

Anno XCII
Gennaio-Giugno 2021
N. 1-2

IL DIRITTO DI AUTORE

RIVISTA TRIMESTRALE di

SIAE | DALLA
PARTE
DI CHI
CREA

fondata da VALERIO DE SANCTIS nel 1930

Direttore Responsabile
Giorgio Assumma

IL DIRITTO DI AUTORE

RIVISTA TRIMESTRALE di

SIAE DALLA
PARTE
DI CHI
CREA

Anno XCII
Gennaio-Giugno 2021
N. 1-2

SOMMARIO

SAGGI

Stefania Ercoiani - Fai la cosa giusta: il Capo 3 della Direttiva UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale	1
Stephanie Martin - Il diritto all'equa remunerazione degli autori audiovisivi: una panoramica dei diritti esistenti e del loro impatto potenziale sulla trasposizione della Direttiva sul diritto di autore nel mercato unico digitale	31
Pierluigi Di Mico - Principi applicativi ed evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'articolo 171-ter della legge sul diritto di autore	56

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

1. Violazione del diritto d'autore - Opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia - Regia teatrale di opera lirica - Tutelabilità dell'opera - Contenuto artistico della regia - Diritti morali - Risarcimento del danno Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza del 18 giugno 2021 n. 17565	71
2. Azione di accertamento giudiziale - Accertamento dell'autenticità di un dipinto - Accertamento dell'autenticità della firma autografa - Rilascio di una attestazione di autenticità dell'opera - Inserimento del dipinto nel Catalogo Generale dell'artista - Annullamento del contratto di vendita Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 13 gennaio 2021 n. 591	80
3. Adattamento in lingua italiana di un brano musicale americano - Diritto di sincronizzazione di un brano musicale - Diritti editoriali e di sfruttamento economico - Bollettino di dichiarazione di opera musicale - Limiti del mandato SIAE ex art. 180 LDA Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 25 gennaio n. 490	87

4. Violazione dei diritti di cui agli artt. 78 ter e 79 LdA - Pubblicazione di files audiovisivi all'interno di un portale digitale - Illiceità della pubblicazione - Ordine di rimozione dei contenuti - Over the top television (OTT TV) - Concorrenza sleale - Condanna al pagamento di una penale	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 19 gennaio 2021 n. 986	95
5. Diritto d'autore - Disegno industriale - Tutela di un modello originale - Plagio/contraffazione nelle opere tutelate dal diritto d'autore - Violazione dei diritti di utilizzazione economica - Inadempimento degli accordi di transazione - Risarcimento del danno	
Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 25 gennaio 2021 n. 493	106
6. Violazione dei diritti d'autore - Opera musicale - Diritto di sincronizzazione di un brano musicale - Utilizzo illegittimo, commercializzazione e distribuzione non autorizzata di una registrazione fonografica - Diritti di esclusiva - Lesione del diritto all'immagine, alla professionalità ed al buon nome commerciale	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza dell'11 febbraio 2021 n. 2506	138
7. Opera di design - Espressione del valore artistico di un prodotto di design - Tutela autorale ex art. 2 n. 10) LdA - Plagio - Ordine di ritiro dal commercio - Risarcimento del danno	
Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 15 febbraio 2021 n. 1320	144
8. Violazione del diritto di proprietà intellettuale - Messa in onda di un filmato - Cessione dei diritti di utilizzazione televisiva - Liberatoria per la trasmissione di un filmato - Trasmissione televisiva - Risarcimento dei danni	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 2 marzo 2021 n. 3692	154
9. Contratto di edizione a termine - Cessione dei diritti di sfruttamento economico e pubblicazione di un'opera letteraria - Creazione di un'app e pubblicazione di intere pagine dell'opera letteraria omonima - Riproduzione della foto di copertina - Violazione dei diritti di esclusiva - Risarcimento dei danni	
Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 2 marzo 2021 n. 1817	157
10. Violazione del diritto d'autore - Titolarità del diritto di utilizzazione economica - Opera fotografica ex art. 2 LdA - Pubblicazione senza autorizzazione di una fotografia su un social network - Carattere creativo della fotografia - Diritti morali - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza dell'11 marzo 2021 n. 4361	170
11. Organizzazione di eventi musicali - Cessione dei diritti di autore e di ingaggio in relazione a tre tournée - Nullità del contratto - Risarcimento del danno all'immagine e alla propria attività commerciale	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 17 marzo 2021 n. 4725	176

12. Violazione del diritto d'autore - Diritto all'utilizzazione delle immagini - Pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di una serie di volumi contenenti immagini di opere dell'artista - Realizzazione di un catalogo - Valorizzazione della figura e delle opere dell'artista	
Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa - Ordinanza del 24 marzo 2021	184
13. Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse - Tutela autoriale del personaggio - Interpretazione di buona fede - Volontà plagiarla - Richiamo alla cd. dottrina del "fair use" recepita nella giurisprudenza di origine anglosassone	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 16 aprile 2021 n. 6504	210
14. Preparazione e diffusione di un film su un episodio di cronaca nera - Mancato consenso - Diritto alla privacy - Codice della Privacy - Rischio di lesione della dignità, dell'onore e dell'altrui reputazione - Risarcimento dei danni	
Tribunale di Napoli - Ordinanza del 27 maggio 2021	227
15. Tutela dei diritti di utilizzazione economica su un'opera musicale - Esecuzione dell'opera in una versione modificata e deformata nel testo rispetto all'originale - Integrità e identità dell'opera - Diffusione sui social di contenuti video - Rimozione dei contenuti	
Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 22 giugno 2021 n. 5252	243
16. Diritti di utilizzazione economica di un film-documentario - Biopic (film biografico) - Plagio di opera audiovisiva - Coproduzione di un'opera audiovisiva - Giudizio di comparazione tra due opere dell'ingegno - Risarcimento del danno	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza dell'8 luglio 2021 n. 11837	250
17. Violazione del diritto d'autore - Proprietà industriale e intellettuale - Forma distintiva di una vettura automobilistica - Concorrenza sleale - Contraffazione del marchio - Adozione di misure inibitorie - Giudizio di confondibilità - Capacità distintiva espressa dal marchio tutelato - Segno distintivo "debole" - Secondary meaning	
Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Ordinanza del 4 agosto 2021 n. 15110	284
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	
1. Commercio elettronico - Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2000/31/CE "E-Commerce" - Violazione degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo - Pratica commerciale scorretta - Contestazione di un pratica ingannevole - Libera circolazione di servizi digitali	
Consiglio di Stato, Sesta Sezione - Sentenza del 18 maggio 2021 n. 3851	311

2. Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica - Violazione dei diritti d'autore - Concorrenza sleale - Servizio di rassegna stampa di opere digitali di carattere editoriale - Integrale riproduzione di articoli - Libera riproducibilità degli articoli nella rassegna stampa - Delibera AGCOM - Domanda di annullamento del provvedimento AGCOM - Poteri di vigilanza dell'AGCOM	322
T.A.R. del Lazio, Sez. III ter - Sentenza del 12 aprile 2021 n. 4263	

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

1. Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di "comunicazione al pubblico" - Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un'opera protetta dal diritto d'autore - Opera liberamente accessibile con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul sito Internet di un licenziatario - Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing - Liceltà - Diritti fondamentali - Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	349
Corte Di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione - Causa C-392/19 del 9 marzo 2021	

NOTE A SENTENZA

Margherita Gnech - Nota di commento alla sentenza del Tribunale di Milano - sez. specializzata in materia impresa, n. 490 del 25.1.2021	91
Lavinia Savini - La tutela di diritto d'autore per le creazioni di moda	122
Francesco Cordova - Commento alla sentenza n. 11837/2021 del Tribunale di Roma	271
Gala Mari - Pronuncia della Corte di Giustizia del 9 marzo 2021 c-392/19 Vg-Bild-Kunst	365

RICERCHE

Francesca Legge - Dal plagio, alle citazioni al Jazz contrafacts	378
Andrea Klein - Le "Dynamic Injunctions"	388

VETRINA INTERNAZIONALE

1. Nuovi Studi EUIPO	393
2. Approvata dalla Commissione UE la proposta di regolamento sulla Intelligenza Artificiale	395
3. La Corte di Appello UK conferma la condanna in primo grado di Tuneln per violazione del diritto di autore	397

RECENSIONI

Antonio N. Augenti (a cura di) - "Convivenza Responsabile - Formare il nuovo cittadino", Armando Editore, Roma, 2020	399
Daniela Caterino, Ivan Ingravalle (a cura di) - "L'impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi", EuriConv, Lecce, 2020	401
Stefano Sandri - "Cognitivismo e Proprietà Intellettuale", SPRINT-Soluzioni Editoriali, Roma, 2021	405

5. Diritto d'autore - Disegno industriale - Tutela di un modello originale - Plagio/ contraffazione nelle opere tutelate dal diritto d'autore - Violazione dei diritti di utilizzazione economica - Inadempimento degli accordi di transazione - Risarcimento del danno

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. - Sentenza del 25 gennaio 2021 n. 493 - Pres. Rel. Claudio Marangoni - Tecnica Group s.p.a. c. D. s.r.l., M. S. s.r.l., S. s.r.l.

Motivi di fatto e di diritto

1. La società attrice TECNICA GROUP s.p.a. ha dedotto l'esistenza di un patto transattivo intervenuto in data 8.9.2017 tra essa e le convenute D. s.r.l., M. S. s.r.l. e S. s.r.l. - cui è formalmente estranea l'altra convenuta N. s.r.l., peraltro partecipata al 60% da M. S. s.r.l. e gestita dallo stesso titolare - in forza del quale queste ultime si erano impegnate a non utilizzare marchi e le forme proprie del modello di calzature doposci *Moon Boots*, in quanto tutelate dal diritto d'autore, e a cessare la produzione e la vendita di una serie di modelli di calzature *snow boots* recanti il marchio *Chiara Ferragni* indicate specificamente nell'allegato A all'atto di transazione.

Nel 2018 parte attrice ha contestato alle odierne convenute la successiva produzione e commercializzazione di due modelli di calzature riproducenti le medesime forme di due modelli oggetto della transazione con modifiche di minima entità.

Il giudizio cautelare intrapreso *ante causam* nei confronti delle convenute è stato definito tra le parti mediante la sottoscrizione di un accordo in base al quale le resistenti hanno assunto l'impegno a cessare la produzione e commercializzazione di tali ulteriori modelli di calzature.

Nella presente causa - che attiene al merito ed alle istanze risarcitorie svolte da TECNICA GROUP s.p.a. in relazione alle contestazioni svolte in tale procedimento cautelare - parte attrice ha dedotto in suo favore la titolarità del diritto d'autore in relazione all'art. 2, n. 10 l.a. sulle forme delle proprie calzature *Moon Boots* già affermato da questo Tribunale con sentenza 12.7.2016, che le firmatarie del primo accordo transattivo si erano peraltro impegnate a non più contestare, nonchè la violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 rispetto alla quale N. s.r.l. - che non aveva sottoscritto tale atto - dovrebbe rispondere a

titolo di concorso nell'altrui inadempimento.

Ha altresì dedotto l'ipotesi di concorrenza sleale dipendente di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. in relazione alle medesime condotte.

Oltre all'accertamento di tali illeciti ha chiesto anche la condanna delle convenute al risarcimento dei conseguenti danni.

Si è costituita nel giudizio D. s.r.l. deducendo di aver sottoscritto in data 25.2.14 con S. s.r.l. un contratto per la realizzazione e gestione del sito *web* di *e-commerce* raggiungibile all'indirizzo

www.chiaraferragnicollection.com e, in pari data, con M. S. s.r.l. un contratto estimatorio, collegato al predetto contratto *e-commerce* stipulato con S. s.r.l., avente ad oggetto la vendita da parte di D. s.r.l. per il tramite di tale sito *web* di calzature prodotte da M. S. s.r.l. e contrassegnate dal marchio "CHIARA FERRAGNI", di cui M. S. s.r.l. e S. s.r.l. erano licenziatarie.

Pur non essendo stata citata quale convenuta da TECNICA GROUP s.p.a. nella causa intrapresa nel 2017 nei confronti di M. S. s.r.l. e di S. s.r.l., D. s.r.l. aveva sottoscritto l'accordo transattivo dell'8.9.2017 su richiesta di queste ultime che nel loro rapporto diretto avevano riconosciuto che le pretese violazioni contestate da TECNICA GROUP s.p.a. non erano ascrivibili a D. s.r.l. e conseguentemente si erano accollate integralmente l'esecuzione delle obbligazioni oggetto della transazione.

M. S. s.r.l. aveva successivamente affidato a D. s.r.l. la commercializzazione di ulteriori modelli di calzature, tra i quali quelli oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice nella presente causa, e a seguito di ricorso cautelare promosso da TECNICA GROUP s.p.a., D. s.r.l. anche in questo caso aveva sottoscritto l'accordo conciliativo che aveva determinato l'estinzione di tale procedimento su richiesta delle sue clienti S. s.r.l. e M. S. s.r.l., al solo scopo di preservare i rapporti commerciali intrattenuti con le stesse. Il risarcimento delle spese legali per il procedimento cautelare in favore di TECNICA GROUP s.p.a. in forza del predetto accordo conciliativo era stato interamente versato in tale occasione dalla sola M. S. s.r.l.

Quanto alle domande svolte da TECNICA GROUP s.p.a. nella presente causa, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione della sua veste di mero distributore dei prodotti e in quanto contrattualmente vincolata alle specifiche direttive di M. S. s.r.l. e di S. s.r.l.

In ogni caso nessun inadempimento all'accordo transattivo dell'8.9.2017 era sussistente, in quanto D. s.r.l. aveva interrotto la commercializzazione dei

prodotti ivi menzionati e in quanto i modelli oggetto delle nuove contestazioni erano diversi da quelli indicati in tale accordo.

Quanto alla tutela del diritto d'autore, essa doveva ritenersi circoscritta al solo modello originario del *Moon Boots*, del tutto differente dai modelli contestati che presentano una loro autonoma caratterizzazione estetica.

Né sussisterebbe altresì l'illecito concorrenziale dedotto, tenuto conto che i modelli di scarpe da neve commercializzati dalle parti convenute si rivolgono, per prezzo e qualità, a consumatori di diverso tipo. In ogni caso la concorrenza sleale dipendente non sussisterebbe in assenza delle violazioni innanzi contestate.

Quanto al risarcimento del danno, ha contestato il richiamo svolto dalla società attrice alla retroversione degli utili prevista dall'art. 3 dell'art. 125 c.p.i., posto che analoga previsione non è presente nella disciplina del diritto d'autore.

In caso di accoglimento delle domande svolte da TECNICA GROUP s.p.a. ha formulato domanda di manleva nei confronti di M. S. s.r.l. e di S. s.r.l.

Si sono costituite con memoria comune le convenute M. S. s.r.l. e N. s.r.l., contestando l'applicabilità della tutela autorale al modello di calzatura *Moon Boot* già oggetto di riconoscimento eseguito da questo Tribunale con la sentenza emessa in data 12.7.2016.

Ha comunque contestato la lesione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera del *design*, richiamando gli elementi individuati dal Tribunale nella citata sentenza in merito agli elementi caratteristici del modello *Moon Boot*, che non sarebbero in effetti presenti nei modelli di calzature contestati.

Quanto all'accordo transattivo dell'8.9.2017, ha affermato che il fatto che le parti convenute abbiano eccepito la (non) validità del diritto autorale, porterebbe alla conseguenza, laddove ne venisse accertata la nullità/inesistenza, che tale accordo sia nullo o comunque inopponibile alle convenute, ancorché l'attrice contesti alle medesime unicamente la violazione sul diritto d'autore e non i diritti di marchio pure menzionati nell'accordo stesso. Sostengono tali convenute che applicando l'art. 1972, secondo comma, c.c. il soggetto che ha stipulato l'accordo e che fosse a conoscenza dell'invalidità del titolo non avrebbe a monte la possibilità di far valere l'invalidità della transazione. Ove tuttavia il brevetto (o comunque il titolo di proprietà industriale) fosse dichiarato nullo per effetto di una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 123 c.p.i. si dovrebbe applicare l'art. 77, lett. b) c.p.i. e pertanto l'impegno contenuto nella transazione a rispettare il brevetto dovrebbe ritenersi terminato in virtù della norma citata. Il soggetto che ha

sottoscritto la transazione beneficerebbe comunque degli effetti del giudicato per il futuro, perdendo sia il diritto all'azione di contraffazione e sia il diritto all'azione di manutenzione del contratto ma conserverebbe, ad esempio, il diritto di trattenere le somme percepite in conseguenza della transazione, in mancanza dei presupposti che consentano di ottenere la declaratoria di nullità della transazione in base ai principi generali.

M. S. s.r.l. avrebbe aderito all'accordo transattivo in questione sulla base del fatto che la sentenza del Tribunale di Milano del 12.7.2016 era passata in giudicato, ma solo recentemente avrebbe avuto contezza dei profili di inapplicabilità della tutela autoriale.

Hanno comunque eccepito le convenute che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017, posto che i modelli di calzatura oggi contestati non facevano parte di tale accordo e che essi dovrebbero considerarsi diversi da essi.

Gli illeciti contestati da parte attrice a M. S. s.r.l. e connessi all'accordo di transazione, dove N. non era parte, non potrebbero essere opponibili a quest'ultima, ancorchè facente parte del medesimo gruppo societario.

Quanto al risarcimento del danno, hanno contestato la mancata prova di alcun pregiudizio economico sopportato dalla società attrice e comunque il diverso quadro ove di colloca la valutazione degli utili conseguiti dal soggetto ritenuto contraffattore dall'art. 158 l.a. rispetto alla reversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i.

In via subordinata al rigetto delle domande svolte da parte attrice, hanno svolto domanda di manleva nei confronti di S. s.r.l., sulla base del contratto di licenza esistente tra essa e M. S. s.r.l.

Si è infine costituita nel presente giudizio la convenuta S. s.r.l., rivendicando il proprio ruolo di mera gestione "amministrativa" dei marchi *Chiara Ferragni* ed affermando che tale ruolo non comprenderebbe, se non in maniera estremamente marginale, la realizzazione, produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti recanti detti marchi, attività che - ai sensi dei contratti di licenza - sono normalmente sotto l'esclusiva responsabilità del licenziatario.

M. S. s.r.l., alla quale S. s.r.l. ha commissionato l'intera attività di disegno e "creazione" dei modelli di calzatura oggetto di licenza, sarebbe dunque l'unica responsabile di eventuali illeciti.

Rilevato che parte attrice non avrebbe indicato a quale titolo e in base a quali concrete condotte essa avrebbe addebitato responsabilità in capo a S. s.r.l., ha

eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. Quanto alla dedotta violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 ne ha contestato la sussistenza, rilevando che i modelli di calzature contestate non costituiscono contraffazione dei *Moon Boots* perché non ne riprendono tutti gli elementi caratterizzanti e creativi e perché comunque suscitano un'impressione generale diversa.

Quanto alla tutela del diritto d'autore sui modelli *Moon Boots* di parte attrice, la convenuta ha sostenuto che non vi sarebbe contraffazione in quanto le calzature a marchio "*Chiara Ferragni*" si caratterizzano per l'elevata estrosità, per l'utilizzo di *glitter* in gran parte della superficie, nonché per l'apposizione del tradizionale marchio rappresentante l'occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura.

Peraltro - secondo la convenuta - come tutte le opere d'arte la calzatura di parte attrice dovrebbe essere soggetta a nuove definizioni e ridefinizioni provenienti dall'esterno, posto che ritenere il contrario costituirebbe un pregiudizio per la ricerca, la produzione artistica e la cultura in generale ove costituisse un impedimento contro qualsiasi tentativo finalizzato alla sua rielaborazione.

Ha quindi contestato le pretese risarcitorie formulate da TECNICA GROUP s.p.a., prive di fondamento e comunque eventualmente non riferibili ai modelli di calzature considerati nell'accordo transattivo dell'8.9.2017 - ove era previsto anche un risarcimento del danno - ed in quanto sprovviste di ogni prova in ordine al pregiudizio subito dall'attrice, non potendosi ritenere ammissibili le istanze istruttorie svolte a tal fine.

Ha quindi formulato in via subordinata domanda di manleva nei confronti di M. S. s.r.l., fondata sulle garanzie contrattuali da questa prestate in ordine alla conformità dei prodotti oggetto della licenza ad ogni e qualsivoglia normativa applicabile, nonché sulla conformità della condotta della stessa M. S. s.r.l. alla correttezza professionale.

2. In via preliminare sul piano processuale deve disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta S. s.r.l. in relazione all'ipotesi di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c. Secondo tale convenuta l'atto di citazione notificato avrebbe completamente omesso di circostanziare la posizione di essa rispetto alle violazioni alla normativa in tema di diritto d'autore e in relazione alla dedotta violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 per effetto della commercializzazione di due modelli di calzature oggetto delle contestazioni svolte da TECNICA GROUP s.p.a. in

questa causa e già oggetto del precedente procedimento cautelare conclusosi con gli impegni assunti all'udienza del 10.4.2018.

Rileva tuttavia il Collegio che la questione relativa alla contraffazione del modello di calzatura *Moon Boot* era stato appunto oggetto dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 cui la stessa S. s.r.l. aveva partecipato assumendo insieme alle altre parti convenute in tale sede (M. S. s.r.l.) ed a D. s.r.l. l'impegno a cessare *"definitivamente la produzione, la vendita diretta, la commercializzazione, la pubblicità a fini commerciali dei prodotti indicati in allegato A"*. La contestazione svolta da TECNICA GROUP s.p.a. nell'atto di citazione di questo giudizio era chiaramente incentrata sul fatto che i due modelli di calzature costituivano violazione di tale accordo in quanto indicati dalla società attrice come identici ad alcuni dei modelli specificamente indicati dalle parti nell'allegato A dell'accordo transattivo.

Se dunque sul piano contrattuale la contestazione era del tutto comprensibile per la convenuta S. s.r.l. in quanto parte dell'accordo ed in relazione all'oggetto delle contestazioni (i due modelli successivamente commercializzati), la menzione del concorso tra tutte le parti convenute nella violazione contrattuale e in quella connessa di violazione del diritto d'autore - con addebito in capo a S. s.r.l. in particolare dell'attività di pubblicizzazione dei prodotti - consentiva alla convenuta eccipiente di contrastare senza difficoltà alcuna le contestazioni svolte.

Come è noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando *"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda"*, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della *"causa petendi"* della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendola sua *"ratio"* ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (così Cass. 11751/13).

Se, dunque, il criterio di verifica dell'effettiva possibilità per S. s.r.l. di prendere posizione rispetto alle contestazioni avversarie può essere individuato anche nella conferma o meno che essa abbia potuto adottare un linea difensiva appropriata e pertinente all'oggetto delle stesse, tale obiettivo risulta essere stato pienamente raggiunto tenuto conto dell'ampiezza delle argomentazioni

svolte nella memoria di costituzione di S. s.r.l. e della loro diretta pertinenza all'ambito effettivo delle contestazioni e delle questioni poste all'attenzione delle parti dall'attrice.

Anche a prescindere dal fatto che la presente causa era stata preceduta da procedimento cautelare in cui la stessa S. s.r.l. aveva svolto senza lagnanza alcuna le sue contestazioni, deve dunque ritenersi che le difese da essa approntate nella sua comparsa di costituzione nella presente causa denotavano piena comprensione di tutti gli aspetti della controversia, tanto che nel corso dello sviluppo della causa esse sono rimaste a caratterizzare la linea difensiva approntata dalla stessa convenuta senza sostanziali modificazioni o eventuali adattamenti successivi.

L'eccezione deve dunque essere respinta, rimanendo riservate al merito della causa tutte le ulteriori argomentazioni svolte da S. s.r.l. in ordine alla sussistenza di una propria effettiva responsabilità rispetto alle condotte contestate.

3. Ritiene il Collegio per ciò che attiene al merito delle domande svolte da TECNICA GROUP s.p.a. di dover affrontare in primo luogo la questione relativa al riconoscimento in favore del modello di calzatura da neve denominato *Moon Boot* della qualità di opera del *design* industriale cui accede la tutela propria di cui all'art. 2, n. 10 l.a.

Come è ben noto alle parti in causa, questo Tribunale ha già risposto positivamente a tale specifica questione nella sentenza n. 8628 del 12.7.2016. In estrema sintesi - ma in ogni caso la motivazione in ordine al riconoscimento di tale tutela autorale deve intendersi in questa sede integralmente riprodotta - devono richiamarsi le considerazioni svolte in ordine all'interpretazione del presupposto del "*valore artistico*" necessario per il riconoscimento della tutela del diritto d'autore in favore di un novero circoscritto di opere del *design* industriale.

A tale proposito - non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico - occorre 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 ha ritenuto questo Tribunale di dare rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività

della qualità artistica di un'opera del *design* - al 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 o comunque della capacità dell'autore di interpretare lo spirito dell'epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle 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. In tale contesto il giudice, dunque, non attribuisce all'opera del *design* un "valore artistico" *ex post* in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale.

L'applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale nella sentenza citata - con apprezzamento in fatto che qui si condivide - a riconoscere nei modelli dei *Moon Boots* la qualità di opera del *design* industriale ai sensi del n. 10 del comma 1 dell'art. 2 l.a., evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all'epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del *design*.

In questa sede le convenute - in particolar modo le difese della convenuta S. s.r.l. - hanno contestato tali conclusioni, di fatto però riproponendo in maniera pedissequa i termini del dibattito sviluppatosi a suo tempo sull'interpretazione del presupposto del "*valore artistico*" per il riconoscimento della tutela autorale ad un'opera del *design*.

Tali argomentazioni di fatto si limitano a riproporre profili già affrontati nelle motivazioni della sentenza di questo Tribunale innanzi richiamata - ma anche da altri provvedimenti precedenti ivi richiamati, di cui costituisce applicazione e sviluppo - senza addurre elementi di qualche novità che impongano in questa sede una specifica ed ulteriore presa di posizione.

Ritiene dunque in questa sede il Tribunale di limitarsi a richiamare tali motivazioni, aggiungendo che peraltro in epoca successiva al deposito di tale sentenza la stessa giurisprudenza di legittimità ne ha condiviso pienamente gli esiti in ordine all'individuazione dei criteri di interpretazione del presupposto del

“*valore artistico*”, affermando che, se il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di “*industrial design*” non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così Cass. 7477/17).

Alle manifestazioni di apprezzamento degli ambienti culturali ed artistici già richiamati nella citata sentenza di questo Tribunale - che confermano in concreto la sussistenza del presupposto del “*valore artistico*” delle forme del *Moon Boots* - possono essere aggiunti in questa sede gli ulteriori e successivi riconoscimenti, quali l'inserimento di tale prodotto nell'ambito del Triennale Design Museum di Milano nel 2016 nonché nell'esposizione permanente del Metropolitan Museum of Modern Art (MOMA) nel 2018, oltre ad ulteriori dirette conferme in sede giudiziaria (Tribunale Venezia, sentenza 15.3.2019; Corte d'appello Venezia, sentenza 7.3.2019).

Né particolare rilievo sembrano assumere - al fine di sostenere una pretesa mancanza di novità dei *Moon Boots* - le pretese anteriorità costituite dalle calzature utilizzate dagli astronauti nella missione Apollo, cui il modello dell'attrice traeva diretto ed esplicito spunto ma dando luogo ad una del tutto autonoma e diversa autonomia di forme avente indubbio carattere creativo, o di altri modelli di calzature da neve per le quali tuttavia non è stata fornito alcun elemento in base al quale poter confermare la loro preesistenza rispetto all'immissione in commercio dei *Moon Boots* originali.

4. Così confermata l'attribuzione della tutela autorale al modello dei *Moon Boots*, ritiene il Collegio che debba essere altresì confermata l'effettiva interferenza dei modelli di calzature oggetto delle contestazioni svolte da parte attrice con le forme dell'opera del *design* industriale di TECNICA GROUP s.p.a.

Nella stessa sentenza n. 8628 del 12 luglio 2016 il Tribunale aveva individuato gli aspetti peculiari di tali forme - nel contesto delle calzature da neve aventi forme “massicce” - evidenziando testualmente che “*il modello Moon Boots è contraddistinto sostanzialmente da una suola ambidestra a cui è raccordata,*

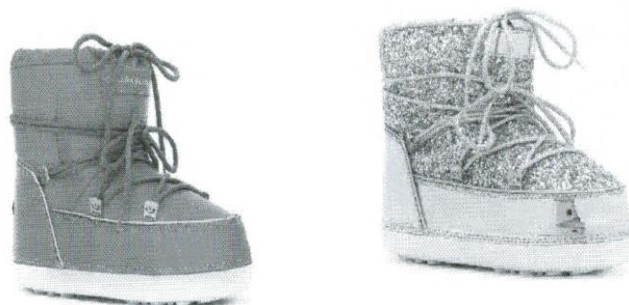
senza cuciture a vista, una tomaia che presenta un fascione di elevata altezza avvolgente la zona della punta e quella laterale del piede sino circa in corrispondenza della zona antistante i malleoli, in tale zona essendovi un raccordo con un contrafforte che si sviluppa maggiormente in altezza ad avvolgere parte dell'estremità posteriore del piede. Sono inoltre presenti dei lacci risvoltati su tre coppie di occhielli associate, due in corrispondenza del bordo superiore del fascione ed una del contrafforte; inferiormente la suola presenta una forma ambidestra”.

Non è contestabile che tutte tali caratteristiche - unitamente alla considerazione del complesso delle forme di tali calzature, valutate nel loro insieme - siano del tutto riprodotte nei modelli in questa sede contestati dalla società attrice alle convenute.

Si riproduce di seguito il modello originale del *Moon Boots*:



nonché i modelli di calzature contestati:



Il confronto visivo tra tali modelli conferma in tutta evidenza la sostanziale identità delle forme - anche nei particolari innanzi evidenziati - che non risulta in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentino una

colorazione particolare (*glitter*) o i marchi *Chiara Ferragni*.

Appare opportuno precisare i criteri di valutazione della sussistenza del plagio/contraffazione nelle opere tutelate dal diritto d'autore, in quanto evidentemente del tutto direttamente pertinenti alla fattispecie in esame, posto che le parti convenute sul punto hanno invece argomentato richiamando concetti e criteri riferibili in realtà a diversi istituti di proprietà industriale.

In effetti in tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria (così Cass. 9854/12).

Poiché in particolare la convenuta S. s.r.l. ha argomentato circa il fatto che in tema di opere protette dal diritto d'autore dovrebbe essere consentito a terzi di dare luogo a rielaborazioni creative dell'opera stessa per evitare il sorgere di un pregiudizio per la ricerca, la produzione artistica e la cultura in generale, va rammentato che la fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.a. (così Cass. 14635/18).

Gli elementi che - secondo in particolare la convenuta S. s.r.l. - determinerebbero la sussistenza di un'opera originale ed individuale nei due modelli di calzature contestati in questa sede sarebbero individuabili nel fatto che essi sarebbero diversamente caratterizzati "*per l'elevata estrosità, per l'utilizzo di glitter in gran parte della superficie, nonché per l'apposizione del tradizionale marchio rappresentante l'occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura*".

Al di là dell'inconferenza alla tematica del plagio/contraffazione di un'opera del *design* tutelata dal diritto d'autore della presenza di un marchio sul prodotto, la pretesa autonomia creativa si ridurrebbe difatto all'estrosità conferita ai modelli dall'uso del *glitter*.

Ritiene il Collegio che tale profilo sia del tutto inessenziale a conferire l'autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello "glitterato" dignità di opera autonoma, tenuto presente l'assoluta identità delle forme della calzatura - come si rileva facilmente dal confronto tra le immagini innanzi riportate - con il *Moon Boots* originale.

Trattasi per entrambi i modelli di calzature contestate di mero plagio/contraffazione, non risultando nemmeno effettivamente prospettabile l'ipotesi del plagio evolutivo.

Deve dunque confermarsi che i modelli di calzature in contestazione costituiscono violazione dei diritti patrimoniali spettanti alla società attrice sull'opera del *design* industriale denominata *Moon Boots*, ed in particolare delle facoltà di cui all'art. 13 (diritto esclusivo di riproduzione), agli artt. 4 e 18 (diritto di elaborazione), all'art. 17 (diritto esclusivo di distribuzione).

5. TECNICA GROUP s.p.a. ha altresì dedotto in relazione alle medesime condotte di produzione e commercializzazione dei due modelli di calzature da neve in contestazione l'inadempimento all'accordo transattivo intervenuto con le convenute M. S. s.r.l., S. s.r.l. e D. s.r.l. in data 8.9.2017 e per quanto riguarda N. s.r.l. a titolo di concorso nell'altrui inadempimento.

Le conclusioni innanzi raggiunte in merito alla conferma della protezione delle forme dei *Moon Boots* dalla tutela del diritto d'autore risultano del tutto assorbenti delle eccezioni svolte da S. s.r.l. e da M. S. s.r.l. in relazione alla presunta nullità/inopponibilità dell'accordo transattivo in questione, che - secondo la tesi esposta da tali convenute - discenderebbe dalla negazione della sussistenza della tutela autorale.

Deve dunque verificarsi se effettivamente i due modelli di calzature in questa sede contestati possano ritenersi prodotti e commercializzati in violazione degli impegni assunti dalle convenute che avevano sottoscritto tale accordo e che era riferito in concreto a determinati modelli di calzature indicati nell'allegato all'accordo stesso sia mediante riproduzione della loro immagine e del rispettivo codice identificativo di catalogo.

Il confronto tra i due modelli di calzatura da neve oggetto della presente causa - innanzi riprodotti ed indicati dalle convenute nell'accordo transattivo nel

procedimento svoltosi *ante causam* come aventi codici identificativi CF1760, CF1761, CF1762, CF 1763 e CF1764 - e quelli contraddistinti nell'allegato all'accordo 8.9.2017 con i codici CF1345 e CF 1351 ne denota a parere del Collegio la sostanziale e pressochè completa sovrapposibilità, con l'unica eccezione - irrilevante sul piano dell'identità dei modelli - che quelli oggi contestati non riproducono il marchio *Chiara Ferragni* su di una fascia orizzontale del gambale.

Sembra dunque sostenibile la tesi di parte attrice che riconduce tutti detti prodotti al medesimo stampo produttivo.

Né può essere ritenuto rilevante il rilievo secondo il quale l'allegato in questione riporterebbe dei prodotti aventi specifico codice identificativo, non coincidente con quello assegnato ai due modelli in questa sede contestati.

Invero l'oggetto dell'impegno assunto in tale sede riguardava evidentemente l'aspetto esteriore dei prodotti in quella sede ritenuti - fondatamente - in violazione dei diritti di TECNICA GROUP s.p.a. sul *design* dei *Moon Boots*, mentre il codice identificativo risultava menzionato per individuare in concreto i modelli allora in produzione/commercializzazione da parte delle controparti.

La ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l'impegno di astensione assunto consente di individuare la specifica violazione degli impegni medesimi, non aggirabili mediante la mera attribuzione ad essi di un codice diverso anche in considerazione degli obblighi di buona fede connaturati all'ambito contrattuale di riferimento.

Va dunque confermato l'inadempimento all'accordo dell'8.9.2017 rispetto alla violazione degli obblighi di astensione assunti dalle convenute S. s.r.l., M. S. s.r.l. e D. s.r.l.

Va altresì confermato l'ulteriore inadempimento posto in essere dalle stesse convenute quanto all'obbligo di non contestazione della tutela autorale spettante al *design* dei *Moon Boots* assunto dalle stesse. Tale obbligo appare del tutto legittimo, risultando detta rinuncia pertinente a diritti disponibili delle parti, ed è stato obiettivamente non rispettato almeno dalle convenute M. S. s.r.l. e S. s.r.l. che invece hanno sollevato in questa sede specifiche eccezioni in tal senso. Le conseguenze patrimoniali di tale specifico inadempimento risulterebbero peraltro assorbite dalla regolazione delle spese processuali proprie di questo giudizio non essendo stata allegata alcuna contestazione svolta in ambito stragiudiziale.

6. Non ritiene peraltro il Collegio che sussistano spazi di effettiva autonomia rispetto alle condotte innanzi accertate per dichiarare anche la sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. a titolo di concorrenza sleale dipendente dalla violazione dei diritti della società attrice sul *design* dei *Moon Boots*.

In effetti tale violazione appare del tutto coincidente con la condotta di plagio/contraffazione innanzi accertata e non comprende ulteriori profili che ne consentono un'autonoma individuazione.

Essa deve dunque ritenersi assorbita dalle violazioni ai diritti patrimoniali derivanti dal *design* industriale tutelato dalla legge sul diritto d'autore.

7. Occorre ora verificare la responsabilità delle parti convenute rispetto alle violazioni innanzi accertate.

Quanto all'illecito consistito nella lesione dei diritti di utilizzazione economica del *design* dei *Moon Boots* esistenti in capo a TECNICA GROUP s.p.a., deve confermarsi l'orientamento costante della giurisprudenza in ordine al fatto che nei confronti di tale titolare ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto debba risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell'illecito (v. in tal senso Tribunale Milano 25.1.2006).

Nel caso di specie - e fatte salve le domande di manleva interne svolte dalle convenute tra loro - devono ritenersi responsabili in concorso tra loro di tale illecito:

- la convenuta D. s.r.l., in quanto gestisce il sito *e-commerce* www.chiaraferragnicollection.com e le attività di promozione, commercializzazione e logistica afferenti alla vendita dei prodotti ad essa forniti da M. S. s.r.l. recanti il marchio *Chiara Ferragni*; il richiamo ad una non condivisibile e superata giurisprudenza di legittimità - secondo il quale il diritto di distribuzione risulterebbe esaurito con la prima immissione in commercio dell'opera - non consente di superare il dato normativo di cui all'art. 17 l.a. secondo il quale l'esaurimento di tale diritto non si verifica ove il primo atto di trasferimento dell'opera originale o di sue copie sia avvenuto senza il consenso del titolare del diritto, principio ancora più pregnante nel caso di opere contraffatte e dunque riprodotte in violazione dell'art. 13 l.a.;
- la convenuta M. S. s.r.l., in quanto produttrice dei prodotti contestati e licenziataria del marchio *Chiara Ferragni*;

- quanto a S. s.r.l., in quanto licenziante dei marchi *Chiara Ferragni* e corresponsabile dell'ideazione, scelta ed approvazione dei prodotti contestati in base alle clausole del contratto di licenza intercorso con M. S. s.r.l. (v. artt. 6.1 e 7 contratto 30.3.2016, in doc. 7 S.);
- quanto a N. s.r.l., in quanto venditrice dei prodotti che sono stati acquistati dalla società attrice (v. doc. 6 Tecnica Group).

Per ciò che attiene invece alla violazione di natura contrattuale relativa all'inadempimento all'accordo dell'8.9.2017, ritiene il Collegio di delimitare la relativa responsabilità alle società convenute che hanno sottoscritto tale accordo - e cioè M. S. s.r.l., S. s.r.l. e D. s.r.l. - assumendo i relativi impegni. Il ruolo di consapevole concorso nell'inadempimento di tali soggetti attribuito alla mera rivenditrice N. s.r.l. non appare invece sufficientemente comprovato, al di là della partecipazione della stessa nella violazione extracontrattuale dell'opera del *design* industriale.

8. Appare dunque necessario disporre la prosecuzione della fase istruttoria volta a determinare l'entità del danno risarcibile in favore della società attrice in relazione alle condotte illecite innanzi accertate. Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell'opera oggetto di plagio/contraffazione, l'esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all'autore ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa (v. Cass. 12954/16).

Se è vero che il criterio della reversione degli utili non è stato esteso dal legislatore alla disciplina del diritto d'autore nei termini in cui esso è stato trasfuso nel terzo comma dell'art. 125 c.p.i., tuttavia il secondo comma dell'art. 158 l.a. prevede espressamente che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti. Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall'attività vietata, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto assurge infatti ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando il danno sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo (Cass. 11225/15).

Deve dunque procedersi nella fase istruttoria come da separata ordinanza.

9. Ogni questione relativa alle domande di manleva che le parti convenute hanno svolto nei loro reciproci confronti dovranno essere valutate e decise all'esito dell'ulteriore fase istruttoria.

Appare tuttavia necessario in questa sede provvedere in ordine all'eccezione di arbitrato irrituale svolta da S. s.r.l. nei confronti di D. s.r.l. sulla base dell'art. 17 del contratto stipulato tra le parti in data 25.2.2014 (doc. 2 D.), avente natura pregiudiziale di merito.

La domanda di manleva è stata svolta da D. s.r.l. nella comparsa di costituzione e controparte ha tempestivamente sollevato detta eccezione nella prima udienza di comparizione del 23.10.2018.

La clausola menzionata copre ogni questione discendente dal contratto in questione e ad esso connessa anche sotto il profilo della sua esecuzione e prevede che il Collegio arbitrale dovrà decidere *"in via irrituale, secondo diritto, senza formalità"* impegnandosi le parti *"a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale"*.

Non vi è tra le parti alcuna contestazione in ordine alla natura irrituale dell'arbitrato in questione.

Per la natura contrattuale dell'arbitrato irrituale, l'eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l'istituto dell'arbitrato irrituale all'interno del codice di rito all'art. 808 *ter* c.p.c., l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l'improponibilità della medesima (vedi Cass. 19060/17).

10. Le istanze istruttorie relative alla determinazione del danno risarcibile e quelle eventualmente pertinenti alle domande di manleva svolte tra le parti convenute sono devolute alla decisione del giudice istruttore nel contraddittorio tra le parti, come indicato nella separata ordinanza con la quale si provvede alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio previo tentativo di conciliazione.

La regolazione delle spese del giudizio va rinviata all'esito della decisione su tutte le residue domande delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) in accoglimento delle domande avanzate da TECNICA GROUP s.p.a. nei confronti delle convenute D. s.r.l., M. S. s.r.l., S. s.r.l. e N. s.r.l., accerta che i modelli di calzature prodotti e commercializzati dalle convenute con i codici identificativi CF1760, CF1761, CF1762, CF 1763 e CF1764 - e comunque aventi le medesime forme - integrano plagio/contraffazione delle forme proprie dell'opera di *design* industriale denominata *Moon Boots* e costituiscono dunque violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti alla società attrice;
- 2) accerta altresì che la medesima attività di produzione e commercializzazione delle calzature contrassegnate con i codici identificativi CF1760, CF1761, CF1762, CF 1763 e CF1764 costituisce inadempimento da parte delle convenute D. s.r.l., M. S. s.r.l. e S. s.r.l. agli accordi intercorsi con la società attrice in data 8.9.2017;
- 3) respinge la domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. n. 3 svolta da parte attrice;
- 4) condanna le parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno in favore di parte attrice, da determinarsi previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- 5) dichiara l'improponibilità della domanda di manleva svolta da D. s.r.l. nei confronti di S. s.r.l., per essere tale questione compromessa in arbitri;
- 6) dispone in ordine alla prosecuzione della fase istruttorio come da separata ordinanza.

NOTA A SENTENZA**LA TUTELA DI DIRITTO D'AUTORE PER LE CREAZIONI DI MODA**

La sentenza in commento ha ad oggetto il riconoscimento della tutela di diritto d'autore della calzatura da sci denominata "Moon Boots", della Tecnica Group s.p.a. Congiuntamente alla sua sentenza "gemella", emessa dal Tribunale di Milano in data 12.7.2016 n. 8628, è di estrema importanza poiché rappresenta la prima pronuncia favorevole al riconoscimento di siffatta tutela per una creazione tridimensionale dell'industria della moda.

Prima di analizzare la tutelabilità in Italia delle creazioni di moda attraverso il diritto d'autore è opportuno premettere che la giurisprudenza in materia è assai scarsa e che la stessa dottrina se ne è di rado interessata, sebbene questo tipo di tutela sia certamente preferibile rispetto a quella accordata dal diritto industriale: come vedremo nel seguito non necessita, infatti, di particolari formalità costitutive ed ha una durata temporale assai maggiore.

È doveroso, pertanto, cercare di capire le ragioni della difficoltà di applicazione della legge del diritto d'autore a questo tipo di creazioni dell'ingegno umano facendo, altresì, un confronto con la regolamentazione della materia vigente negli altri ordinamenti europei. Questo anche in considerazione dell'importanza nevralgica che il comparto moda riveste per l'economia del nostro paese.

I Presupposti per la tutela di diritto d'autore

Nell'ordinamento italiano l'art. 2 della Legge sul diritto d'autore, n. 633 del 22 aprile 1941 (di seguito abbreviata "l.d.a."), come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. del 2 febbraio 2001 n. 95, contiene l'elencazione delle opere dell'ingegno tutelate dalla legge ma non prevede le creazioni di moda. Questo a differenza di ordinamenti, come quello francese ove, come vedremo, è espressamente riconosciuta la tutela di diritto d'autore per le creazioni di moda all'art 112-2 del *Code de la propriété intellectuelle*.

Va detto che l'elenco delle opere tutelate è meramente esemplificativo e in divenire, pertanto l'assenza di ogni riferimento alla moda non significa una sua esclusione dalla categoria.

Ai sensi dell'art. 1 l.d.a. tali opere per poter fruire della tutela autoristica devono possedere un "carattere creativo". È stato più volte chiarito dalla giurisprudenza in materia che il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta. Esso deve essere inteso, piuttosto, quale espressione della personalità dell'autore che si concretizza in un atto creativo che ha come risultato una delle opere dell'ingegno elencate, *ex lege*, in via esemplificativa. La creatività può essere "semplice", anche meramente rappresentativa di idee o di nozioni di pubblico dominio. Non è richiesto, pertanto, che l'opera costituisca una novità assoluta, ma ciò che rileva è il suo profilo soggettivo ovvero la sua forma espressiva. Ciò significa che la medesima idea può essere alla base di diverse opere, ciascuna di per sé tutelabile in quanto

idonea a esprimere la personalità dell'autore in modo originale, riflettendone le scelte libere e creative¹.

La tutela sorge poi automaticamente al momento della creazione dell'opera senza che sia necessario il compimento di alcuna formalità, a differenza, come si è detto, di quella di diritto industriale. Le opere dell'ingegno sono, infatti, tutelate per la loro forma espressiva ossia per il modo in cui concetti, idee e nozioni, anche semplici o di pubblico dominio, trovano espressione nel mondo esteriore attraverso il personale intervento creativo dell'autore che con la realizzazione dell'opera ne fornisce una rappresentazione concreta.

La legge italiana, al pari di quanto avviene a livello europeo, riconosce agli autori di opere dell'ingegno, nonché ai rispettivi eredi, diritti patrimoniali e diritti morali d'autore sulle opere create.

I diritti patrimoniali - previsti e disciplinati in Italia dalla Sezione I *"Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera"* del Capo III l.d.a. (artt. 12 e ss.) - hanno per oggetto lo sfruttamento economico dell'opera in ogni modo e forma, sono trasmissibili a terzi e sono tutelabili per un arco temporale pari alla durata della vita dell'autore e per i settant'anni successivi alla sua morte.

I diritti morali d'autore invece - previsti in Italia dalla Sezione II *"Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore"* del Capo III l.d.a. (artt. 20 e ss.) - appartengono all'autore indipendentemente dal fatto che l'opera di riferimento sia stata oggetto di cessione².

A differenza di altri ordinamenti come quello francese o quelli di stampo anglosassone, in Italia i diritti morali d'autore sono diritti imprescrittibili, inalienabili ed irrinunciabili e pertanto non possono essere trasmessi nè con atto tra vivi nè *mortis causa*.

Excursus storico della tutela della moda in Italia

Sino ad oggi le creazioni di moda sono state solitamente tutelate a livello nazionale, ma potremmo dire anche a livello internazionale, attraverso la normativa di diritto industriale come "disegni o modelli".

Secondo il Codice della Proprietà Industriale italiano (D. Lgs., 10 febbraio 2005, n. 30) è possibile ottenere la registrazione presso gli uffici competenti³ di un

¹ Sul tema si vedano: Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2020, n. 10300; Trib. Roma, sez. XVII, 11 febbraio 2019, n. 3102; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2018, n. 658; Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13524.

² L'art. 23 l.d.a. prevede che dopo la morte dell'autore i diritti morali possano essere fatti valere senza limiti di tempo esclusivamente dai soggetti ivi indicati.

³ Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sulla c.d. tutela triennale di fatto dei disegni e modelli comunitari per i quali la protezione è accordata ove abbiano il requisito di novità e di carattere individuale.

disegno, nel caso di opera bidimensionale (come una stampa o una fantasia da utilizzare per borse, foulard, ecc.), o di un modello, nel caso di opera tridimensionale (si pensi ad un modello di pantaloni, borsa, scarpa ecc.) per ottenere una tutela che perdura per un periodo massimo di 25 anni dal primo deposito effettuato.

Condizione imprescindibile ai fini della registrazione dell'aspetto di un intero prodotto o di una sua parte è la presenza dei requisiti di "novità" e di "carattere individuale" delle singole creazioni, così come previsti e disciplinati all'art. 31 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale. Il requisito della novità sussiste laddove nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della presentazione della data di deposito della domanda di registrazione⁴, mentre il carattere individuale sussiste ove l'impressione generale suscitata dal disegno o modello differisca, per un utilizzatore informato, dall'impressione generale suscitata da disegni o modelli precedentemente divulgati.

Il principio della scindibilità.

Inizialmente l'estensione della tutela del diritto d'autore alle creazioni della moda è stata in passato sostenuta dalla dottrina, e confermata dalle rare pronunce giurisprudenziali, riconducendo le creazioni di moda nel novero delle "opere delle arti applicate all'industria",⁵ di cui all'art. 2 n. 4 l.d.a. (nella sua vecchia formulazione). **Tale classificazione era, tuttavia, applicabile soltanto nel caso in cui fosse stato possibile scindere il valore artistico od estetico delle creazioni dal carattere industriale e funzionale del prodotto. Criterio di fatto assai difficilmente adattabile alle creazioni tridimensionali di moda.**

Tale principio era in linea con la teoria prevalente in Italia secondo cui l'opera dell'ingegno, per l'importanza attribuita al suo valore estetico, non poteva essere contaminata da una funzione di utilità. La conseguenza era che nel campo della moda veniva accordata questa forma di tutela, dalla poca giurisprudenza esistente, al solo design bidimensionale (quali disegni e fantasie) ampiamente utilizzato nel campo della moda⁶ stante la maggiore facilità del poter separare il valore estetico da quello funzionale dell'opera.

⁴ Il carattere di novità sussiste anche laddove il modello differisca dai precedenti per dettagli che non siano irrilevanti: sul punto Ubertazzi, L.C. (2019). Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova.

⁵ Il termine "arti applicate", trasposizione dell'espressione inglese "applied art", è generalmente utilizzato per indicare le creazioni artistiche risultato di un processo creativo non fine a se stesso, ma volto alla realizzazione di oggetti dotati di una certa funzionalità.

Altre formulazioni linguistiche molte volte indistintamente utilizzate quali sinonimi dell'espressione "arti applicate" sono "arti decorative", "arti industriali" e "artigianato artistico".

⁶ Si veda per tutte: Cass., 5 luglio 1990, n. 7077 [Naj Oleari v. Fiorucci].

Di contro siffatta tutela veniva negata ai modelli tridimensionali, quali abiti o accessori (quali borse e scarpe) proprio per l'impossibilità di scindere il valore estetico da quello funzionale, con conseguente impossibilità di cumulare la tutela di diritto d'autore con quella di diritto industriale.

Anche negli Stati Uniti l'approccio largamente diffuso, fino agli anni '80, si basava sull'assunto che un determinato oggetto non potesse essere considerato meritevole di tutela ai sensi della normativa copyright qualora fosse stato incorporato, e quindi di fatto inseparabile, in un altro oggetto avente funzione utilitaria⁷.

L'introduzione della tutela di diritto d'autore per le opere dell'industrial design

Non è un caso che l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale sulla tutela di diritto d'autore in campo moda⁸ abbia iniziato a mutare con l'entrata in vigore della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli⁹ (attuata in Italia con Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n° 95) che all'art 17¹⁰ prevedeva che *"I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere."*

⁷ Un'inversione di tendenza si è avuta con la sentenza del 18 settembre 1980, emanata dalla Corte d'Appello del Secondo Circuito e avente per oggetto le fibbie delle cinte di Barry Kieselstein-Cord.

Al termine del giudizio di prima istanza i giudici americani, conformemente all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale all'epoca predominante, avevano giudicato le fibbie non tutelabili ai sensi della normativa copyright statunitense in quanto la componente artistica, rappresentata dall'elemento sculturale, non era separabile dalla fibbia in sé.

La Corte d'Appello del Secondo Circuito, sulla base di ulteriori e più approfondite considerazioni, ha disatteso il ragionamento compiuto dai giudici di prime cure riconoscendo che le fibbie in questione non fossero dei comuni oggetti dotati di funzionalità, bensì un prodotto equiparabile a qualsiasi altra opera pittorica, grafica o scultorea e, pertanto, meritevoli di tutela ai sensi della normativa copyright statunitense.

Nell'arrivare a tale conclusione la Corte non ha accantonato il requisito della scindibilità tra componente funzionale e componente artistica, ma ne ha tenuto conto precisando che la scindibilità necessaria ai fini dell'ammissibilità di una tutela copyright debba essere intensa non in senso concreto, ma in senso astratto, valutando le peculiari caratteristiche estetiche di un determinato prodotto.

⁸ Lo stesso dicasi per la tutela di diritto d'autore del layout di interni: sul tema si veda Savini L., *Il regime di tutela del layout di interni*, in *Comparative Art Law - Diritto Comparato dell'arte*, 3, Edizioni Scientifiche Italiane 2021, Napoli.

⁹ La cui finalità era di armonizzare le diverse modalità di tutela del design industriale presenti nei vari stati membri.

¹⁰ Intitolato *"Relazione con il diritto d'autore"*.

La portata innovativa di tale norma è stata dirompente facendo venire meno il requisito della scindibilità del valore funzionale da quello artistico ai fini del riconoscimento della tutela di diritto d'autore del design industriale. In Italia il recepimento della Direttiva ha portato all'aggiunta, tra le opere protette dall'art. 2 l.d.a., del n. 10 ossia delle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Per tali opere, però, la legge italiana non ha ritenuto sufficiente la sussistenza del solo requisito del carattere creativo dell'opera, di cui all'art. 1 l.d.a., ma ha richiesto anche un *quid pluris* dato dal "valore artistico del bene". Ad oggi questo requisito ulteriore va inteso, nell'accezione definita dalla giurisprudenza che si è sviluppata sul tema¹¹, quale riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche comprovate quali, per esempio, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi o l'acquisizione di un elevato valore di mercato.

La giustificazione che viene data a questo *quid pluris* richiesto per le opere del design industriale è la necessità di limitare l'accesso alla più ampia tutela di diritto d'autore ad opere che di per sé stesse già potrebbero beneficiare della tutela di diritto industriale.

Un passo importantissimo per la tutelabilità delle creazioni di moda attraverso il diritto d'autore è avvenuto proprio successivamente all'estensione della tutela autoristica all'industrial design, quando giurisprudenza e dottrina hanno cercato di applicare in via analogica i criteri sopra indicati per il design alle creazioni tridimensionali della moda perché potessero rientrare nel novero delle opere dell'ingegno e fruire della conseguente tutela di diritto d'autore.

Una delle prime pronunce favorevoli al riconoscimento di siffatta tutela di moda è stata proprio quella della Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano del 12.7.2016 (n. 8628), avente ad oggetto sempre gli stivali da neve Moon Boots, per i quali è stata riconosciuta la tutela di diritto d'autore, ai sensi dell'art 2 n. 10 l.d.a., quali opera del design industriale.

I giudici milanesi, nel riconoscere ai doposci Moon Boots carattere creativo e valore artistico hanno affermato che l'aspetto estetico della calzatura, nonché la sua capacità rappresentativa ed evocativa, hanno un notevole impatto non soltanto in relazione al settore merceologico di appartenenza, facendoli diventare vera e propria icona del design italiano. È stato poi espressamente

¹¹ Si vedano per tutte, a titolo esemplificativo: Trib. Bologna, 3 agosto 2004; Trib. Milano, 17 febbraio 2014, n. 2311; Cass., 13 novembre 2015, n. 23292; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; App. Torino 2019 n.677.

individuato il loro valore artistico nel fatto che nel 2000 sono stati scelti come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo dal museo del Louvre.

È interessante rilevare come il Tribunale abbia escluso che il carattere industriale del prodotto ne potesse impedire un apprezzamento anche da un punto di vista estetico.

Con la sentenza in commento (n. 493 del 25 gennaio 2021) il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi nuovamente sul tema della tutelabilità dei Moon Boots ai sensi del diritto d'autore e sulla conseguente contraffazione dell'opera da parte delle concorrenti società (operanti per conto dell'influencer Chiara Ferragni). La pronuncia, in realtà, non fa altro che confermare e ribadire quanto già affermato dal Tribunale nel 2016 (tanto che espressamente si richiamano le motivazioni in ordine al riconoscimento della tutela autorale di siffatta sentenza) **soprattutto in ordine alla sussistenza del presupposto del valore artistico. Si ribadisce, altresì, il principio secondo cui la serialità dei beni non ne esclude la sussistenza del valore artistico che va ricavato attraverso parametri oggettivi quali, per esempio, il riconoscimento della sussistenza di qualità artistiche ed estetiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato che trascenda quello legato alla sua funzionalità¹².**

Nel richiamarsi alle motivazioni del precedente in termini del 2016 i Giudici rilevano, poi, come la giurisprudenza di legittimità¹³ ne abbia, in tempi recenti, condiviso gli esiti in ordine ai criteri di interpretazione di tale presupposto.

È interessante vedere come i Giudici si spingano, però, un po' oltre rispetto al precedente del 2016, affermando che i Giudici non debbano valutare *ex post* la sussistenza del valore artistico, ma lo debbano valutare nel momento storico e culturale in cui l'opera è stata creata *"di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione artistica e culturale"*. Un altro aspetto degno di rilievo è il

¹² "Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di "industrial design" non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista".

¹³ Cass., 23 marzo 2017, n. 7477 [Thun s.p.a. v. Egan s.r.l.] nella quale la Corte di legittimità ha ribadito che la serialità nella produzione non può determinare l'esclusione dell'eventuale valore artistico da riconoscere ad un oggetto del design industriale.

referimento fatto, nella sentenza in oggetto, al “plagio evolutivo”¹⁴, sussistente laddove la nuova opera, pur non imitando pedissequamente l’anteriore in considerazione dell’intervento di rielaborazione su di essa effettuato, non costituisca un’opera originale ma, sostanzialmente, una rielaborazione non autorizzata dell’opera originaria, in violazione degli artt. 4 e 18 della l.d.a. Per tale ragione non sarebbe ammissibile la rielaborazione creativa dei Moon Boots effettuata ad opera della convenuta attraverso l’aggiunta di “glitter” o del marchio “Chiara Ferragni”, essendo tale profilo *“del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma, tenuto presente l’assoluta identità delle forme della calzatura - come si rileva facilmente dal confronto tra le immagini innanzi riportate - con il Moon Boots originale”*.

Il limite della tutela come industrial design

La sentenza in esame, così come il suo precedente “gemello” del 2016, se da un lato ha il merito di essere una delle prime a livello italiano a riconoscere ad un accessorio di moda la qualifica di opera dell’ingegno dall’altro rispecchia i grossi limiti esistenti in Italia in merito alla riconoscibilità della tutela di diritto d’autore per le creazioni tridimensionali dell’industria della moda. Limiti connaturati alla necessità del particolare requisito del “valore artistico” per poter accedere alla tutela di diritto d’autore (requisito, si è detto, aggiuntivo rispetto a quelli previsti per le altre opere dell’ingegno), secondo l’accezione ed interpretazione data sino ad oggi dalla giurisprudenza.

Certamente non è semplice interpretare l’indefinibile concetto di “valore artistico” previsto dalla norma che, come è stato già rilevato da parte della dottrina, presenta forti criticità. Il criterio adottato fino ad oggi dalla giurisprudenza, basato su un accertamento ex post dell’esistenza di taluni parametri legati ad una sorta di consolidato od ufficiale “pubblico riconoscimento” (come sopra si è visto), finisce, infatti, per essere in concreto applicabile alle sole creazioni “storicizzate” ed esclude tutte le creazioni nuove o relativamente recenti che non hanno avuto il tempo di acquisirlo.

¹⁴ *“In effetti in tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria (così Cass. 9854/12)”*.

Le “sentenze Moon Boots” ne sono la conferma. In entrambi i casi, infatti, per comprovare il valore artistico della calzatura si è fatto riferimento al valore storico ed iconico che la stessa ha assunto nel corso tempo, quale ispirazione ed omaggio alla calzatura usata dal primo uomo sulla luna, e della sua avvenuta musealizzazione (come si è visto sopra). È ragionevole ritenere che se la medesima calzatura fosse stata creata oggi, pur in presenza di una forma altamente innovativa, l'impossibilità di attribuirgli un valore storico-iconico ed un riconoscimento museale non avrebbe consentito di acquisire la qualifica di opera dell'ingegno, ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.d.a.

Questo è, allo stato attuale in Italia, un inaccettabile limite al riconoscimento della qualifica di opere dell'ingegno per le creazioni tridimensionali dell'industria della moda e per la loro conseguente maggiore valorizzazione e tutela, rispetto alla sola tutela di diritto industriale che in concreto, comporta una disparità di trattamento tra queste creazioni dell'ingegno umano e le altre creazioni previste dalla norma (non solo quelle diverse dall'industrial design ma anche rispetto a quest'ultimo).

È evidente, infatti, che la musealizzazione del bene o il suo pubblico riconoscimento o la sua pubblicazione in riviste specializzate sono requisiti più facilmente sussistenti per le opere di design (si veda per esempio il caso della lampada *Arco*, di Achille Castiglioni per Flos, o della *Chaise Lounge* di Le Corbusier o del letto *Natalie* di Vico Magistretti) mentre assai più difficilmente è ravvisabile per i capi di moda¹⁵.

A conferma di ciò si osservi come in Italia nei rari casi in cui i Tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi sul tema sia stata spesso negata la tutela autoristica proprio a causa dell'assenza di tali parametri: si veda il caso di alcuni abiti da ballo (Trib. Roma ord. 29 gennaio 2015) per i quali è stata negata la tutela stante l'assenza dei “riconoscimenti culturali” o di una particolare scarpa (Trib. Milano, 24 luglio 2017), per assenza di riconoscimento da parte degli ambienti culturali e di esposizione in importanti musei o, sempre per i medesimi motivi, la conferma della sentenza relativa al piumino “The Cube” di Max Mara ad opera della Corte d'Appello di Milano (5 maggio 2017, n. 1893¹⁶).

¹⁵ Non è un caso che le pronunce giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento di tale tutela siano numerose (si veda la nota n. 10) rispetto agli unici precedenti italiani rappresentati aventi ad oggetto la calzatura Moon Boots.

¹⁶ In tale caso si è negata la tutela di diritto d'autore anche perché la modularità del capo spalla non era innovativa: “Deve aggiungersi comunque che è un dato di comune esperienza il fatto che nel campo della moda vengono, a fasi, riprese idee già presenti nel patrimonio di conoscenze del settore, per essere innovate e rilanciate. Che tutto ciò possa assunto quale elemento meritevole di tutela ai sensi delle normative in materia di proprietà industriale e/o di diritto di autore, si pone come un passo affatto scontato, e necessitante di reinterpretazioni del

In questo panorama di difficile accesso alla tutela di diritto d'autore per le creazioni del fashion bisogna rilevare come un'eccezione sia costituita dai gioielli, che vengono considerati come accessori di moda ma che, è evidente, ben più facilmente possiedono il valore artistico richiesto dalla norma¹⁷. Lo stesso dicasi per *i disegni applicati alla moda (come fantasie, stampe o simili ampiamente utilizzati in questo mondo) che sono sempre stati dalla giurisprudenza ritenuti tutelabili ai sensi del diritto d'autore attraverso la loro riconducibilità alle opere dell'arte del disegno, ai sensi dell'art. 2 n. 4 l.d.a.*¹⁸ (si veda il caso del disegno di Ken Scott denominato *China Gold* riprodotto e commercializzato su abiti di Dolce & Gabbana).

È interessante, infine, notare come la giurisprudenza nazionale, ma anche transnazionale, sia sempre stata restia a ricondurre le creazioni di moda nel novero delle opere d'arte, di cui all'art 2 n. 4 l.d.a. Questo perché le creazioni di moda non possono facilmente rientrare nell'elenco di cui alla norma (opere di pittura, scultura, grafica, ecc.), non tanto per le loro caratteristiche intrinseche, dal momento che come si è visto l'elenco di opere tutelate dall'art 2 l.d.a. è aperto, ma per il loro carattere industriale¹⁹. Tale forma di tutela sarebbe immaginabile solo in limitatissimi casi di creazioni di abiti o accessori a pezzo unico o a tiratura limitata.

tutto innovative, cosa che non può dirsi avvenuta nel caso di specie, data la serialità (cappucci, cinture, polsini, maniche, bottoni) degli elementi che costituiscono la estrinsecazione della modularità".

¹⁷ Per i quali si richiamano alcune pronunce favorevoli: Trib. Torino, 12 settembre 2011, riguardante l'anello "Splash", gioiello non soltanto largamente apprezzato sul mercato di riferimento, ma anche divenuto oggetto di esposizione in occasione di mostre d'arte al punto di divenire aggiudicatario di un premio assegnato da parte degli esperti del settore; Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, riguardante una serie di ciondoli ispirati alle opere di celebri artisti dell'arte moderna quali Picasso, Mirò e Modigliani.

¹⁸ Al riguardo si osservi la sentenza avente ad oggetto un disegno realizzato da J.P. Gautier del Tribunale di Bologna del 30.3.2009 che, pur negando la tutela ai sensi del diritto d'autore per carenza del valore artistico richiesto dalla norma, ha precisato che "il presupposto del «valore artistico di per sé» non coincide sicuramente più con il carattere della «scindibilità» ideale dell'opera, e quindi con la necessaria autonomia dell'elemento artistico rispetto al prodotto incorporante, previsto dall'originaria formulazione dell'art. 2 n. 4 l.d.a.: invero, il presupposto della scindibilità è stato espressamente abrogato dalla disposizione di cui all'art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 citata, con ciò potendo sicuramente desumersi che il legislatore ha inteso chiaramente tutelare l'opera dell'arte applicata alla industria prescindendo totalmente dalla applicazione di tale criterio; allora, il requisito del «valore artistico di per sé» non può che essere inteso nel senso che, per riconoscere la tutela prevista dalla l.d.a. ad un prodotto industriale occorre che nello stesso prodotto possa rinvenirsi una prevalenza funzionale del valore artistico sull'utilità pratica; la prevalenza funzionale del valore artistico, però non va intesa come presenza di «maggiore creatività» (con accezione in termini quantitativi), giacché ciò comporterebbe una eccessiva discrezionalità (e difficoltà) dell'interprete in ordine alla valutazione in termini «artistici» dell'opera, bensì va intesa come una diversa attitudine dell'oggetto stesso, il quale, oltre ad essere una personale rappresentazione dell'autore, deve avere anche l'ulteriore caratteristica di poter essere considerato oggetto artistico, con un intrinseco valore autonomo riconosciuto nell'ambito di un separato circuito – quello degli oggetti d'arte – e solo in quanto tale ammesso ad ottenere una maggiore protezione rispetto al profilo e alla funzione strettamente commerciale".

¹⁹ Infatti, ai sensi dell'art. 145 l.d.a. nella nozione di "opere d'arte originali" si debbono intendere gli originali delle opere delle arti figurative così come le copie delle opere delle arti figurative prodotte in un numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità.

Il cumulo di tutela di diritto d'autore e industriale

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta proprio sul tema del cumulo della tutela di diritto industriale e di diritto d'autore in riferimento alle creazioni di moda, con la recente pronuncia del 12 settembre 2019 (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV, causa C-683/17), riguardante proprio un caso di contraffazione di alcuni modelli di abbigliamento.

La Corte, ponendo in risalto la sostanziale differenza intercorrente ai fini pratici tra la tutela di diritto industriale e quella di diritto d'autore, compie alcune precisazioni in merito ai requisiti richiesti per i due differenti sistemi di protezione. Il fine è quello di evitare che la indiscriminata concessione ai modelli (siano essi dell'industria della moda che del design), sulla base della considerazione del loro solo gradiente estetico, di una tutela di più ampia durata, quale quella di diritto d'autore, possa avere delle impattanti ripercussioni sulle dinamiche proprie della concorrenza sul mercato.

In particolare, viene affermato il principio per cui affinché un modello possa essere considerato "opera dell'ingegno" ai sensi delle Direttiva 2001/29/CE deve essere caratterizzato da originalità, da intendersi quale riflesso della personalità dell'autore e manifestazione delle sue scelte libere e creative. La sussistenza del requisito dell'originalità è da escludersi qualora la libertà creativa dell'autore sia stata limitata da considerazioni di carattere tecnico, regole o altri vincoli.

La qualifica di opera, precisa la Corte, è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione e implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività²⁰.

Si osservi però come la Corte aggiunga che il solo fatto che il modello generi un effetto estetico non è sufficiente, di per sé, a soddisfare il requisito dell'originalità e a classificarlo come creazione intellettuale, espressione della libertà di scelta e della personalità del suo autore²¹.

Conclusivamente la Corte afferma l'importante principio secondo cui l'art 2 lettera a) della Direttiva 2001/29/CE negherebbe la possibilità da parte di una normativa nazionale di poter tutelare ai sensi del diritto d'autore modelli, come i capi di moda, per il solo fatto che abbiano un effetto visivo rilevante dal punto di

²⁰ Si parla infatti di criteri di "originalità" e "identificabilità", sul tema si veda Rosati, E. (2019). The Cofemel decision well beyond the 'simple' issue of designs and copyright, Bird & Bird's DesignWrites blog.

²¹ "(53) A tal riguardo, occorre rilevare, da una parte, che, come risulta dal senso usuale del termine «estetico», l'effetto estetico che può essere prodotto da un modello è il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti da 32 a 34 della presente sentenza".

vista estetico. Sebbene, infatti, la componente estetica di un'opera debba essere considerata ai fini dell'accertamento del requisito dell'originalità, essa non può essere l'unico parametro ad essere utilizzato ai fini della valutazione della sua tutelabilità quale opera dell'ingegno.

Questa pronuncia suscita certamente alcune riflessioni circa l'ammissibilità del discutibile criterio, tutto italiano, del "valore artistico" che si pone come aggiuntivo rispetto a quelli indicati dalla Corte; al tempo stesso se ne ricava, però, che il requisito estetico rientri nel novero degli elementi di tipo soggettivo della valutazione circa la sussistenza del valore artistico ma che in assenza di altri parametri carattere "oggettivo", non è sufficiente a conferire alla creazione la qualifica di opera dell'ingegno.

Uno sguardo comparato

L'esempio francese

La Francia è certamente l'ordinamento straniero ove maggiormente viene riconosciuta la tutela delle creazioni di moda. È, infatti, forse l'unico ordinamento europeo ove tali creazioni sono espressamente riconosciute e annoverate dalla legge quali opere dell'ingegno. L'art 112-2 del *Code de la propriété intellectuelle* fa un elenco dettagliatissimo di cosa debba intendersi per creazioni di moda protette ai sensi del *Code* «*Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent Code: 14° les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie* », *la mode, le chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique du tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et le fabriques de tissus d'ameublement*”).

Emblematica in tal senso la recente pronuncia della *Cour d'Appel de Paris* (Pôle 5, 12 aprile 2016, n° 14-23137-1) ove è viene espressamente riconosciuta la tutela autoristica di un cappotto (del marchio Sandro SA) in considerazione del fatto che l'articolo L.112-1 del *Code de la propriété intellectuelle* protegga col diritto d'autore tutte *les 'œuvres de l'esprit* di qualsiasi genere esse siano e qualunque ne sia la forma di espressione purchè siano delle creazioni originali. Nel caso di specie è stata infatti riconosciuta la proteggibilità secondo il diritto d'autore del capo di abbigliamento sottoposto all'esame (cappotto) grazie alla sua forma, ibrida, congiuntamente all'utilizzo di materiali diversi (lana e cuoio)

che il Tribunale ha ritenuto essere rappresentativi della personalità del suo autore²². Mai un Tribunale italiano si sarebbe espresso in questi termini non potendo, fino ad oggi, ravvisarsi negli elementi valorizzati dai giudici d'oltralpe sussistente il requisito del "valore artistico" del capo di moda, nell'accezione ad oggi in uso.

È evidente, pertanto, la maggiore apertura dell'ordinamento francese nei confronti della tutela delle creazioni intellettuali in generale ma soprattutto per il riconoscimento della tutela dei capi di moda, per i quali non è necessario alcun criterio aggiuntivo di valutazione rispetto a quello della loro originalità. Questo a differenza non solo dell'ordinamento italiano, come sopra abbiamo visto, ma anche degli altri ordinamenti europei.

Regno Unito

Il Regno Unito, differentemente da altri Paesi quali Francia, Germania e Stati Uniti, ed anche della stessa Italia, adotta un sistema di protezione delle opere dell'ingegno alquanto restrittivo.

La tutela è, infatti, garantita alle sole creazioni rientranti in una delle categorie chiaramente elencate dall'art. 1 del Copyright, Design and Patent Act del 1988 (nel seguito indicato come CDPA)²³ ove non sono espressamente menzionate le creazioni dell'industria della moda.

Il fatto se una creazione non elencata dalla normativa di settore fosse o meno meritevole di protezione ai sensi del copyright è stata più volte oggetto di disamina da parte dei tribunali britannici che, nel corso del tempo, hanno elaborato una serie di parametri valutativi.

Di recente proprio in merito alle creazioni di moda è intervenuta sul tema la sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale della High Court of Justice di Londra del 2020 nel giudizio *Response Clothing Limited v The Edinburgh Woollen Mill Limited*.

²² « sont considérées comme 'œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Que comme l'a rappelé le tribunal, la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, qui exige plutôt que celui qui se prévaut de ces dispositions justifie de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Que c'est à juste raison qu'en l'espèce, les premiers juges ont estimé que le modèle revendiqué, qui se présente comme la combinaison antinomique de caractéristiques classiques d'un manteau droit, trois quart, uni, en laine, féminin, et d'éléments plus rock, comme le col de type motard avec des pressions argentées à ses extrémités, des pattes de cuir sur les épaules, une fermeture éclair argentée asymétrique et des manches zippées, lui conférant un caractère hybride, masculin et féminin à la fois, renforcé par l'utilisation des deux matières laine et cuir, reprend des éléments connus mais dans une combinaison novatrice et reflète ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte qu'il peut bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur ».

²³ L'art. 1 CDPA qualifica come meritevoli di tutela le opere letterarie, teatrali, musicali e artistiche, film, registrazioni di suoni, broadcast e arrangiamenti tipografici di edizioni pubblicate.

In tale caso è stato riconosciuto tutelabile ai sensi della normativa copyright un particolare tipo di tessuto utilizzato per la produzione di alcune magliette da donna e contraddistinto da una particolare lavorazione a onde facendolo rientrare nella categoria degli “*artistic works*” e, nello specifico, dei “*works of artistic craftsmanship*” (prodotto dell’artigianato artistico) di cui all’art. 4(1)(c) CDPA.

Nel giungere a tale conclusione i Giudici dell’High Court of Justice non hanno potuto fare a meno di prendere in considerazione quanto affermato nei precedenti giurisprudenziali in materia²⁴ che, tuttavia, non contenevano alcun principio di diritto vincolante.

Questo ha permesso ai Giudici di compiere delle ulteriori libere valutazioni e di arrivare a considerare il tessuto oggetto di causa opera dell’ingegno, in quanto risultato dell’attività creativa dell’autore.

In merito alla classificazione dell’opera nella categoria dei “*works of artistic craftsmanship*” la Corte ha ritenuto che il tessuto, caratterizzato da un certo appeal estetico, fosse il risultato di un procedimento creativo richiedente l’impiego di peculiari abilità artigianali. Il fatto che la produzione del tessuto avesse richiesto l’impiego di macchinari industriali è stato considerato elemento non ostativo ai fini della concessione di una tutela ai sensi del copyright.

Degna di nota è la sentenza indicata anche perché si è trattato del primo caso del Regno Unito in cui, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla sopra menzionata sentenza *Cofemel Sociedade de Vesturario SA contro G-Star Raw CV (C-683/17)* della CGUE, ci si è interrogati sulla conformità delle previsioni normative britanniche rispetto a quelle dell’Unione Europea²⁵.

Questo perché i precedenti giurisprudenziali, così come il dettato normativo, britannici richiedono la sussistenza di un carattere estetico dell’opera affinché la stessa possa essere ricondotta alla categoria dei “*works of artistic craftsmanship*”. Come abbiamo, invece, precedentemente visto nella sentenza *Cofemel* la CGUE ha ribadito che per poter godere della tutela di diritto d’autore l’opera non deve possedere altro requisito se non quello dell’originalità, intesa quale espressione di un atto creativo riflettente la personalità dell’autore, non essendo sufficiente la sussistenza del mero valore estetico.

Spagna

²⁴ *Bonz Group (Pty) Ltd v Cooke* [1994] 3 NZLR 216; *Vermaat (t/a Cotton Productions) v Boncrest Ltd (no.1)* [2001]

²⁵ L’interrogativo è rimasto, tuttavia, privo di risposta in quanto inerente un aspetto che non era stato argomento di dibattito nel corso del giudizio che, pertanto, i giudici non hanno volutamente inteso approfondire.

Infine, è interessante osservare quanto accade nell'ordinamento spagnolo, assai meno restrittivo di quello italiano e britannico, nel riconoscere la tutela delle creazioni di moda ai sensi della normativa di diritto d'autore. La giurisprudenza è solita ricondurre siffatte creazioni nel novero delle opere dell'arte applicata, di cui all'articolo 10 lett. e) del *Código de Propiedad Intelectual*²⁶, alla sola condizione che esse siano originali.

Il requisito dell'originalità è stato in passato abitualmente inteso quale espressione di lavoro intellettuale e abilità artistica di alto livello afferente la creazione del capo di abbigliamento.

Nel corso del tempo tale concezione è sostanzialmente mutata e, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale corrente, una creazione di moda può essere considerata meritevole di tutela ai sensi del diritto d'autore qualora sia contraddistinta da un livello di originalità minimo, sufficiente a rispecchiare la personalità dell'autore e in grado di differenziarla da ogni altra creazione.

Questo principio è chiaramente espresso nell'emblematica sentenza della Corte d'Appello di Madrid (n. 401/2017) riguardante la contraffazione della celebre borsa *La Pliage* di Longchamp²⁷. Nel caso richiamato, la Corte ha infatti precisato che il carattere dell'originalità non può in alcun modo essere pregiudicato dalla semplicità che contraddistingue le caratteristiche estetiche della creazione di moda.

Conclusioni

È auspicabile che a livello nazionale si comprenda la necessità di valorizzare e tutelare le creazioni dell'industria della moda non attraverso l'applicazione analogica del criterio di accesso alla tutela autoriale previsto per le opere dell'industrial design, per i limiti visti, ma attraverso il loro espresso riconoscimento quali opere dell'ingegno al pari delle altre forme di espressione della creatività umana, di cui all'art. 2 della l.d.a.

La sentenza esaminata rappresenta certamente un passo molto importante e ci si auspica che possa incentivare il ricorso alla tutela di diritto d'autore, anche in via giudiziale, e costituire un precedente importante per le future pronunce.

Dovranno, però, essere gli stakeholder del settore ad attivarsi per ottenere il doveroso riconoscimento, quali opere dell'ingegno, delle proprie creazioni, non

²⁶ Analogamente a quanto avviene negli altri ordinamenti europei se la creazione di moda è tutelata dal diritto d'autore, il suo autore è titolare di una serie di diritti patrimoniali e morali dei quali potrà disporre liberamente nonostante l'intervenuta cessione dell'opera.

²⁷ JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S v. SARAWASTI DECOMISOS S.L

solo per ragioni di carattere economico ma anche e soprattutto per ragioni di carattere morale.

LAVINIA SAVINI