con l'art. 123, comma 1 D.Lgsvo 131/10 l'art. 239 C.P.I. è stato ulteriormente modificato, prevedendosi che *"La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta*

proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso."

Con l'ultima modifica introdotta ancora con l'art. 22 *bis* L. 14/12 il termine di cinque anni previsto per la moratoria è stato elevato a tredici anni, così risultando stabilito il testo di tale disposizione al momento della decisione della presente causa.

2. Ritiene il Collegio di dover affrontare in primo luogo la questione relativa alla effettiva tutelabilità quale opera del *design* del modello di lampada *ARCO* di cui parte attrice vanta la titolarità dei relativi diritti di utilizzazione economica - sostenuta dalla terza intervenuta - in base alla vigente disciplina del diritto d'autore. Come è ben noto alle parti, nella sede cautelare che ha preceduto l'instaurazione della presente causa questo Tribunale ha affrontato la questione relativa all'interpretazione ed applicazione del n. 10 dell'art. 2 L.A., modificato - in diretta attuazione dell'art. 17 Dir. 71/98/CE - dal D.Lgsvo

95/01 che ha proceduto anche 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.

La scelta del legislatore di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alle opere del disegno industriale 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 tale tutela ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello.

Peraltro 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.

Si è dunque ritenuto, 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 - che 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 acquistano 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 e culturali, 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.

Ciò consente - a parere del Tribunale - 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 dunque 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 negandosi così la stessa possibilità di tutela dell'*industrial design* sotto il profilo del diritto d'autore.

In effetti il pregio dell'opera risiede nella creazione in sé del disegno, a prescindere alla sua applicazione industriale, in quanto suscettibile di interpretare ed esemplificare un determinato e riconoscibile momento storico-culturale rispetto al

quale il riconoscimento a *posteriori* - peraltro del tutto normale nel settore della critica d'arte - non può ritenersi che un riscontro di essenziale importanza (v. sul punto anche Tribunale di Firenze, ord. 10.10.2011 nel procedimento cautelare Cassina/Leather Form).

Tale impostazione è stata oggetto di critiche, anche fondate su di un'interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia del 28.1.2011 che ha deciso la questione pregiudiziale sollevata nell'ambito della presente causa da questo Tribunale, secondo la quale - in estrema e necessitata sintesi - potrebbero beneficiare della tutela del diritto d'autore solo quelle opere del disegno industriale che fossero state già oggetto di registrazione come modello prima dell'entrata in vigore del D.Lgsvo 95/01 e non quelle - come l'opera oggetto della presente causa - per le quali detta registrazione non era mai stata eseguita.

Tale lettura della sentenza della Corte di Giustizia è stata contestata da questo Tribunale, in quanto fondata su di una lettura parziale di tale sentenza, che prescinde dal contesto normativo nazionale e comunitario all'interno del quale essa si colloca.

Va premesso, invero, che l'art. 2, n. 10 L.A. ha riconosciuto la tutela del diritto d'autore alle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" tutela che in sé non è evidentemente subordinata o connessa ad alcun onere di preventiva registrazione di un'opera del *design* quale modello o disegno.

Ciò in armonia con i principi posti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche che, nello stabilire i presupposti di una tutela minima uniforme per gli autori in tutto il territorio di applicazione della convenzione, esclude che il godimento e l'esercizio dei diritti spettanti all'autore possano essere subordinati ad alcuna preventiva formalità costitutiva (art. 5, comma 2).

La tutela del diritto d'autore trova dunque il suo unico fatto costitutivo nell'atto di creazione dell'opera stessa, nel momento in cui essa viene exteriorizzata in una forma percepibile (art. 6 L.A.).

Improponibile pare dunque, proprio sulla base di tali principi, l'interpretazione restrittiva proposta circa il contenuto e l'effettiva portata della sentenza della Corte di Giustizia, posto che

l'esclusione della tutela del diritto d'autore per le opere del *design* mai registrate non sarebbe in sé compatibile con tale contesto.

Deve invece rilevarsi che la Corte era stata sollecitata a pronunciarsi da questo Tribunale sull'interpretazione degli artt. 17 e 19 della Direttiva 98/71/CE in relazione al tenore della norma transitoria di cui all'art. 239 C.P.I., norma che si riferiva costantemente - pur nelle plurime versioni introdotte dal legislatore, compresa l'attuale versione derivante dall'intervento dell'art. 22 *bis* della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - a quelle opere del *design* industriale "*che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio*", così chiaramente e coerentemente comprendendo sia le opere mai registrate come disegni o modelli, sia quelle le cui registrazioni erano scadute alla data indicata.

La lettura completa e coordinata della sentenza - in particolare dei punti da 29 a 34 - consente di rilevare con chiarezza che la Corte ha ristretto l'ambito della sua decisione in relazione alla sola ipotesi di preesistenza di una registrazione (scaduta) dell'opera del *design* come modello o

disegno, posto che l'art. 17 della Direttiva 98/71/CE si riferiva solo a tale ipotesi, disponendo in maniera uniforme per tutti gli Stati membri la cumulabilità tra la protezione assicurata dalla registrazione come modello o disegno e quella del diritto d'autore e lasciando altresì a ciascuno Stato la libertà di determinare l'estensione di tale protezione e le condizioni di accesso alla medesima.

Se, dunque, la richiesta di pronuncia interpretativa si riferiva specificamente all'art. 17 della Direttiva 98/71/CE, coerentemente con l'ambito di applicazione di tale articolo - e della direttiva nel suo complesso - la Corte ha ritenuto che la decisione non potesse investire aspetti non regolati dalla norma stessa di cui si chiedeva l'interpretazione, ma si premurava comunque di rilevare che la protezione del diritto d'autore per le opere mai registrate come disegni e modelli - che dunque non ponevano alcun problema di cumulabilità di tutele ai sensi dell'art. 17 della direttiva - avrebbe potuto comunque desumersi da altre direttive in materia di diritto d'autore (v. punto 34 della sentenza).

Al di là dello specifico riferimento operato dalla Corte alla Direttiva 2001/29/CE - ritenuta evidentemente significativa per l'ampia portata dei suoi *considerando*, laddove si stimolava in via generale l'armonizzazione delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi notevolmente difformi nei vari Stati membri o che davano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno, e che comunque nel suo art. 2 attribuiva ai soli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, delle loro opere - il richiamo alla normativa di diritto interno appare dunque del tutto idoneo e sufficiente per fondare il riconoscimento della tutela del diritto d'autore in presenza dei relativi presupposti e fin dall'epoca della loro creazione anche ad opere del *design* mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19 aprile 2001. In tale contesto una norma transitoria rispettosa di tali principi può svolgere un'evidente e legittima funzione di contemperamento degli interessi degli autori del *design* industriale avente valore artistico con quelli dei soggetti che

nel periodo anteriore all'introduzione del nuovo testo dell'art. 2, comma 10, L.A. legittimamente commercializzavano prodotti che ne riproducevano le forme.

In sostanza, la constatazione del fatto che la norma dell'art. 17 Direttiva 98/71/CE disciplinava la sola ipotesi di cumulo delle tutele - e che quindi poteva essere interpretata solo nel suo specifico orizzonte di operatività, ove cioè vi fosse un modello già registrato e scaduto - costituiva solo il presupposto di partenza dell'esame della Corte volto a delimitare preliminarmente l'effettivo ambito della pronuncia interpretativa richiesta, chiamata sostanzialmente a verificare se una corretta interpretazione di tale norma comunitaria implicasse che una disciplina nazionale transitoria potesse portare ad escludere in radice l'applicabilità della tutela del diritto d'autore ad opere del *design* che ne possedessero i requisiti (stabiliti dalla norma interna) o per un periodo di notevole ampiezza (dieci anni) in relazione al testo allora vigente dell'art. 239 C.P.I.

Peraltro il principio desumibile da detta pronuncia, secondo il quale la disciplina

transitoria esaminata non può avere l'effetto di eliminare od anche 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 dalla direttiva, integra evidentemente un principio utilizzabile anche per ciò che non risulta direttamente regolato dalla Direttiva 98/71/CE, e cioè proprio in relazione alla fattispecie del *design* d'autore mai registrato per l'identità degli interessi coinvolti e la necessità del loro bilanciamento.

Sembra infatti evidente al Collegio per un verso che una differenziazione della tutela anche transitoria fondata sul solo presupposto dell'esistenza o meno di una precedente registrazione per modello o disegno presenterebbe in sé profili di irragionevolezza che porterebbero a fondati dubbi circa la costituzionalità di una norma che esprimesse un tale principio mentre, sotto altro profilo e più in generale, non pare invece percorribile un'opzione interpretativa che tentasse di fondare sul tenore di una norma transitoria una ridefinizione sostanziale della

disciplina della fattispecie giuridica di cui essa è destinata a regolare alcuni e delimitati effetti.

3. Parte convenuta ha quindi contestato la stessa applicabilità alle forme della lampada *ARCO* per cui è causa del "valore artistico" che l'art. 2, comma 10, L.A. prevede quale specifico presupposto per la tutela del diritto d'autore sulle opere del *design* industriale.

Al di là dei riferimenti storici esposti dalla convenuta quanto allo sviluppo del *design* - certamente rilevanti sul piano culturale ma non richiamabili con la dovuta autorevolezza a fungere da criterio interpretativo di norme giuridiche al punto da contraddire lo stesso dettato normativo consolidato - nonché a decisioni di altri Tribunali relative a prodotti di tutt'altra natura rispetto ai quali in questa sede non appare possibile svolgere alcuna ponderata valutazione, deve rilevarsi che le critiche sollevate in buona sostanza si imperniano sulla contestazione del criterio adottato da questo Tribunale al fine di dare sostanza e fondamento al criterio del "valore artistico *in sè*" e che - come si è detto - si fonda sulla valorizzazione del riconoscimento che l'oggetto di *design* ha ricevuto da parte degli

ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della stretta funzionalità dell'oggetto e della mera eleganza e gradevolezza delle forme.

Tale criterio - secondo parte convenuta - sarebbe irragionevole e contrario alla stessa *ratio* della norma, posto che esso introdurrebbe un accertamento *a posteriori* che solo a distanza di tempo e successivamente alla sua creazione sulla base di elementi esterni ed estranei al processo creativo ed influenzabili da mode e tendenze culturali volatili assegnerebbe un valore artistico al prodotto, che invece sarebbe tale sin dal momento della sua creazione.

Rileva il Collegio che tale critica sottende un fraintendimento delle argomentazioni svolte nei provvedimenti già adottati da questo Tribunale (Tribunale Milano 28.11.2006; Tribunale Milano 29.12.2006; v. in particolare Tribunale Milano, ordinanza collegiale depositata in data 19.7.2011 nel procedimento cautelare Cassina/High Tech) e che in questa sede devono intendersi confermati, posto che il consolidarsi nel tempo di espliciti ed

unanimi riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra certamente il fatto costitutivo dell'attribuzione di un valore artistico all'opera del *design* industriale - indubitabilmente connesso all'atto creativo - ma costituisce invece la manifestazione e l'esplicitazione riconosciuta e condivisa dell'appartenenza dell'opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d'autore.

Tali circostanze dunque hanno rilievo e sono valutabili sul piano dell'accertamento e del riscontro di una riconducibilità alla sfera artistica di prodotti la cui destinazione alla produzione industriale è strettamente insita nella loro stessa natura e che pertanto non può costituire profilo in sé ostativo ad una possibilità di qualificazione quale oggetto d'arte di un prodotto di *design*, salvo scontare una contraddizione logico-giuridica difficilmente sostenibile in un quadro normativo che ha superato il limite della scindibilità precedente all'introduzione dell'art. 2, n. 10, L.A.

Già nei menzionati provvedimenti si era affermata la problematicità dell'esame del giudice rispetto alla valutazione del valore artistico dell'opera

del *design* industriale, la sostanziale estraneità di tale elemento nella generale disciplina della diritto d'autore, l'estrema arbitrarietà di giudizi (inevitabilmente) sommari, personali e di dubbia attendibilità rispetto a tale presupposto, la stretta inerenza delle concezioni dell'arte e dell'attività di ogni artista alla sfera della libertà individuale e di manifestazione del pensiero che deve indurre il giudice ad estrema cautela nell'affermare o meno cosa possa ritenersi dotato di "*valore artistico*".

La ricerca di obbiettivi e verificabili riscontri esterni - non limitati alla naturale autoreferenzialità di un ambiente ristretto alla sola cerchia dei *designers*, ma estesi ad un più ampio orizzonte culturale - appare dunque a questo Tribunale ancora un criterio utile al fine di verificare se esista o meno una consolidata e diffusa opinione maturata e confermata nel tempo, dunque non effimera o marginale, rispetto al riconoscimento ad una determinata opera di *design* di un significato e di un valore che trascenda la mera attitudine della sua forma esteriore ad attirare l'attenzione del consumatore e di dare ad

oggetti di uso comune una loro peculiarità estetica.

Tale criterio, a parere del Collegio, se indubitabilmente appare di più agevole utilizzabilità in casi come quello per cui è causa, cioè per il *design* storico che è stato oggetto di studi e riflessioni di notevole ampiezza e profondità, sembra peraltro idoneo a perseguire anche quello che appare l'intendimento oggettivo del legislatore, cioè di assicurare la tutela del diritto d'autore ad una fascia per così dire "alta" di progetti e di opere, obbiettivamente delimitata e circoscritta nel suo effettivo ambito di applicabilità.

Vero è che sul piano dell'accertamento dei presupposti della tutela autorale può porsi un più rilevante problema per le più recenti realizzazioni per il giudice che cerchi di fondare il giudizio di artisticità su parametri in qualche modo verificabili e non arbitrari o meramente soggettivi.

Trattasi tuttavia di un problema che attiene alla "prova" della sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie, che incombe evidentemente sul soggetto che reclama la tutela

autorale, ma che non può essere confuso con la diversa questione, già risolta positivamente dal legislatore comunitario e poi da quello nazionale, se un'opera del *design* industriale - e quindi in sé destinata alla produzione seriale - possa essere o meno protetta dal diritto d'autore.

Al di là del fatto che in via generale la riproduzione seriale di opere protette dal diritto d'autore costituisce attività in sé del tutto compatibile con la natura di tale tutela (v. art. 13 L.A.), va comunque rilevato che le argomentazioni spese contro i (certamente opinabili) criteri adottati dal Tribunale sembrano convergere di fatto nel rendere totalmente inapplicabile ogni possibilità di attribuzione di un valore artistico a qualsiasi opera del *design* industriale - così riproducendosi in concreto la superata disciplina della scindibilità per ciò che riguarda le opere tridimensionali - o in quanto le teorizzazioni proposte risultano non conciliabili con l'attuale normativa in tema di diritti d'autore (ove si immagini di separare l'oggetto "*per sé*" dalla sua riproduzione seriale industriale) o in quanto le alternative prospettate non risultano

tali da fornire criteri di valutazione suscettibili di concreta utilizzazione da parte del giudice.

L'effetto di totale disapplicazione della norma di cui all'art. 2, comma 10, L.A. che deriverebbe ad esempio dalla considerazione delle "intenzioni" dell'autore - elemento normalmente estraneo alla valutazione oggettiva del valore di un'opera d'arte, in obbiettivo contrasto anche con la stessa lettera della norma che richiede che l'oggetto abbia un valore artistico "per sé" - risulta particolarmente evidente nel caso di specie, posto che di fatto tale tutela - secondo parte convenuta - non si applicherebbe nemmeno a quegli oggetti che appartengono per riconoscimento unanime proprio a quella ristretta cerchia di prodotti appartenenti alla storia del *design*, sicchè pare del tutto dubbia la stessa esistenza - secondo la prospettazione della convenuta - di opere del *design* che potrebbero essere oggetto di tutela autorale.

Tale posizione sembra dunque celare in effetti un radicale disaccordo, in sé del tutto rispettabile, in ordine alla stessa scelta del legislatore comunitario e nazionale di prevedere forme - sia pure circoscritte - di tutela autorale per le opere

del *design* industriale, ma compito del giudice è invece quello di verificare l'applicabilità al caso concreto di una disciplina di legge sulla base della ricerca e dell'individuazione di criteri interpretativi ed applicativi per quanto possibile attendibili e verificabili.

4. La valutazione dell'effettiva tutelabilità secondo il disposto dell'art. 2, n. 10 L.A. dell'opera del *design* industriale integrata dal modello di lampada *ARCO* riconducibile alla progettazione dei noti *designers* Achille e Piergiacomo Castiglioni sulla base dei principi innanzi esposti deve dunque fondarsi - come già detto - sul positivo accertamento di un diffuso ed unanime riconoscimento circa la sua specifica attitudine ad integrare un valore che trascenda la mera capacità, ancorchè originale ed innovativa, di assegnare ad un prodotto seriale un aspetto formale di pregio e di richiamo per il pubblico.

Va precisato, invero, che la indubbia e rilevante notorietà dei *designers* in questione non può di per se stessa rendere in via derivativa ogni opera di essi come automaticamente rilevante sul piano della connotazione artistica che la norma di cui all'art.

2, comma 10 L.A. richiede per assicurare la tutela autorale ad un'opera del *design* industriale.

Né il successo commerciale, l'originalità ed il carattere innovativo in sé della singola opera possono essere interpretati come elementi significativi e di per sé soli determinanti l'appartenenza di essa al ristretto novero delle opere tutelate dal diritto d'autore.

L'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice conforta tuttavia in maniera inequivoca ed incontestabile - così come già affermato in sede cautelare - che a tale elemento di arredo risulta invero attribuita in maniera unanime una capacità rappresentativa delle tendenze anche artistiche del movimento costitutivo del settore dell'*industrial design* italiano del dopoguerra che consente di ritenere ad essa propria una capacità di interpretare la forma di un prodotto comune rispecchiando e filtrando la stessa formazione personale del progettista che ricompone in un oggetto materiale aspetti della propria cultura ed espressività innovativa in sintonia con i movimenti culturali propri di un particolare momento storico della società, così come sostanzialmente opera qualsiasi artista.

In tal modo un determinato prodotto *dell'industrial design* - per sé destinato a configurare un oggetto di uso comune e dunque avente specifiche caratteristiche funzionali - può trascendere la mera capacità di rendere gradevole e funzionale un prodotto seriale, come dimostra nel caso di specie il fatto che il modello della lampada ARCO figura da decenni nella collezione permanente del Museum of Arts and Design di New York e di numerose altre istituzioni culturali in tutto il mondo, tra cui la Triennale di Milano.

La documentazione prodotta dalle attrici conferma tale valutazione, risultando da essa palese che la lampada ARCO costituisce - insieme a pochi altri esemplari di opere - un riferimento primario e costante della storia del *design* internazionale, risultando così del tutto palese la già rilevata insostenibilità della tesi che vorrebbe escludere per essa il riconoscimento della tutela autorale, tesi che condurrebbe inevitabilmente all'inapplicabilità di tale tutela a qualsiasi opera dell'*industrial design* e dunque ad eliminare di fatto la disciplina normativa (comunitaria ed interna) che invece tale tutela prevede.

5. L'effettiva titolarità dei diritti patrimoniali d'autore in capo all'attrice Flos s.p.a. sull'opera in questione è stata contestata dalla convenuta, sulla base della considerazione che la convenzione del 20.9.1977 intercorsa tra Achille Castiglioni e Giorgina Castiglioni - quale erede di Piergiacomo Castiglioni - e Flos s.p.a. non avrebbe potuto avere ad oggetto diritti che all'epoca non sussistevano in capo ai progettisti ed ai loro eredi in quanto riconosciuti dall'ordinamento solo a partire dall'implementazione della Direttiva 98/71/CE.

Non condivide il Collegio tale impostazione della questione.

Invero tale convenzione deve essere esaminata sotto il diverso profilo volto ad individuare la volontà delle parti e la comune intenzione delle stesse all'epoca in cui essa è stata conclusa.

In primo luogo deve evidentemente essere esaminato il testo della stessa che al punto 1 afferma chiaramente che *"i Signori cedenti cedono in esclusiva proprietà alla FLOS s.p.a. ... il modello di lampada denominata ARCO"*.

Al punto 2 Flos s.p.a. dichiarava che *"pur divenendo col presente atto la titolare e*

proprietaria del predetto modello di lampada riconosce il diritto di menzione ai progettisti" e al punto 3 si impegnava altresì a corrispondere ai cedenti una *royalty* su ciascun pezzo venduto.

Pare del tutto evidente al Collegio che detta cessione fosse ritenuta dalle parti come comprendente ogni diritto di utilizzazione economica del modello ceduto senza eccezione alcuna e che tale cessione attenesse a diritti attinenti alla creazione del modello e dunque nella prospettiva del diritto d'autore proprio dei progettisti.

Ciò appare evidente dalla constatazione che sul modello di lampada non esistevano altre privative che potessero essere oggetto di licenza o di cessione, non essendo stata a suo tempo richiesta la registrazione quale modello ornamentale di tale modello di lampada.

Che le parti fossero concordi nel regolare la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica previsti dalla normativa in tema di diritto d'autore appare peraltro del tutto giustificato dal fatto che detta convenzione doveva regolare tale aspetto anche in riferimento alla produzione e commercializzazione della lampada ARCO in tutto il

mondo, posto che nel 1977 la sua fama era già diffusa e riconosciuta al di fuori dei confini nazionali e che pertanto essa sarebbe stata commercializzata anche in Paesi in cui ai prodotti dell'*industrial design* la tutela del diritti d'autore era stata sempre riconosciuta.

Per ciò che riguarda l'ambito nazionale deve rilevarsi che il principio di scindibilità all'epoca vigente era comunque oggetto di dibattito dottrinario quanto alla sua concreta applicazione alle opere tridimensionali e che sul piano della giurisprudenza di fatto solo con un'autorevole pronuncia di legittimità intervenuta nel 1990 (Cass. 7077/90) era stato risolta - negandola - la tutelabilità delle opere tridimensionali sotto il profilo del diritto d'autore.

Ciò non toglie che dunque anche rispetto alle tesi giuridiche allora confliggenti la parti avessero inteso regolare una definitiva cessione di ogni diritto di utilizzazione economica del modello di lampada *ARCO*, sia in relazione alle diverse tutele apprestate da ordinamenti esteri che in relazione alla possibile affermazione anche nel diritto interno di una applicazione del principio di scindibilità che consentisse comunque l'esercizio

della tutela autoriale anche rispetto alle opere del *design*.

La convenzione del 1977 - pacificamente osservata tra le parti e tuttora vigente - risulta dunque fonte idonea rispetto all'affermazione della titolarità dei diritti di parte attrice sulla lampada ARCO, divenuti efficaci ed opponibili nei confronti dei terzi per effetto dell'attuazione interna dei principi della Direttiva 98/71/CE.

A riscontro di tale interpretazione della volontà delle parti nella stipulazione della convenzione del 1977 trova poi rilievo il successivo comportamento delle stesse a fronte delle modifiche legislative intervenute nell'aprile 2001, posto che a distanza di oltre dieci anni da esse non risulta che siano intervenute nuove e diverse negoziazioni dei diritti esistenti sulla lampada ARCO o che siano intercorsi contrasti o rivendicazioni nei confronti di Flos s.p.a. da parte degli eredi Castiglioni.

A fronte di tali considerazioni non sembrano dunque rilevanti e pertinenti i rilievi sollevati dalla convenuta nei suoi scritti conclusionali, in relazione alla necessità di nuova negoziazione dei contratti antecedenti l'intervento del D.Lgsvo

95/01 in pretesa analogia rispetto alle situazioni a suo tempo regolate dall'art. 17 L. 54/96 - in quanto detta rinegoziazione era stata stabilita da una specifica norma, nel caso di specie non prevista dal legislatore - o in relazione al regime di imposta che le parti avevano adottato nella convenzione del 1977, elemento evidentemente del tutto secondario ed irrilevante ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti e del contenuto effettivo del contratto.

Peraltro la conferma della legittimazione attiva di Flos s.p.a. quanto alla tutela dei diritti patrimoniali connessi alla lampada ARCO troverebbe autonomo fondamento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 167 L.A., che attribuisce al soggetto che si trovi nel possesso dei diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno la titolarità attiva necessaria a far valere giudizialmente nei confronti di terzi tali diritti. Trattasi di presunzione legale di titolarità del diritto, fondata sulla rilevanza attribuita dal legislatore - anche in considerazione dell'obbiettiva difficoltà di ricostruire documentalmente complesse vicende di trasferimento di diritti - ad una situazione di fatto

corrispondente all'esercizio dei diritti patrimoniali.

A tale proposito deve infatti rilevarsi - ove fosse necessario prescindere dalla documentazione contrattuale innanzi menzionata - che appare pacifico che l'attrice provveda sin dalla creazione dell'opera alla commercializzazione dei prodotti in questione né risulta che i medesimi diritti siano attualmente esercitati da soggetti diversi o che vi siano concrete ed effettive contestazioni dei medesimi diritti esercitati dall'attrice da parte di terzi soggetti.

6. L'intervento della Corte di Giustizia che si è pronunciata sulla compatibilità con la Direttiva 98/71/CE della norma transitoria di cui all'art. 239 C.P.I. ha certamente risolto ogni dubbio sollevato dalla convenuta quanto alla vigenza del diritto d'autore sulle opere del *design* ritenute così tutelabili sin dal momento della loro creazione nonché della legittimità di una norma transitoria necessaria per consentire un contemperamento dell'interesse di chi aveva operato nell'ambito del vecchio regime giuridico che - secondo l'orientamento a suo tempo maturato in sede di legittimità (Cass. 7077/90 cit.) - escludeva la

tutelabilità mediante il diritto d'autore dei modelli tridimensionali sulla base della vigenza del principio di scindibilità.

I limiti in cui detta norma transitoria è soggetta sono stati ben definiti dalla Corte di Giustizia e sulla base di essi deve essere valutata la compatibilità con i principi stabiliti in sede comunitaria delle varie versioni dell'art. 239 C.P.I. che si sono susseguite nel tempo.

Al di là di ogni questione concernente la legittimità della modifica operata dall'art. articolo 22 *bis* della legge 24 febbraio 2012, n. 14 sulla sola durata del termine già previsto dal testo dell'art. 239 C.P.I. introdotto con l'art. 123 D.Lgsvo 131/10 - che ha portato il termine di durata della moratoria dagli originari cinque anni a tredici anni a decorrere dal 19.4.2001 - rispetto alle specifiche indicazioni desumibili dalla più volte menzionata sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011, che aveva già espressamente escluso che un periodo di moratoria decennale potesse ritenersi compatibile con quanto stabilito dalla Direttiva 98/71/CE, ritiene il Collegio che nel caso di specie debba essere negata la stessa sussistenza dei presupposti necessari per

l'applicabilità in favore della convenuta di tale moratoria a prescindere dei termini di durata oggi previsti nell'art. 239 C.P.I., sicchè nessun diritto acquisito può essere vantato da Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. a sostegno della legittimità della propria iniziativa commerciale in questa sede contestata dalle attrici e dalla terza intervenuta. L'art. 239 C.P.I. nella sua attuale formulazione - ritenuto che tutte le versioni precedenti a quella introdotta con il D.Lgsvo 131/10 fossero confliggenti con i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 28.1.2011 e dunque disapplicabili dal giudice nazionale - prevede infatti quale eccezione al principio secondo il quale la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio l'ipotesi relativa ai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, prevedendo che essi non rispondano della violazione del

diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, ma *"limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso"*.

Se dunque la prova della sussistenza di tali presupposti non può che gravare sul soggetto che ritiene di poter beneficiare di tale eccezione e che ne chiede l'accertamento, deve rilevare il Collegio che gli elementi forniti da Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. a tale proposito escludono l'applicabilità di tale norma transitoria ai prodotti per cui è causa.

In effetti parte convenuta, in esecuzione dell'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti in corso di causa, ha prodotto documentazione commerciale e doganale attestante l'importazione di forniture della lampada *FLUIDA* avvenute nel febbraio, luglio, settembre e dicembre 2006 (v. memoria depositata in data 4.8.2011).

Invero, sulla base della norma transitoria invocata la parte convenuta avrebbe dovuto dare prova del fatto che essa aveva fabbricato od acquistato

prodotti identici prima del 19 aprile 2001 e che i prodotti da essa posti in vendita all'epoca in cui è stata data esecuzione al sequestro (novembre 2006) fossero ancora quelli risalenti a tali acquisti.

In alternativa, parte convenuta - fermo restando la prova che tale attività sia stata comunque iniziata anteriormente al 19 aprile 2001, consentendo la norma transitoria la sola prosecuzione di tale attività - avrebbe dovuto dare prova che tali prodotti fossero stati da essa fabbricati - e non solo commercializzati, risultando tale attività comunque non consentita ad alcuno dopo il 19 aprile 2001 ad eccezione di chi abbia provveduto direttamente alla fabbricazione - dopo la data indicata, prova che avrebbe quindi dovuto investire anche l'accertamento del livello della produzione ante 19 aprile 2001 al fine di verificare l'ulteriore necessario presupposto che l'attività successiva si sia effettivamente mantenuta *"nei limiti anche quantitativi del preuso"*.

La documentazione prodotta dalla stessa convenuta non dà conto di alcuna attività di commercializzazione risalente ad epoca anteriore al 19.4.2001, sicchè l'attuale norma transitoria di

cui all'art. 239 C.P.I. - a prescindere dal suo palese contrasto con il tenore della sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011 quanto all'esorbitanza del termine di tredici anni ivi previsto per la prosecuzione della commercializzazione da parte di terzi - non può trovare in questa sede applicazione alcuna.

Per completezza di motivazione va altresì rilevato che l'attività della convenuta non potrebbe nemmeno essere ritenuta scriminata - ancorché solamente sotto il profilo soggettivo di una presunta buona fede - nemmeno dal fatto che all'epoca fosse vigente il testo dell'art 239 C.P.I. nella versione introdotta con il nuovo Codice della proprietà industriale (D.Lgsvo 30/05).

Tale disposizione - che comunque risulterebbe in sé disapplicabile dal giudice ordinario in quanto prevedeva un termine decennale di moratoria che è stato espressamente dichiarato incompatibile con la Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011 - richiedeva invero anch'essa che la moratoria fosse applicabile solo nei confronti di coloro che anteriormente al 19.4.2001 avessero *"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."

7. Vanno confermate a parere del Collegio anche le valutazioni già espresse nei provvedimenti cautelari che hanno preceduto l'instaurazione della presente causa riguardo l'effettiva e sostanziale identità delle forme della lampada *FLUIDA* commercializzata da Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. rispetto al modello di lampada *ARCO* di Flos s.p.a. Il confronto dell'insieme delle forme delle due lampade appare del tutto concludente in tal senso, né le minime differenze sottolineate da parte convenuta risultano idonee a distaccare in maniera significativa l'aspetto dei due prodotti.

Premesso che la presenza sul mercato di modelli di lampada anch'essi riproducenti le forme della lampada *ARCO* commercializzati da terzi non conduce in alcun modo ad incrinare la tutela propria del diritto d'autore - che non tollera pretese successive generalizzazioni atte a delimitare l'ambito di tutela di un'opera né appare influenzata dal diverso livello di prezzo tra i due modelli - le minime differenziazioni riscontrabili sulla lampada *FLUIDA* (sezione circolare dello stelo arcuato; riflettore composto da una sola parte)

risultano del tutto insignificanti al fine di evitare indebite sovrapposizioni tra i due prodotti.

Deve dunque confermarsi la contraffazione dell'opera del *design* integrata dal modello di lampada *ARCO* da parte della lampada *FLUIDA* commercializzata dalla convenuta Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. e dunque devono essere adottate le misure di inibitoria e fissazione di penale previste dall'art. 156 L.A. nonché la distruzione degli esemplari della lampada *FLUIDA* ancora esistenti ai sensi dell'art. 158 L.A.

Quanto agli illeciti concorrenziali dedotti da parte attrice, ritiene il Collegio che essi debbano ritenersi assorbiti negli illeciti accertati in base alla disciplina del diritto d'autore non sussistendo nelle condotte della convenuta ulteriori profili rispetto alla già dichiarata contraffazione.

L'accoglimento delle domande svolte da Flos s.p.a. priva di obbiettiva rilevanza anche le contestazioni svolte in via riconvenzionale da parte convenuta circa le modalità di comunicazione con le quali a suo tempo la stampa aveva diffuso la notizia dell'accoglimento delle istanze cautelari

di parte attrice, modalità peraltro che non potrebbero essere ricondotte alla diretta responsabilità di Flos s.p.a. in quanto proprie di articoli giornalistici e non di comunicati commerciali rispetto ai quali la provenienza dal soggetto concorrente risulterebbe invece certa.

8. La convenuta Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. deve essere condannata al risarcimento del danno nei confronti di Flos s.p.a. secondo i criteri stabiliti dall'art. 158, comma 2, L.A.

Dagli atti di causa risulta che la convenuta ha venduto 186 esemplari della lampada *FLUIDA*, il cui prezzo di acquisto varia tra € 76,00 ed € 80,00 al pezzo, mentre il prezzo al pubblico del prodotto praticato dalla convenuta era di € 280,00.

Se la notevole differenza di prezzo tra i prodotti delle due parti non consente di ritenere con la necessaria certezza che il numero di lampade vendute da Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. corrisponda ad un identico numero di lampade *ARCO* non vendute da Flos s.p.a., ritiene il Collegio che il danno patrimoniale risarcibile possa essere individuato quantomeno tenendo conto degli utili realizzati dalla convenuta.

A tale titolo - e comunque in via equitativa, tenuto conto della differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita - ritiene il Collegio di liquidare in favore di parte attrice la somma di € 40.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

Sussistono altresì i presupposti per la liquidazione di un danno non patrimoniale, conseguente al pregiudizio subito dall'attrice dalla diffusione dei prodotti-copia rispetto all'apprezzamento del pubblico e rispetto alla propria immagine commerciale, danno da liquidarsi in via equitativa nell'ulteriore somma di € 20.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

Deve altresì essere accolta l'istanza di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo.

9. Quanto alla terza Assoluce - Associazione Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione, intervenuta in adesione alle domande svolte da Flos s.p.a., va confermata

l'ammissibilità di tale intervento ai sensi del secondo comma dell'art. 105 c.p.c.

Invero, appare del tutto evidente l'interesse proprio dell'associazione a sostenere le ragioni di parte attrice in relazione alla sua attività di tutela e promozione del *design* in favore delle imprese associate, particolarmente rilevante nella presente causa ove la questione della piena tutelabilità dell'*industrial design* ha comportato lo svolgimento di una fase incidentale dinanzi alla Corte di Giustizia CE proprio in relazione all'interpretazione dei principi affermati nella Direttiva 98/71/CE e sostenuti dall'associazione intervenuta.

10. La convenuta Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. deve infine essere condannata anche al rimborso delle spese del giudizio sia in favore dell'attrice Flos s.p.a. - comprendenti anche le fasi processuali svoltesi *ante causam* - sia quelle dell'associazione intervenuta in via adesiva, spese che includono anche la partecipazione delle stesse al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia CE e che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

In ossequio alle direttive in tal senso adottate dalla Corte di Giustizia CE (v. punto 31 della Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali 2009/C 297/01), deve disporsi infine la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice comunitario in quanto conseguente alla sentenza pronunciata in data 28.1.2011 nel procedimento C-168/09 instaurato a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale di questo Tribunale.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in accoglimento delle domande avanzate da FLOS s.p.a. - con intervento adesivo di ASSOLUCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - nei confronti di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. con atto di citazione del 23 novembre 2006, accertato che l'importazione e la commercializzazione da parte della società convenuta del modello di lampada denominato *FLUIDA* interferisce con i diritti di utilizzazione economica spettanti a FLOS s.p.a. sul modello di lampada denominato *ARCO* - ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 2, comma 10, L.A. -

ne inibisce l'ulteriore importazione e commercializzazione, fissando a titolo di penale la somma di € 1.000,00 per ogni prodotto importato e/o commercializzato in violazione di detta inibitoria, disponendo altresì la distruzione degli esemplari di lampada *FLUIDA* ancora nella disponibilità della convenuta;

2) condanna altresì parte convenuta al risarcimento del danno nei confronti di FLOS s.p.a., liquidato nella complessiva somma di € 60.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;

3) respinge le ulteriori domande svolte dalle parti;

4) dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano *Il Corriere della Sera* a cura ed a spese della parte convenuta entro trenta giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora parte attrice - ove inutilmente decorso detto termine - a provvedervi direttamente ponendo le relative spese a carico della convenuta;

5) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza alla Corte di Giustizia CE in relazione alla sentenza pronunciata in data 28.1.2011 nel procedimento C-168/09;

6) condanna SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attrice e della terza intervenuta, liquidate per FLOS s.p.a. nella misura di € 35.800,00 (di cui € 1.800,00 per spese, € 7.000,00 per diritti ed € 27.000,00 per onorari) e per ASSOLUCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE nella misura di € 28.522,00 (di cui € 522,00 per spese, € 12.000,00 per diritti ed € 16.000,00 per onorari), oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 maggio 2012.

Il Giudice est.

Il Presidente