

**Autorità:** Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale

**Data:** 13/07/2011

**n.**

**Classificazioni:** DIRITTI D'AUTORE - Diritti di utilizzazione economica - - utilizzazioni libere

OMISSIS

1. Con ricorso formulato ai sensi degli artt. 161 e ss. l.d.a., depositato il 6 dicembre 2010, la Fondazione Alberto et Annette Giacometti, soggetto giuridico di diritto francese, agiva davanti a questa sezione specializzata assumendo di essere titolare a titolo indiviso di 5/8 del patrimonio costituito dalle opere del Maestro Giacometti, perseguendo lo scopo, statutariamente stabilito di “proteggere, diffondere e promuovere l'opera di Alberto Giacometti” esercitando in particolare la sorveglianza di pubblicazioni, mostre o vendite, con tutte le azioni legali necessarie a detta tutela (“mezzi legali... sequestro e il ritiro di contraffazioni”), nonché di esercitare “la concessione delle autorizzazioni a pubblicare, riprodurre o esporre le opere o alcuni dei suoi elementi” (vedi art. 2 dello statuto *sub* doc. 2 allegato al ricorso).

Riferiva che, alla richiesta del dott. Germano Celant del 19.10.2009 di utilizzare due opere del Maestro Giacometti, precisamente la Grande Femme III e Grande Femme IV, per un progetto di John Baldessari dal titolo “The Giacometti Variations”, era stata data risposta negativa (docc. 3 e 4 allegati al ricorso), precisando che il richiedente non era autorizzato ad usare le sculture per il progetto di installazione rappresentato. Ciononostante, secondo la ricorrente, la Fondazione Prada aveva dato corso ad una installazione presso il proprio centro sito in Milano, via Fogazzaro 36, intitolata appunto “The Giacometti Variations”, nella quale erano esposte le riproduzioni realizzate da John Baldessari della Grande Femme II del Maestro Giacometti, corredate dall'aggiunta di alcuni elementi di abbigliamento (doc. 5) che, nella tesi della ricorrente, collegavano dette riproduzioni al mondo della moda ed in particolare all'attività commerciale di Prada.

2. Con il decreto emesso *inaudita altera parte*, questo giudice riteneva che la collocazione delle opere nello spazio Prada e la diffusione di notizie riguardanti l'evento sul sito della s.p.a. Prada inducesse a ritenere sussistente un legame tra le opere del Maestro Giacometti ed il Gruppo Prada, con possibili implicazioni di tipo pubblicitario e di *marketing* (vedi le frasi tratte dal sito riportate alle pagine 15 e 16 del ricorso e doc. 10) e senza che per una simile operazione fosse stato raccolto alcun consenso, essendo stato al contrario comunicato un generalizzato diniego.

Considerato quanto sopra il G.D. riteneva che la situazione rappresentasse violazione dei diritti d'autore (ai sensi degli artt. 2 n. 4, 12, 13, 17, ed in particolare 18 e 29 L.d.a.) spettanti non solo agli eredi del Maestro Giacometti, ma anche alla Fondazione ricorrente, cui era espressamente demandato il potere di concedere o negare le autorizzazioni alla partecipazione a mostre ed esibizioni di vario genere, nonché di agire, anche in sede giudiziaria, per la tutela dell'integrità dell'opera del Maestro.

Il G.D. quindi, affermando la propria competenza, disponeva provvedimento di inibitoria dall'ulteriore produzione, commercializzazione, pubblicazione, esposizione al pubblico, diffusione anche a mezzo internet delle copie non autorizzate della scultura “Grande Femme II” del Maestro Alberto Giacometti (con imposizione di una penale), disponendo altresì il sequestro delle stesse e degli elementi di prova concernenti l'evento. Riteneva invece che ogni decisione circa le istanze di esibizione e la richiesta di informazioni, pure formulate in ricorso, nonché sull'ordine di pubblicazione sulla stampa del provvedimento cautelare, poteva essere differita ad un momento successivo all'instaurazione del contraddittorio.

3. Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti, Stitching Fondazione Prada e Prada s.p.a., con separate difese, nelle quali, tuttavia, erano formulate identiche eccezioni, circa l'inesistenza della procura alle liti, la carenza di legittimazione attiva della Fondation Alberto et Annette Giacometti e l'infondatezza delle pretese fatte valere in sede cautelare, cominciando con il contestare la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente. Non si costituiva John Baldessari per difetto nella notifica del ricorso nei suoi confronti. Disposta la rinnovazione della notifica, si costituiva anche l'artista, con comparsa depositata il 16.3.2011, resistendo alle domande della Fondazione ricorrente, proponendo le medesime eccezioni delle altre resistenti in merito alla inesistenza/nullità della procura della ricorrente, al difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, alla carenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, formulando infine, in via riconvenzionale, domanda di inibitoria nei confronti della medesima ricorrente all'ulteriore diffusione di notizie denigratorie e lesive della propria reputazione.

Il G.D. esperiva quindi un tentativo di conciliazione e disponeva a tale scopo la comparizione delle parti. Venivano quindi disposti due rinvii al fine di rendere possibile un componimento bonario della vicenda, che tuttavia non si riusciva a raggiungere. All'udienza del 20 giugno 2011, dopo ampia discussione con i difensori delle parti, il G.D. si riservava di decidere.

4. Sciogliendo la riserva così assunta, si deve procedere innanzitutto ad esaminare le eccezioni inerenti la procura rilasciata dalla ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso. In relazione alla stessa le difese dei resistenti hanno concordemente eccepito l'inesistenza e/o nullità sotto molteplici profili. In primo luogo, l'inesistenza è stata fatta valere nel rilievo che, secondo le previsioni dello Statuto (che non risultavano allegate al ricorso, mancando alcune pagine del medesimo Statuto: in particolare l'art. 8 a pag. 4) il Presidente della *Fondation* poteva essere rappresentato in giudizio solo in forza di una procedura speciale e non di una procura generale, quale indubbiamente quella allegata al ricorso. Con riferimento a tale profilo ritiene questo giudice che non possa essere messo in dubbio che la procura, seppur la si voglia intendere come procura generale (ma trattasi comunque di una procura *ad lites*), sia riferibile alla *Fondation* ricorrente, dal momento che in nessun modo può ritenersi che la procura depositata in giudizio con il ricorso introduttivo sia stata rilasciata da soggetto diverso solo per il fatto che la stessa non fosse corrispondente alle previsioni di cui allo statuto quanto alla necessità di una procura speciale. Quanto agli altri rilievi delle resistenti in merito all'indicazione iniziale "Fondazione Giacometti, con sede in President" rappresentata dal sig. Jacques Vistel, si deve rilevare come è palese che vi sia stato un errore meramente materiale (con tutta evidenza un'omissione nella scrittura dell'atto quanto alla sede della Fondazione, che certo non poteva essere "President", laddove tale ultima indicazione si riferiva alla persona del sig. Jacques Vistel, tanto più che detta indicazione "President" era seguita dalla specificazione "debitamente informato ai sensi...") e che ciò non possa integrare l'inesistenza della procura alle liti. Si può al massimo ritenere una nullità, per non essere la stessa idonea a conferire mandato ai procuratori officiati della presentazione del ricorso introduttivo, con la conseguenza che simile difetto fosse suscettibile di essere sanato. Un primo elemento idoneo a rappresentare la volontà della Fondation Alberto et Annette Giacometti (altrimenti indicata come "Fondazione Giacommetti", e ciò sia nel ricorso introduttivo, sia nella procura speciale di cui in seguito) di ratificare quanto operato fin a quel momento è offerto dalla procura speciale conferita in data 14.1.2011 alla sig.ra Veronique Wiesinger dallo stesso Jacques Vistel, definito quale "Presidente di Fondation Alberto et Annette Giacometti (di seguito "Fondazione Giacometti")", essendo in tale documento correttamente indicata anche la sede della Fondazione, in 8, rue Grenier Saint Lazare, Parigi. Detta procura, sebbene rilasciata al fine di rappresentare la Fondazione per l'udienza, risulta indicativa della volontà di ratifica del ricorso e del procedimento cautelare fino ad allora svoltosi. Infatti, fa riferimento "all'udienza che si terrà ai sensi dell'art. 669 *sexies* del codice di procedura civile Italiano in data 18 gennaio 2011 n. 11 e/o eventuali successive, nella causa (R.G. n. 79957/10)

pendente fra Fondazione Giacometti contro Stitching Fondazione Prada, Prada S.p.A. e sig. John Baldessari”.

È principio radicato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui si ritiene di dover aderire anche nel caso di specie, che la costituzione in ogni stato e grado del giudizio del giudizio del soggetto legittimato che ratifichi l'attività processuale svolta, espressamente o tacitamente con il farla propria, sana con effetto retroattivo il difetto di legittimazione (Cass. 18.5.96 n. 4605, 25.7.96 n. 6720, 16.7.2003 n. 11144).

In aggiunta, nel caso di specie è accaduto che gli originari difensori abbiano rinunciato al mandato (vedi atto di rinuncia 8.2.2011), con la conseguente costituzione di nuovi difensori, in forza di procura speciale alle liti, nella quale risultano tutte le indicazioni prescritte, anche con espresso e chiaro riferimento al presente giudizio. I nuovi difensori chiedevano poi espressamente un termine al fine di provvedere a depositare una ulteriore ratifica dell'operato dei precedenti difensori. A tanto provvedevano con atto depositato all'udienza del 20 giugno u.s. nel quale risulta richiamata la precedente procura conferita in data 4.12.2010 agli avv.ti Gian Paolo Di Santo e Massimiliano Patrini e viene formulata espressa ratifica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 182, 2° comma c.p.c., della procura e dell'operato dei precedenti difensori, con particolare riguardo alle domande svolte nel ricorso introduttivo del procedimento ed al dichiarato fine di sanare eventuali vizi della procura medesima.

Ritiene questo giudice che in tale situazione non possano permanere dubbi circa la volontà della Fondation di sanare l'operato dei precedenti difensori, ancorché vi fossero vizi della procura iniziale. Né può ritenersi che tale ratifica non sia ammissibile nell'ambito di una procedura cautelare, posto che, al contrario, proprio la semplificazione delle forme, compatibile con la necessità di intervenire in via cautelare, e le esigenze di un intervento urgente (per il quale semmai può ammettersi un minor rigore nel rispetto di tutti gli adempimenti necessari) sembrano consentire che si dia spazio all'istituto della sanatoria, verso la quale il legislatore ha anche di recente manifestato la sua propensione. Certo non può considerarsi la ratifica incompatibile con il procedimento cautelare per il semplice rilievo che la norma citata (in base alla modifica introdotta con l'art. 47 2° comma legge n. 69/2009) stabilisca che “i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notifica”. Ciò escluderebbe tutti i procedimenti che iniziano con ricorso, il che sembra del tutto inaccettabile (in quanto discriminazione non motivabile sotto il profilo della ragionevolezza) e contrario ad un altro rilievo di tipo formale-letterale (la stessa norma utilizza l'espressione del tutto generica di “domanda”). Inoltre un simile indirizzo contrasterebbe anche con l'evidente favore per la parte e per il suo difensore, nonché con la valenza non di pura forma delle regole processuali, che può essere attribuita al legislatore delle più recenti riforme del codice di rito.

Analoghe considerazioni valgono anche per l'ulteriore profilo di nullità della procura originaria in considerazione del fatto che la certificazione notarile non avrebbe dato atto che la sottoscrizione del legale rappresentante della Fondation era stata apposta alla presenza del notaio (lo stesso è a dirsi per la dichiarazione di ratifica in data 8 giugno 2011; non così per la procura speciale agli avv.ti Frigo e Giudici, ove è scritto: “*Je certifié que la signature est apposée devant moi*”). Non concorda questo giudice con la fondatezza di una simile eccezione, dovendosi considerare che nella specie risulta annotato dal Notaio francese “*Vu pour certification matérielle de la signature de Monsieur Jacques Vistel*”, seguito da data e firma apposte a mano, essendo anche il nome del sottoscrittore “*... Monsieur Jacques Vistel*” apposto a mano. Non si tratta del semplice “*vu*”, ma si dà atto che si intende conferire una certificazione “materiale” dell'autenticità della firma, il che lascia supporre che il Notaio abbia verificato detta autenticità per essere stata la firma apposta in sua presenza. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'espressione utilizzata in calce all'atto di ratifica “*certifie que la signature apposée ci-dessus est bien celle de M. ....*”. D'altra parte, come già si è detto, la procura speciale rilasciata agli avv.ti Frigo e Giudici attesta l'apposizione della firma alla

presenza del notaio ed appare quindi del tutto regolare. Può ancora osservarsi che anche il rilascio di detta procura possa essere inteso quale atto di ratifica implicita dell'operato dei procedimenti difensori, essendo chiaro il riferimento al procedimento pendente verso le parti resistenti, in favore della Fondation Alberto et Annette Giacometti. Si parla di giudizio instaurato davanti al Tribunale di Milano contro Stitching Prada, Prada s.p.a. e John Baldessari e si indica il numero di ruolo del presente procedimento, numero assegnato fin dall'inizio della procedura.

5. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Fondazione, o per meglio dire di difetto di titolarità in capo alla stessa dei diritti di natura economica e non economica, fatti valere nel procedimento cautelare, si deve affermare la infondatezza dei rilievi delle parti resistenti, quantomeno alla luce della sommaria deliberazione riservata a questa sede. Dai documenti prodotti in atti, infatti, risulta che la Fondazione ha agito sia quale erede (quantomeno pro quota indivisa dei 5/8 del patrimonio rappresentato dalle opere di Alberto Giacometti), sia in forza dei poteri ad essa spettanti in base allo statuto. In particolare, la qualità di erede risulta attestata dal decreto ministeriale datato 10.12.2003, allegato al ricorso (*sub* doc. 2 unitamente allo statuto), nonché dai documenti prodotti all'udienza scorsa dalla difesa della ricorrente (doc. 13, testamento di Annette Giacometti, vedeva di Alberto Giacometti, a favore della Fondazione, e doc. 14 sentenza del Tribunale di Parigi del 26.1.94). A fronte di tale documentazione, la difesa delle resistenti si è limitata ad una generica contestazione circa la mancanza della c.d. catena dei diritti, che al contrario appare sussistere in forza della documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente. Né la difesa dei resistenti ha indicato l'esistenza di diritti in capo ad altri specifici eredi.

Appare poi argomento risolutivo rilevare che la stessa Fondazione Prada, per mezzo del suo Direttore Dott. Germano Celant, si sia rivolta proprio alla Fondation Alberto et Annette Giacometti con la proposta di collaborazione (se non la si voglia intendere come richiesta di autorizzazione) del 19.10.2009 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo). Inoltre, va tenuto presente che, da quanto è emerso dal dibattito fra le parti e dalle stesse tesi difensive dei resistenti, le opere di Baldessari non riproducono né si ispirano ad una o all'altra scultura di Giacometti ("La grande femme II, III o IV), ma all'immagine in genere data dall'artista alla figura femminile, allungata, sottile, ieratica, semplice icona di un'astratta idea di donna, "scarnificata" per i rigori della guerra nella realizzazione di Giacometti, rivisitata da Baldessari per rappresentare la donna moderna, indotta all'estrema magrezza dalla moda, con una sarcastica riflessione sul moderno corpo femminile e sui riti ed eccessi della moda. Secondo tale configurazione, non conta quindi accertare se la Fondazione Giacometti sia proprietaria dell'una o dell'altra scultura del Maestro Giacometti, ma è sufficiente che abbia nel suo patrimonio alcune delle opere di Giacometti (e questo non è dubitabile, sia per la documentazione già richiamata, sia perché Germano Celant si rivolgeva proprio alla Fondazione) rispetto alle quali si collega la vicenda per cui è causa. Inoltre, va ricordato che la Fondazione è per statuto chiamata a perseguire lo scopo di "proteggere, diffondere e promuovere l'opera di Alberto Giacometti", esercitando in particolare la sorveglianza di pubblicazioni, mostre o vendite, con tutte le azioni legali necessarie a detta tutela ("mezzi legali... sequestro e il ritiro di contraffazioni"), nonché di esercitare "la concessione della autorizzazione a pubblicare, riprodurre o esporre le opere o alcuni dei suoi elementi" (vedi art. 2 dello statuto *sub* doc. 2 allegato al ricorso), tale prospettazione essendo coerente con quanto dalla medesima fatto valere in ricorso.

Quanto alla tutela dei diritti morali, deve ricordarsi che si tratta di diritti personali, non trasferibili *mortis causa*. L'art. 23 l.d.a. non regola un'ipotesi di successione *mortis causa*, in quanto i soggetti indicati acquistano un diritto che non è dell'autore ma che è un diritto proprio, quello di difendere la stima sociale e l'immagine di un persona non più in vita. Tuttavia la norma limita le categorie degli aventi diritto alla tutela morale riservandola al

coniuge ed ai figli dell'artista e, in difetto di questi soggetti, ai genitori, agli ascendenti e discendenti diretti o, in ulteriore subordine, ai fratelli e alle sorelle ed ai loro discendenti.

Per contro, ritiene questo giudice che alla Fondazione spetti il diritto a preservare l'identità personale di Alberto Giacometti e della sua opera, diritto alla cui tutela la Fondazione è preposta, come confermato peraltro dal proprio statuto, secondo quanto sopra riportato. Il paventato svalutarsi dell'opera del Maestro può integrare altresì un danno all'immagine della Fondazione stessa, che sul mercato rischierebbe di apparire negligente per non aver esercitato efficacemente la cura delle opere e della memoria del Maestro, cui essa è statutariamente tenuta.

6. Nel merito giova considerare che l'intangibilità dell'opera protetta è tutelata dal diritto esclusivo spettante all'autore di introdurre modifiche e di elaborare la propria opera (art. 18 l.d.a.) — diritto a carattere patrimoniale liberamente trasferibile — nonché dal diritto di opporsi ad ogni deformazione, modificazione, mutilazione ed ogni altro atto a danno dell'opera stessa (art. 20 l.d.a.), che si configura invece come diritto morale dell'autore sull'opera.

Questo secondo profilo viene in considerazione qualora l'autore abbia ceduto o concesso il diritto di elaborazione, o abbia comunque autorizzato taluno ad apportare modificazioni alla sua opera. Sul punto giova osservare come la protezione che l'art. 18 conferisce all'integrità dell'opera sia di tipo assoluto, mentre l'art. 20 garantisce che l'opera non venga danneggiata in modo tale da ledere l'onore e la reputazione dell'autore. Si considera quale lesione non solo l'alterazione materiale, ma anche le modifiche che ne mutano lo spirito e che falsano nella valutazione del pubblico il valore ed il significato della creazione intellettuale.

Il passato gli atti lesivi dell'onore e della reputazione, che non si concretavano in una modifica materiale, non sembravano rientrare nella tutela offerta dall'art. 20; ad oggi la modifica della legge sul diritto d'autore (d.P.R. n. 19/79 “ogni atto a danno dell'opera stessa”) ne ha esteso la tutela secondo le previsioni sopra esposte.

Il diritto all'integrità dell'opera tutela vari interessi di natura patrimoniale e personale facenti capo all'autore e ai suoi congiunti (come da indicazioni del richiamo art. 23), ma anche gli interessi della collettività (vedi art. 23, 2 comma, qualora finalità pubbliche lo esigano).

Ai sensi dell'art. 20 l'autore può opporsi ad ogni modifica materiale in modo tale che il risultato differisca dalla produzione originaria del suo ingegno. L'estensione ed “ogni atto a danno dell'opera stessa” consente all'autore di opporsi anche in assenza di alterazioni della forma interna o esterna dell'opera, ossia di una vera e propria modificazione in senso fisico della stessa, come nel caso di modalità di presentazione al pubblico dell'opera, diverse da quelle immaginate e volute dall'autore.

In ogni caso, permane in capo alla Fondazione ricorrente il diritto esclusivo già spettante all'autore di introdurre modifiche e di elaborare la propria opera (ai sensi dell'art. 18 l.d.a.), diritto a carattere patrimoniale, liberamente trasferibile anche *mortis causa*.

7. Passando ad esaminare il profilo del *fumus boni iuris* si deve considerare la tesi fatta valere dalle difese dei resistenti a proposito del valore da attribuire all'iniziativa posta in essere da John Baldessari. Si riferisce — riportando qui in termini estremamente sintetici le ampie ed articolate difese dei resistenti — che John Baldessari è artista di fama internazionale, uno dei più importanti artisti concettuali della sua generazione, essendo le sue opere esposte e collezionate nei musei di tutto il mondo. La sua opera si iscrive alla c.d. arte appropriativa, realizzando opere artistiche che reinterpretano immagini preesistenti tratte dall'arte e dalla cultura di massa, cambiandone totalmente il significato. Si ricostruisce l'idea che ha ispirato l'artista statunitense nel proporre sculture allungate (sculture alte che potessero catturare lo spazio) ed in particolare nell’“allungare le sculture in piedi di Giacometti e vestirle con abiti”, negando che egli abbia lavorato su *imput* della Fondazione Prada e tanto meno della Prada s.p.a. La difesa dei resistenti ha negato che gli abiti e gli accessori delle sculture fossero di Prada o riferibili a questa in qualsiasi modo, trattandosi di abiti ed accessori emblematici,

ideati e creati autonomamente dall'artista (traendo ispirazione dalle ballerine di Edgar Degas, da icone cinematografiche e dell'immaginario collettivo), al fine di fare una “parodica citazione” delle sculture femminili di Giacometti, in chiave ironica e sarcastica. Riferisce l'artista di aver inizialmente pensato di scannerizzare un'opera originale di Giacometti (e per questo Celant aveva preso contatto con la Fondazione). Tuttavia, a seguito del rifiuto comunicato dalla Fondazione, aveva proceduto a creare autonomamente un modello di creta ispirato in generale alla “Grandes femmes” di Giacometti, ma che non costituiva riproduzione di alcuna di esse in particolare.

Le difese delle parti (sia della ricorrente che dei resistenti) hanno fatto ampio riferimento alla giurisprudenza italiana e statunitense in tema di appropriazione dell'opera altrui. Questo giudice ritiene che nella presente fase cautelare — riservando all'eventuale successivo giudizio di merito ogni approfondimento — sia sufficiente cogliere solo alcune indicazioni dall'opinione della giurisprudenza e della dottrina invocata dalle parti.

Si può così rilevare che detta opinione induce a distinguere fra rivisitazione dell'opera di un artista al fine di rendere omaggio alla sua arte e di seguirne ed attuarne gli insegnamenti (creazione di una scuola, di una corrente, di una tendenza), ovvero di farne una rielaborazione (a fini di critica, di parodia e simili), dal caso in cui si realizza il plagio della opera. Nelle prime ipotesi indicate, infatti, si può ravvisare un'elaborazione creativa, originale ed autonoma, che manca invece nell'ultimo caso. 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, l'elaborazione creativa si caratterizza per una rivisitazione, una variazione, una trasformazione dell'opera originale mediante un riconoscibile apporto creativo. La consistenza di tale apporto deve essere apprezzata alla luce del rilievo che l'atto creativo riceve tutela, purché suscettibile di manifestarsi nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Ciò che rileva non è tanto 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 (in tal senso Cass. n. 2345 del 10.3.1994; n. 20925 del 27/10/2005; n. 581 del 12/01/2007).

8. Nel presente caso, mentre non è messo in discussione il carattere creativo dell'opera di Giacometti, è fortemente contestato dalla ricorrente che all'opera di Baldessari possa essere riconosciuto il valore di opera d'arte creativa e nuova, così da ritenere che non si tratti di plagio, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità, quale attitudine a rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell'arte (secondo gli insegnamenti di Cass. sent. n. 24594 del 23/11/2005).

Tale apporto creativo è in astratto ravvisabile anche se l'opera deriva da un'opera preesistente, magari di altro autore per i cui diritti sussista ancora protezione.

Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d'arte autonoma, come tale degna di autonoma tutela.

In tale ottica non può essere attribuito rilievo risolutivo alla maggior o minore imitazione dell'opera parodiata (vedi Trib. Milano, 15.11.1995 caso Susanna Tamaro), anche se tale dato può contribuire alla valutazione e può costituire uno degli indici dell'apporto creativo realizzato dal secondo autore. È vero tuttavia che al fine della considerazione dell'opera derivata (sembra preferibile tale termine a quello, un pò riduttivo, di opera parodistica) l'esame deve essere condotto non tanto evidenziando le identità e le somiglianze con l'opera

originale, bensì considerando se l'opera derivata nel suo complesso, pur riproducendo — tanto o poco — l'opera originale e comunque ispirandosi a questa (nel caso in esame si afferma che Baldessari ha inteso riprodurre una “Grand Femme” come interpretata da Giacometti e non nello specifico l'una o l'altra scultura del maestro), se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso. In questo ambito quindi si deve distinguere chi copia, riproduce illecitamente e quindi contraffà un'opera altrui e chi reinterpreta quest'opera al fine di tradurla in un'espressione artistica diversa, di per sé creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio.

La fattispecie ben si inserisce nell'ambito della giurisprudenza statunitense ricordata dalle parti, ed in particolare nel caso *Mattel (Mattel v. Walking Productions, 353 F.3d 792, del 29.12.2003)*, nei casi *Jeff Koons (Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 - 2nd Cir. 1992 e Blanch v. Koons, Docket No. 05-6433-CV del 26 ottobre 2006)*. È opportuno brevemente ricordare la dottrina del “fair use” del sistema statunitense. Negli USA la legge che disciplina il diritto d'autore (del 1976), contiene una norma apposita che disciplina il *fair use*: si tratta del par. 107 dell'atto del 1976. Tale norma indica i requisiti che devono concorrere per poter ritenere sussistente il cd. *fair use*. Si ritiene che non si tratti di una elencazione tassativa bensì esemplificativa, che vale a verificare se la ripresa di un'opera d'arte originale possa essere considerata opera creativa lecita, attuando il c.d. *faire use* dell'opera altrui, ovvero se non sia meritevole di autonoma tutela ed anzi debba essere considerata illecita.

I fattori da considerare devono comprendere: lo scopo e il carattere dell'uso fatto dell'opera altrui, inclusa la valutazione se si tratti di un uso commerciale ovvero di uno scopo educativo o per finalità *no profit*.

Tali ultimi riferimenti appartengono anche al nostro sistema giuridico, che espressamente elenca alcune eccezioni al divieto di copia e di ripresa, essendo riconosciuti come legittimi alcuni specifici utilizzi.

Il secondo criterio che il diritto statunitense richiama è la natura del lavoro coperto da copyright, con riferimento al tipo di opera d'arte si è inteso riprendere: si guarda quindi alla natura dell'opera originale.

Quindi si considera la quantità e l'estensione della porzione utilizzata in relazione al lavoro coperto da copyright nel suo interno. Da ultimo, l'effetto realizzato tramite l'uso dell'opera originale da parte dell'artista successivo, con riferimento al potenziale valore di mercato o all'attuale valore di mercato dell'opera originale. La verifica va condotta a tale riguardo per accertare se la ripresa attuata svilisca l'opera originale sul mercato oppure risulti indifferente oppure addirittura la valorizzi perché finisca con l'offerirne una interpretazione che valga a diffonderla sul mercato ad un pubblico più vasto o a rinnovare il messaggio espressivo.

Emblematiche ai fini che rilevano nel presente caso sono le due opposte decisioni dei casi che hanno visto coinvolto Jeff Koons.

Il primo caso, più risalente nel tempo, riguardava la ripresa della “*String of puppies*”, una fotografia di Arthur Rogers, nella quale apparivano due signori seduti su una panchina con in braccio quattro cuccioli di cane. La fotografia era stata utilizzata da Jeff Koons, non come semplice ispirazione, ma esattamente come prototipo di una scultura fatta realizzare da un artigiano italiano. L'opera di Koons riproduceva esattamente i due signori seduti su una panchina, nonché — in braccio agli stessi — la c.d. stringa dei cuccioli (*string of puppies*), realizzando una scultura e connotandola di un cromatismo molto vivace.

In questo caso, la Corte Federale americana dava torto a Jeff Koons, considerando che non si trattava di una satira dell'opera d'arte che Koons aveva voluto copiare, ma di una satira della società, in modo della società di porsi rispetto all'oggetto e quindi non trasmetteva nessun messaggio che avesse riguardo all'opera originaria, rappresentata dalla fotografia di Arthur Rogers.

In questo caso i giudici americani valorizzavano l'assoluta uguaglianza tra l'opera originaria e la scultura che la riproduceva. Quest'ultima non aveva aggiunto nullo e soprattutto questa

non poteva definirsi parodia dell'opera originaria, bensì semmai parodia nei confronti della società. L'artista aveva asservito alla sua idea l'opera del fotografo che invocava protezione a norma della legge sul diritto d'autore.

Il secondo caso sopra citato, che parimenti vedeva coinvolto Jeff Koons, veniva invece risolto nel senso opposto, potendosi cogliere le ragioni della diversa scelta attuata nelle motivazioni delle due decisioni. Si trattava della riproduzione in un dipinto di Koons di una fotografia di Andrea Blanch, realizzata per una pubblicità di sandali di Gucci e raffigurante due piedi incrociati, calzati appunto da detti sandali.

Tale immagine veniva ripresa da Jeff Koons in un famoso dipinto (*Niagara*), di notevoli dimensioni, elemento questo non trascurabile, tanto che veniva considerato nella sentenza. In questo caso era valorizzato che la fotografia era stata inserita nell'opera successiva di Koons, ma con notevoli trasformazioni. Il dipinto, infatti, raffigurava ben quattro coppie di piedi e non più solo una coppia, alcune “vestite”, altre prive di scarpe, su un fondo completamente diverso, ed altresì con un'inversione, perché la fotografia originaria rappresentava le punte dei piedi rivolte verso l'alto, mentre nell'opera pittorica queste si trovano rivolte verso il basso, avendo, inoltre, Koons aggiunto anche un calcagno che non si vedeva nella fotografia originale ed avendo così realizzato un'opera del tutto diversa. Con riferimento ai criteri di cui al par. 107 della legislazione americana, la corte statunitense negava quindi protezione alla fotografia.

Esaminando l'ultimo caso invocato dalla difesa della ricorrente (caso Richard Prince, attore Patrick Cariou, Corte Distrettuale USA, Southern District di New York, decisione del 18 marzo 2011), come già nel caso *Rogers v. Koon* (Federal Court 2nd Circ. 1992) si deve rilevare come il giudice statunitense abbia indicato che affinché nella “appropriation art” vi sia un lavoro originale, degno di protezione alla luce del diritto d'autore, è necessario che vi sia il c.d. “fair use”, nel senso che l'opera oltre ad essere una satira della società materialistica, sia anche una parodia, un commento, una reintegrazione dell'opera originale.

Nel caso Prince il giudice della District Court osserva che, nel creare i quadri della serie “Canal Zone”, Richard Prince abbia utilizzato quali pezzi dei suoi *collages* le fotografie di Cariou, mostrando di rendere omaggio alle opere di pittori quali Picasso, Cezanne, Warhol, de Kooning. Tuttavia appariva chiaro che Prince non intendesse commentare Cariou e che il suo lavoro non fosse sufficientemente “trasformativo”.

Ciò non sembra possa essere affermato per il caso di specie, dove per tratti, dimensioni, materiali, forme delle sculture di Baldessari rispetto a quelle di Giacometti, l'intervento dell'artista statunitense appare consistente, mentre anche l'utilizzo dell'immagine della donna di Giacometti appare drammaticamente trasformato, dalla magrezza e dall'espressione tragica del dopo-guerra, all'espressione estatica della donna magra, non per le privazioni del conflitto bellico, ma per le esigenze severe della moda.

La trasformazione pertanto sussiste, sia in senso materiale che concettuale, ed il risultato è un'opera creativa, dotata di un proprio autonomo valore artistico.

9. Del resto, quell'elemento di connessione al marchio Prada e all'attività commerciale e promozionale della Prada s.p.a. che era stato inizialmente rappresentato e che aveva indotto a disporre misure cautelari immediate a tutela della Fondazione ricorrente, non sembra possa essere confermato. Si deve, infatti, rilevare come non sia stato ribadito nella difesa della ricorrente quell'abbinamento che in sede di provvedimento emesso con il decreto del dicembre 2010 era parso disdicevole per l'opera di Giacometti, ovvero l'abbinamento fra il nome dell'artista cui all'evidenza le sculture di Baldessari si ispiravano ed il mondo della moda, inteso non come espressione di costume e di cultura, bensì come iniziativa commerciale, riferibile non tanto e non solo alla Fondazione Prada quanto alla Prada s.p.a. ed al noto *brand* di quest'ultima. Così la difesa della ricorrente non è stata in grado di fornire ulteriori elementi per confermare quella prima valutazione espressa con il provvedimento *inaudita altera parte*, che si era basato sull'esistenza di un simile legame (quantomeno per



alcuni degli abbigliamenti utilizzati per le sculture, quali la borsa e le valigie, unitamente alla considerazione del luogo in cui l'esposizione avveniva).

In tale situazione, quindi, si ritiene di non poter confermare il giudizio espresso in quella sede in relazione al *fumus boni iuris*, dovendosi altresì rilevare che sembra venuto meno qualsiasi *periculum in mora*. Si è infatti concluso l'evento programmato presso la Fondazione Prada, rispetto al quale risultava sussistere il rischio di una qualche associazione fra l'opera di Giacometti e una possibile operazione commerciale o di promozione del marchio, mentre non è stato allegata un'effettiva possibilità che siano programmate occasioni simili, essendo stato peraltro affermato (senza smentita da parte della difesa ricorrente) che sculture di Baldessari sono di proprietà del medesimo artista.

10. Quanto alle domande formulate in via riconvenzionale da John Baldessari nei confronti della Fondation Alberto et Annette Giacometti, questo giudice non ritiene che sia in alcun modo dimostrato il rischio di un'ulteriore diffusione di notizie asseritamente denigratorie ai danni dell'artista statunitense, onde ogni questione al riguardo potrà essere affrontata in un successivo eventuale giudizio di merito.

11. La peculiarità della materia e l'effettiva incertezza delle questioni di diritto che il presente caso ha implicato (oltre alla reciproca soccombenza, determinata quantomeno con riferimento al rigetto di tutte le questioni preliminari sollevate dalle resistenti, che pure hanno pesantemente impegnato le difese delle parti in causa) inducono questo giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

## **Fatto**

## **Diritto**

## **PQM**

P.Q.M.

Non conferma il provvedimento assunto con il decreto dell'11 dicembre 2010 e revoca i provvedimenti cautelari disposti in quella sede, disponendo la compensazione delle spese della procedura fra tutte le parti in causa.

Si comunichi.

Note

**Utente:** UNIV. DI TRENTO - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 10.04.2017