

FATTI DI CAUSA

1. L'11 dicembre 2006 Thun s.p.a. conveniva in giudizio Egan s.r.l. per sentir dichiarata la contraffazione di modelli industriali da essa registrati, aventi ad oggetto statue in ceramica, oltre che per sentire accertata l'attività di concorrenza sleale posta in atto alla controparte per pedissequa imitazione, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria. Chiedeva quindi che fosse inibito alla convenuta l'ulteriore produzione e commercializzazione di prodotti realizzati in violazione dei propri diritti, che fosse ad essa ordinato il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti realizzati in contraffazione e la condanna della medesima controparte al risarcimento dei danni.

Egan si costituiva e, oltre a resistere alla domanda attrice, deducendo che i propri prodotti erano del tutto differenti da quelli di Thun, spiegava due domande riconvenzionali: con la prima chiedeva che fosse dichiarata la nullità di due modelli della controparte, assumendo di aver provveduto alla loro registrazione prima dell'attrice; con la seconda denunciava l'illecito concorrenziale di Thun con riferimento alla produzione e commercializzazione di alcuni prodotti.

Nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, poi, Thun contestava a Egan l'utilizzo del termine "Thun" quale meta tag nel sito (OMISSIS) e rilevava che utilizzando detta parola l'utente, attraverso un motore di ricerca, visualizzava tra i siti di interesse anche quello della convenuta.

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Venezia dichiarava che la produzione e commercializzazione da parte di Egan di un solo prodotto - un modello raffigurante un cammello - costituiva atto di concorrenza sleale e ne inibiva pertanto la produzione e la commercializzazione; il Tribunale respingeva, poi, le altre domande e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria ai fini della quantificazione del danno derivante dall'accertata contraffazione. A seguito di consulenza tecnica contabile lo stesso Tribunale pronunciava, poi, la condanna risarcitoria.

2. La sentenza era impugnata da entrambe le parti e la Corte di appello di Venezia il 22 novembre 2012, respingeva sia il gravame principale che quello incidentale.

3. Ricorre per cassazione contro detta pronuncia Thun, la quale fa valere sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Egan.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve darsi atto che l'intervenuto fallimento della società controricorrente, riferito dal difensore della società nel corso della discussione, non spiega effetto ai fini che qui interessano. In particolare, l'apertura della procedura concorsuale non integra una causa di interruzione del giudizio in sede di legittimità posto che in quest'ultimo,

che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (per tutte: Cass. 17 luglio 2013, n. 17450; Cass. 5 luglio 2011, n. 14786; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153).

2. Il primo motivo titola: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. aut. in relazione all'art. 2, n. 4 L. aut.. Secondo la ricorrente la Corte di Venezia aveva erroneamente escluso che le creazioni Thun potessero rientrare nella previsione normativa di cui all'art. 2, n. 4 L. aut. basandosi sul rilievo per cui le medesime non costituivano delle vere e proprie sculture, ma degli oggetti meramente decorativi e connotati da gradevolezza estetica, privi dei connotati propri delle creazioni artistiche. Osserva, in proposito, che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa allorchè l'opera consista in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 95 del 2001, art. 22, modificativo dell'art. 2 L. aut. in relazione alla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con L. n. 399 del 1978. Lamenta la ricorrente che la pronuncia impugnata aveva escluso la tutela autorale per il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 2, n. 10 L. aut.. Infatti, il "valore artistico" richiesto da tale norma si porrebbe in contrasto con la Convenzione di Berna per la quale nessuna opera dell'ingegno dovrebbe essere gravata da requisiti ulteriori rispetto al "carattere creativo"; l'istante ravvisa, altresì, un contrasto tra la predetta norma in tema di diritto d'autore e la dir. 98/71/CE in cui si fa menzione del "grado di originalità" dell'opera, cosa ben diversa dal "valore artistico" della medesima.

Con il terzo motivo la sentenza è censurata per violazione del D.Lgs. n. 95 del 2001, art. 22, con cui è stato modificato l'art. 2 L. aut.. L'impugnazione investe la pronuncia nella parte in cui essa ha negato il riconoscimento del diritto d'autore a Thun in considerazione della serialità del processo di produzione degli esemplari posti sul mercato. Rileva la ricorrente che la "riproducibilità in modo seriale e su larga scala" richiamata dalla sentenza per escludere valore artistico e carattere creativo ai modelli Thun risulterebbe errato, giacchè la voluntas legis sarebbe nel senso di ritenere tutelabile in base alla disciplina del diritto d'autore anche prodotti che presentino le indicate caratteristiche. La sentenza, inoltre, è criticata laddove afferma che i prodotti della ricorrente sarebbero privi di autonomo valore nel mercato dell'arte: espressione, questa, ritenuta priva di significato, giacchè tutti gli oggetti dell'industriai design ne sarebbero sprovvisti.

2.1. I tre motivi, che sono connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Come è noto, il D.Lgs. n. 95 del 2001, art. 22, in attuazione della dir. 98/71/CE è intervenuto sull'art. 2 l. aut. operando, per un verso, la modificazione della fattispecie di cui al n. 4 (relativa alle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti

figurative similari, compresa la scenografia), con l'eliminazione dell'inciso "anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere Industriale del prodotto al quale sono associate", e introducendo, per altro verso, una ulteriore categoria di opere suscettibili di protezione secondo il diritto d'autore: ciò che ha avuto luogo attraverso la previsione contenuta nel n. 10 dell'articolo, relativa alle "opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico". In forza di detto intervento normativo la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite.

La caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10 L. aut. risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale. Le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni. L'opera di design industriale risulta essere, così, tutelabile alle condizioni indicate (date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell'opera) a norma dell'art. 2, n. 10. Non lo è, invece, in base all'art. 2, n. 4, ipotesi che, per differenziarsi da quella testè menzionata, non può che riferirsi a un prodotto della creatività - identificabile attraverso il suo autore, e declinato nella forma figurativa - che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. Dunque, non è opera dell'arte figurativa, a norma dell'art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.

Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha escluso che i modelli di Thun potessero accedere alla tutela autorale quali vere e proprie opere di scultura, a norma dell'art. 2, n. 4) L. aut..

2.2. La pronuncia impugnata risulta invece censurabile nell'individuazione dei parametro attraverso cui ponderare il valore artistico dei modelli di cui trattasi.

Si è detto che le opere di disegno industriale sono proteggibili se presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.

Il concetto giuridico di creatività - come osservato in più occasioni da questa Corte - non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 L. aut., di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a

condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 8 novembre 2011, n. persone aventi esperienza nella materia (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089).

Con riferimento al valore artistico è stato invece sottolineato come esso sfugga a una definizione che abbia l'attributo dell'eshaustività, risultando tuttavia possibile indicare parametri oggettivi, non necessariamente concorrenti, di cui il giudice di merito debba tener conto: 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 (Cass. 13 novembre 2015, n. 23292). Si tratta di criteri fondati su elementi indiziari del gradiente artistico dell'opera di design, mancando i quali - si è detto - il giudice potrebbe ricorrere all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei a fornirgli utili elementi valutativi (Cass. 29 ottobre 2015, n. 22118).

In conseguenza, la Corte di merito non poteva negare il valore artistico delle creazioni di Thun sulla scorta del rilievo per cui esse consisterebbero in "oggetti meramente decorativi e connotati da gradevolezza estetica, ma non certo configurabili come vere e proprie creazioni artistiche". Tanto meno può essere condivisibile l'affermazione per cui i modelli in questione risulterebbero connotati "da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, non potendo ritenersi manifestazioni di una particolare intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell'autore, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell'arte". A prescindere dal fatto che non è necessario, ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design, che esse siano stimate come vere proprie espressioni dell'arte figurativa (costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore), è da osservare come la produzione su larga scala risulti del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali.

La soluzione indicata dalla Corte di appello finisce quindi per vanificare il senso dell'intervento legislativo posto in atto col D.Lgs. n. 95 del 2001, dal momento che rende di fatto non proteggibile tutte le opere di design industriale.

2.3. Infondato è, invece, il secondo motivo.

L'art. 17 dir. 98/71/CE prevede 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 direttiva siano ammessi a beneficiare 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;

prevede, altresì, che ciascuno Stato membro determini l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. In altri termini, la direttiva obbliga gli Stati membri a tutelare l'industriai design con la disciplina in tema di diritto d'autore, ma riserva agli stessi Stati membri l'individuazione delle condizioni di applicabilità della disciplina e la definizione dei contenuti della protezione in base alla legge del diritto d'autore (cfr., in particolare, il "considerando" n. 8). Si tratta di una disciplina minima di armonizzazione che è stata studiata per assicurare efficacia al nuovo sistema comunitario dei disegni e dei modelli e che ha inteso escludere, in ambito comunitario, proprio l'applicazione della clausola di trattamento nazionale di cui all'art. 2.7 della Convenzione di Berna, secondo cui è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, e ciò tenendo conto di quanto disposto dall'art. 7.4 (che attribuisce alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate). Non per questo la disciplina nazionale di recepimento della direttiva comunitaria si pone però in contrasto con quella convenzionale, dal momento che costituisce pur sempre espressione dell'esercizio di un potere normativo riconosciuto ai singoli ordinamenti nazionali dalla Convenzione di Berna: potere che presenta, nel caso di specie, la particolarità di attuare le linee programmatiche dettate, in ambito comunitario, dalla nominata direttiva. A sua volta, quest'ultima non predetermina, come si è detto, le condizioni di proteggibilità del disegno o del modello in base alla legge sul diritto d'autore, sicché la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 95 del 2001, che richiede contenuto creativo e contenuto artistico, costituisce coerente recepimento della normativa comunitaria.

Ne discende che la regolamentazione introdotta con il D.Lgs. n. n. 95 del 2001 risulta essere conforme alle discipline sovranazionali in esame.

3. E' oggetto del quarto motivo la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 6. Viene evidenziato che la Corte distrettuale aveva impropriamente ritenuto che la deduzione circa l'utilizzo di un metatag da parte di Egan fosse tardiva. Tale decisione, secondo la ricorrente, era errata, venendo in questione, nella fattispecie, una semplice emendatio libelli. In particolare la difesa afferente il nominato metatag in sede di trattazione non aveva in alcun modo alterato l'identità del diritto fatto valere, sicché l'oggetto del giudizio era rimasto lo stesso.

Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., n. 1. Sostiene la ricorrente che il giudice distrettuale, occupandosi dell'illecito concorrenziale confusorio, pur dichiarando di adottare il parametro del "consumatore medio", aveva fatto riferimento alla figura dell'"utilizzatore informato", che assumeva rilievo nell'ambito del giudizio di contraffazione.

Con il sesto ed ultimo motivo l'istante oppone la violazione degli artt. 31 e 33 c.p.i.. Detta censura attiene alla contraffazione che sarebbe stata posta in essere da Egan: contraffazione che la Corte lagunare aveva negato, osservando come su tutti i prodotti dell'odierna controricorrente fosse impresso il marchio Egan; infatti, secondo il giudice del gravame l'apposizione del segno distintivo induceva ad escludere la confondibilità tra i prodotti avendo riguardo al parametro dell'utilizzatore informato. Sul punto, osserva la ricorrente che il marchio in questione non valeva ad escludere la confondibilità dei prodotti, giacchè dalla ricerca in rete del nome Egan l'utente avrebbe tratto la conclusione del rapporto esistente tra le due contendenti. Infatti una delle strategie commerciali della controparte era consistita nell'agganciamento del proprio segno al marchio Thun attraverso il metatag di cui è parola al quarto motivo.

3.1. I tre motivi possono ritenersi assorbiti, stante l'accoglimento del terzo.

4. In conclusione: va accolto il terzo motivo, rigettati i primi due e dichiarati assorbiti i restanti. La sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:

"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, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali 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".

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 Sezione Civile, il 18 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017