

N. 3313/2009 R.G.



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Milano

Sezione specializzata in materia d'impresa

La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati

dr. Giuseppe	Patrone	Presidente
dr. Paolo	Fabrizi	Consigliere rel.
dr. Franco	Matacchioni	Consigliere

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata l'8 ottobre 2009 e trattenuta a sentenza all'udienza del 4 ottobre 2012, vertente

tra

CASSINA S.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, Corso Venezia, n. 2, presso lo studio degli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini e Anna Gardini che la rappresentano e difendono con procura a margine dell'atto d'appello

APPELLANTE

e

ALIVAR S.r.l. – già A. Studio S.r.l. - elettivamente domiciliata in Milano, via Brera, n. 5, presso lo studio dell'avv. Prof. Mario Franzosi che, unitamente all'avv. Prof. Aldo Fittante, del Foro di Firenze, la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione;

APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE

e

GALLIANI HOST ARREDAMENTI S.r.l., elettivamente domiciliata in Milano, via Andegari, n. 4/a, presso lo studio dell'avv. Walter Borgonovo che la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione;

APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, del 15 luglio 2008, n. 2113;

CONCLUSIONI:

Per Cassina S.p.a.:

«Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello,

nel merito,

in parziale-

riforma della sentenza impugnata, respinta ogni domanda, istanza, deduzione ed eccezione ex adverso proposta,

in via principale

- disapplicare l'art. 239 c.p.i., così come modificato dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, nella parte in cui consente a coloro che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti riproducenti le opere di design altrui allora in pubblico dominio, di proseguire questa attività anche dopo tale data per quei prodotti da essi fabbricati nei tredici anni successivi al 19 aprile 2001, in ragione della contrarietà di tale periodo transitorio di tredici anni alla normativa comunitaria ed alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia pronunciate in via pregiudiziale nei casi C-168/09 (Flos) e C-198-10 (Cassina) e conseguentemente applicare il periodo transitorio di cinque anni previsto dalla precedente versione dell'art. 239 c.p.i. di cui al Dlgs. 13 agosto 2010 n. 131;

- accertare e dichiarare che: a) la produzione e commercializzazione iniziate dalle convenute appellate ASTUDIO s.r.l. (oggi ALIVAR s.r.l.) e GALLIANI HOST ARREDAMENTI s.r.l. nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 e proseguite successivamente a tale data oltre i limiti anche quantitativi del preuso, b) la fabbricazione posta in essere dalle convenute appellate nei cinque anni successivi a tale data oltre i limiti anche quantitativi del preuso, c) la fabbricazione e commercializzazione poste in essere dalle convenute appellate successivamente al 19 aprile 2006 dei mobili riproducenti le opere di Le Corbusier e coautori di cui in atti, costituiscono tutte violazione delle norme sul diritto d'autore disciplinanti i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti a CASSINA s.p.a. sulle suddette opere, inibendone la prosecuzione;

- accertare e dichiarare che l'uso dei segni distintivi "Le Corbusier", "LC1" e "LC4" da parte delle convenute appellate ASTUDIO s.r.l. (oggi ALIVAR s.r.l.) e GALLIANI HOST ARREDAMENTI s.r.l., costituisce violazione dei diritti esclusivi di marchio spettanti a CASSINA S.P.A., nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., inibendone l'ulteriore uso;

- condannare le convenute appellate ASTUDIO S.r.l. (oggi ALIVAR s.r.l.) e GALLIANI HOST ARREDAMENTI s.r.l. al risarcimento dei danni, a diverso titolo, che l'attività illecita da loro posta in essere ha causato all'attrice appellante CASSINA s.p.a., nella misura che emergerà nel corso dell'istruttoria o, in subordine, con liquidazione equitativa del Giudice;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di dover applicare l'art. 239 c.p.i. nel testo vigente al 1 marzo 2012

- accertare e dichiarare che: a) la produzione e commercializzazione iniziate dalle convenute appellate ASTUDIO s.r.l. (oggi ALIVAR s.r.l.) e GALLIANI HOST ARREDAMENTI s.r.l. nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 e proseguite successivamente a tale data oltre i limiti anche quantitativi del preuso, b) la fabbricazione posta in essere dalle convenute appellate nei tredici anni successivi a tale data oltre i limiti anche quantitativi del preuso, c) la fabbricazione e commercializzazione poste in essere dalle convenute appellate successivamente al 19 aprile 2014 dei mobili riproducenti le opere di Le Corbusier e coautori di cui in atti, costituiscono tutte violazione delle norme sul diritto d'autore disciplinanti i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti a CASSINA s.p.a. sulle suddette opere, inibendone la prosecuzione;

in via istruttoria

- ordinare alle convenute appellate, l'esibizione delle scritture contabili, registri e libri di produzione, registri e libri di commercio, lettere, telegrammi, fax, fatture, listini prezzi e di ogni altro documento utile al fine di accertare l'entità della produzione e della vendita delle opere di design di cui è causa da parte di queste ultime ed i relativi fatturati ed utili a partire dal 19 aprile 2001 sino ai giorni nostri, nonché (senza invertire l'onere della prova) l'entità della produzione e commercializzazione anteriore a tale data per determinare l'entità anche quantitativa del preuso e consentire la valutazione del danno anche per la produzione e commercializzazione eccedenti il preuso, nonché l'entità delle altre violazioni dei diritti dell'attrice appellante, ordinando altresì alle convenute appellate di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti che costituiscono violazione dei diritti dell'attrice appellante CASSINA s.p.a. di cui in narrativa, e/o acquisendo le informazioni tramite interrogatorio delle convenute appellate, disponendo, ove occorra, consulenza tecnico-contabile;

in ogni caso

- fissare una penale di Euro 1000,00 per ogni violazione del provvedimento di inibitoria contenuto nella sentenza stessa e una penale di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale provvedimento, o le diverse somme ritenute di giustizia, condannando le convenute appellate al pagamento delle suddette somme in solido fra loro;

- disporre la pubblicazione, a cura dell'attrice appellante ed a spese delle convenute appellate, che dovranno rimborsarle all'attrice appellante su semplice presentazione della relativa fattura, della sentenza (o del suo dispositivo) per almeno due volte consecutive con i nomi delle parti, a caratteri doppi ed evidenziati rispetto al resto del testo, su due quotidiani a tiratura nazionale e su due riviste del settore dell'arredamento;

- disporre la pubblicazione per almeno sei mesi del dispositivo della sentenza su ogni pagina dei rispettivi siti Internet delle convenute appellate o di qualunque altro sito web da esse utilizzato per la promozione e la vendita dei loro prodotti, nonché - per almeno sei mesi o per il diverso periodo ritenuto di giustizia - sui banner che compaiono nella prima pagina di due motori di ricerca italiani noti a livello nazionale, fissando alle convenute un termine non superiore ad un mese dalla comunicazione della sentenza per disporre le suddette pubblicazioni o, in difetto, CASSINA s.p.a. chiede di essere autorizzata a provvedervi con diritto di rivalersi sulle convenute per il rimborso delle spese sostenute per le pubblicazioni;

- spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio integralmente rifusi. »

Per Galliani Host Arredamenti S.r.l.:

«Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis, giudicare come segue.

I. Respingere l'appello principale svolto da Cassina per tutti motivi indicati in narrativa;

II. In accoglimento dei motivi di appello incidentale svolti nel presente atto ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:

In via principale:

respingere integralmente tutte le domande avversarie per ognuna delle ragioni - preliminari e di merito - esposte in narrativa, correggendo e/o integrando - ove da noi richiesto - la motivazione con cui erano già state respinte in primo grado;

In via riconvenzionale:

a) accertare e dichiarare che Galliani Host Arredamenti s.r.l. vende mobili originali Cassina;

b) accertare e dichiarare che Galliani Host Arredamenti s.r.l. ha il diritto di utilizzare nel proprio sito internet i segni distintivi di Cassina e, segnatamente, i segni "Cassina", "LC1" ed "LC4" per promuovere la vendita dei mobili prodotti da Cassina secondo le modalità specificate in narrativa ovvero secondo quelle che verranno indicate dalla Corte d'appello Ecc.ma;

c) disporre, a spese di Cassina s.p.a. ed a cura di Galliani Host Arredamenti s.r.l., la pubblicazione dell'intero provvedimento o del solo dispositivo per almeno due giorni consecutivi con i nomi delle parti a caratteri doppi ed evidenziati rispetto al resto del testo su due quotidiani a tiratura nazionale e su due riviste del settore dell'arredamento; con obbligo di Cassina s.p.a. di rifondere a Galliani Host Arredamenti s.r.l. le predette spese dietro semplice presentazione della relativa fattura.

d) disporre la pubblicazione per almeno sei mesi, ovvero per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, dell'intero provvedimento o del solo dispositivo su ogni pagina dei siti internet cassina.it, cassinausa.com e cassina-interdecor.co.jp e di qualunque altro sito web utilizzato dalla attrice per la promozione e la vendita dei suoi prodotti, nonché sui banner che compaiono nella prima pagina di due motori di ricerca noti a livello nazionale, fissando a Cassina s.p.a. un termine per provvedervi non superiore ad un mese dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando in difetto la Galliani Host Arredamenti s.r.l. a provvedere con diritto di rivalsa sulla Cassina s.p.a. per il rimborso delle spese sostenute;

In ogni caso:

col favore delle spese, diritti ed onorari sia in relazione ad entrambi i due gradi del presente giudizio di merito sia in relazione alle precedenti due fasi cautelari. »

Per Alivar S.r.l.:

«Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,

nel merito:

- rigettare l'appello proposto da Cassina S.p.A. avverso la sentenza n. 2113/08 del Tribunale di Monza e per l'effetto confermare il capo 1. della sentenza appellata per le ragioni e le motivazioni tutte esposte in questa sede da Alivar nonché in accoglimento di tutte le eccezioni da questa spiegate;

- rigettare in toto le richieste e le domande tutte, istruttorie e di merito, formulate dalla Cassina S.p.A nei confronti della Alivar S.r.l. (già A Studio S.r.l.) perché inammissibili, improponibili, indimostrate e, comunque, infondate in fatto e in diritto;

- accogliere l'appello incidentale proposto da Alivar S.r.l. (già A. Studio S.r.l.) ed in parziale riforma della predetta sentenza n. 2113/08 (capo 2.) del Tribunale di Monza condannare la Cassina S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Alivar s.r.l. (già AStudio S.r.l.) per le causali di cui in narrativa, nell'ammontare che si quantifica in via indicativa in Euro 258.000,00 o nella minore o maggiore somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria o che, comunque, il giudice riterrà di giustizia, eventualmente anche a seguito di valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. ..

- disporre, a spese e cura della Cassina S.p.A, la pubblicazione, per almeno sei mesi o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, della sentenza (o del suo dispositivo) sulla pagina principale

del sito internet della Cassina S.p.A. e/o di qualunque sito web dalla stessa utilizzato per la promozione e la vendita dei propri prodotti, nonché sui banner che compaiono nella prima pagina di due motori di ricerca italiani noti a livello nazionale, fissando alla Cassina S.p.A. un termine non superiore ad un mese dalla comunicazione della sentenza per disporre le suddette pubblicazioni o, in difetto, autorizzando la Alivar s.r.l. (già A. Studio S.r.l.) a provvedervi con diritto di rivalersi sulla Cassina S.p.A. per il rimborso delle spese sostenute per le pubblicazioni;
- disporre, a spese della Cassina S.p.A. ed a cura della Alivar s.r.l. (già A. Studio S.r.l.), la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per almeno due volte consecutive con i nomi delle parti a caratteri doppi evidenziati rispetto al resto del testo, su due quotidiani a tiratura nazionale e su due riviste di settore dell'arredamento;

in ogni caso:

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio e dei giudizi cautelari.

Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, produzioni ed istanze istruttorie. »

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. – Con sentenza del 15 luglio 2008 il Tribunale di Monza, pronunciandosi sulle domande proposte dalla società Cassina S.p.a., così provvedeva:

« 1. rigetta le domande attrici nei confronti della A. Studio s.r.l.

2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da A. Studio s.r.l. nei confronti di Cassina s.p.a.

3. condanna Cassina s.p.a. a pagare a A. Studio S.r.l. le spese processuali che liquida in complessivi € 10.443,88, di cui € 50,00 per spese non imponibili, € 1.154,88 per spese generali (12,5% su diritti ed onorari), € 2.439,00 per diritti e € 6.800,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A.

4. accoglie, nei limiti i cui in motivazione, la domanda attrice e inibisce alla Galliani Host Arredamenti s.r.l. l'utilizzo del nome "Cassina" nei metatag di qualsiasi delle pagine del suo sito Internet www.galliani.com (od altri comunque riferibili alla resistente);

5. condanna Galliani Host Arredamenti s.r.l. a pagare a Cassina s.p.a. il 35% delle spese processuali, che liquida, per l'intero, in complessivi € 22.064,75, di cui € 935,00 per spese non imponibili, € 2.347,75 per spese generali (12,5% su diritti ed onorari), € 3.782,00 per diritti e € 15.000,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. compensa tra le parti il residuo 65%.

6. rigetta tutte le altre domande della Cassina nei confronti della Galliani Host Arredamenti s.r.l.»

I.1. – Il tribunale riferiva quanto segue:

« Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 06.02.02 la Cassina S.p.A. ha chiesto una serie di provvedimenti inibitori, di sequestro e di pubblicazione dei provvedimenti inibitori, nei confronti della A. Studio S.r.l. e della Galliani Host S.r.l.

La ricorrente assumeva di essere titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento di opere di "design" (poltroncine, divani) del noto architetto francese Le Corbusier (contratto scritto).

Assumeva che la società A. Studio S.r.l. produceva e vendeva, con il marchio "Alivar Museum", mobili che costituivano imitazione di quelli disegnati da Le Corbusier e relativamente ai quali Cassina deteneva i diritti esclusivi; aggiungeva che la società Galliani Host Arredamenti S.r.l. commercializzava mediante il proprio sito internet (www.galliani.com) i prodotti di A. Studio costituenti imitazione dei mobili di Cassina disegnati da Le Corbusier.

Il ricorso non veniva accolto in sede cautelare, ma in sede di reclamo il Tribunale di Monza accolse parzialmente le richieste della Cassina accertando la contraffazione dei marchi di titolarità esclusiva di Cassina Sp.A." e ordinando ad A. Studio S.r.l. ed a Galliani Host Arredamenti "di astenersi per il futuro dall'utilizzo dei segni Le Corbusier, LC1 LC4, ordinando "a Galliani Host Arredamenti S.r.l. di rimuovere la parola "Cassina" dalle pagine e sottopagine web del proprio sito Internet e di inserire un estratto del provvedimento cautelare sulla pagina principale del proprio sito internet, per la durata di quindici giorni.

La Cassina ha, quindi, instaurato il procedimento di merito. Con atto di citazione notificato nell'agosto 2002, la Cassina S.p.A. ha convenuto in giudizio la A. Studio S.r.l. e la Galliani Host Arredamenti S.r.l. assumendo la piena titolarità del proprio diritto d'autore delle opere di design industriale sulla base della normativa introdotta dal D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 che ha inserito nel novero delle opere protette dal diritto d'autore le opere di disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico.

Ha evidenziato che le opere in questione avevano tutte le caratteristiche creative ed artistiche richieste dalla norma (il valore artistico e creativo erano state riconosciute da una larga fetta della giurisprudenza internazionale) e ne ha richiesto conferma della tutela inibitoria assicurata nella fase cautelare, la emissione di altri provvedimenti a tutela del suo diritto esclusivo, l'accertamento della violazione del marchio "Le Corbusier", la declaratoria della attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 3 cod. civ. ed il risarcimento del danno.

Le società convenute si costituivano contestando le domande attrici, chiedendone il rigetto e svolgendo una serie di domande riconvenzionali.

La A. Studio chiese in via riconvenzionale il risarcimento del danno causato dalla promozione della procedura cautelare infondatamente iniziata.

La Galliani chiese che venisse accertato il suo diritto di commercializzare sia prodotti con i segni distintivi della Cassina (prodotti originali) sia della A. Studio su progetto di Le Corbusier. Chiese che il proprio diritto fosse adeguatamente pubblicizzato e che la ricorrente Cassina fosse condannata a risarcirle i danni subiti con condanna per lite temeraria. »

I.2 - Il tribunale, dopo un *excursus* delle varie disposizioni normative regolanti la materia della tutela delle opere di design industriale succedutesi nei vari anni, respingeva una serie di eccezioni preliminari, osservando in particolare che:

1) l'eccezione di inidoneità probatoria dei contratti stipulati con la Fondazione Le Corbusier e il testamento di Charles-Eduard Jeanneret, detto Le Corbusier – prodotti dall'attrice per dimostrare la propria titolarità del diritto di sfruttamento esclusivo dei mobili disegnati da Le Corbusier e dai coautori Pietre Jeanneret e Charlot Perriand, per la ragione che in detti contratti la parte cessionaria era indicata con il termine generico (in lingua francese) "Società Cassina" e per il fatto che il diritto era stato acquisito in epoca antecedente all'estensione da parte dell'Ordinamento italiano anche alle opere di design industriale del diritto d'autore, era infondata sia perché « **la produzione di un contratto tra terzi (oltre alla titolarità del terzo sulla base del testamento) è prova idonea a dimostrare (atto scritto: art. 110 L.d.a.) la titolarità (derivata) del diritto d'autore da parte della Cassina** » sia perché eventuali limitazioni o vincoli non possono essere contestati dal terzo che ha avuto modo di verificare il contenuto del contratto, con eventuale possibilità di assumere informazioni presso il terzo o di chiamarlo in causa, sia perché « **una cosa è la acquisizione di una cessione di diritto ed altra cosa è il riconoscimento della sua tutela da parte dell'ordinamento. Se l'ordinamento ora riconosce la tutela (riconosciuta in precedenza da altri Paesi della UE) i diritti già acquisiti in**

precedenza (e validi in altri ordinamenti) possono essere fatti valere»; evidenziava, d'altro canto, che la sentenza della Corte di Cassazione, alla quale le convenute si erano richiamate come precedente favorevole, faceva riferimento al medesimo titolo della Cassina S.p.a.;

2) l'eccezione secondo cui la norma introdotta nel 2001 tutelerebbe le "opere del disegno industriale" e non anche le "opere del disegno e del modello industriale", perché «*il mancato riferimento al "modello industriale" sarebbe sintomatico dell'intento del legislatore di escludere la protezione del diritto d'autore per i prodotti tridimensionali (mobili, oggetti di arredamento ecc.)*», era infondata in quanto che «*da tutti i lavori preparatori e dalla successiva disciplina [era] del tutto pacifico che la tutela era accordata ai "prodotti" realizzati e, quindi, agli oggetti tridimensionali (prodotti in serie)*» .

I.2.1 - Il tribunale riteneva, quindi, in linea generale che «*le opere in esame, realizzate su modello industriale del famoso designer Le Corbusier, costituis[sero], con tutta sicurezza, opere tutelate ai sensi della nuova disciplina del diritto d'autore.*

La indiscussa fama del suo autore, l'assoluta notorietà internazionale, le sue innovative progettazioni di architettura ne fanno uno dei più prestigiosi personaggi dell'architettura e dell'estetica del '900. Egli è uno dei padri del "design"; la sua fama corrente è collegata anche alla realizzazione di una serie innovativa di mobili in metallo che divenne immediatamente classica. Tali elementi sono stati adeguatamente provati dalla parte attrice e, comunque, fanno parte del notorio (a cui attinge anche la cultura del Tribunale). »

In particolare osservava che «*che gli oggetti di design di cui la Cassina rivendica il diritto di titolarità esclusiva sono notoriamente tra i più famosi e prestigiosi dell'arredamento moderno. I loro nomi sono conosciuti in maniera diffusa (LC 1 - LC2 - LC4) ed il successo delle riproduzioni da parte di operatori non titolari di alcun diritto di sfruttamento è l'indice del successo di pubblico che tali prodotti hanno nel mercato dell'arredamento*». A questo proposito, richiamava *per relationem*, ai sensi dell'art. 16 del D.Lg. n. 5 del 2003, quanto esposto dall'attrice nelle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione.

I.2.2 - Premesso quanto sopra, e venendo all'esame della fattispecie, il tribunale, «*afferma la titolarità del diritto vantato dalla Cassina*» evidenziava che «*il diritto dell'attrice [aveva] subito una concreta limitazione che imped[eva] di poter accogliere qualsivoglia domanda basata sul presupposto della tutela assicurata dal diritto d'autore* » .

Riteneva, infatti, che il diritto dell'attrice fosse paralizzato dalla limitazione prevista dall'art. 239 del Codice per la proprietà intellettuale, osservando che «*sussistono invero entrambe le condizioni per l'applicazione della limitazione alla tutela:*

1) le opere di cui si chiede la tutela, proprio per la loro enorme diffusione e popolarità, "erano o erano divenute" di pubblico dominio; la nozione di pubblico dominio è stata elaborata con riferimento alle opere che, tutelate ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale o industriale, perdono per eventi successivi, la loro tutela e diventano di libera utilizzazione.

Ovviamente, poiché nell'ordinamento italiano (unico a cui occorre far riferimento nella materia) le opere di design non erano precedentemente tutelate, la nozione di pubblico dominio utilizzato dalla legge ha un connotato "atecnico" e si deve intendere come tutte quelle opere di design industriale che venivano correntemente e liberamente utilizzate da terzi; priva di qualsiasi fondamento era, infatti, la rivendicazione che Cassina o altri titolari avevano tentato di attuare (prima del 2001) del loro diritto di sfruttamento dell'opera di design.

2) le riproduzioni delle opere di design (per cui si controverte) sono state tutte realizzate dalla A. Studio prima del 15 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007).

Di conseguenza la società attrice non può veder riconosciuta alcuna tutela per l'attività di produzione della A. Studio e quella di commercializzazione della Galliani.

La mancanza di tutela esclude che Cassina possa contestare l'utilizzo da parte della A. Studio dei segni identificativi (in qualsivoglia modalità utilizzata) di Le Corbusier per la individuazione dei prodotti nonché la individuazione dei nomi propri dei prodotti (poltroncina LC1, divani LC2 e LC3 e la "chaise longue" LC4). »

I.2.3 - Quanto alla lamentata contraffazione, il primo giudice respingeva la relativa domanda, escludendo *«che, in forza del diritto derivante dal marchio "Le Corbusier", [potesse] essere inibita alla A. Studio ed alla Galliani, con riferimento alla attività di commercializzazione pregressa, la utilizzazione del nome "Le Corbusier"; la registrazione del relativo marchio (quale nome proprio e non connotato da particolarità grafiche che lo contraddistinguesse) è irrilevante di fronte al diritto libero utilizzo (c.d. pubblico dominio) che chiunque poteva fare (in Italia) dei modelli ed anche del nome del suo realizzatore. »* Evidenziava, inoltre, che *«il marchio registrato da Cassina "Le Corbusier" non risulta[va] mai utilizzato come tale, ma solo come illustre forma di identificazione dell'autore del progetto. La confusione tra nome e prodotto era inevitabile, ma non era giuridicamente tutelata per tutte le vicende intervenute fino alla instaurazione del presente giudizio. »*

I.2.4 – Quanto alla domanda di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c. , dopo aver respinto l'eccezione d'inaffidabilità formulata da Galliani Host, la rigettava perché *«l'utilizzo dei modelli di design industriali [era] stato libero nello Stato italiano fino alla introduzione della disciplina del 2001, con la moratoria successiva, ribadita nel 2005 ed è venuto meno solo nel 2007.»*

Aggiungeva che *«l'assoluta identità dei prodotti su modelli Le Corbusier, realizzati da A. Studio e commercializzati da Galliani, con il disegno industriale non tutelato [era] un connotato della necessaria perfetta conformità ai famosi modelli di mobili disegnati da Le Corbusier. L'effetto confusorio richiesto dalla disciplina dell'imitazione servile presuppone che il prodotto imitato abbia caratteristiche individualizzanti e distintive, e non sussiste quindi a fronte della riproduzione di forme che erano considerate di pubblico dominio. »*

D'altro canto, osservava, la Galliani non aveva venduto modelli di produzione A. Studio come di produzione Cassina, né aveva avuto un vincolo di esclusiva con Cassina.

I.2.5 - Quanto alla domanda di concorrenza sleale ex art. 2458, n. 3 c.c., per aver la Galliani utilizzato il nome Cassina nel *metatag* delle pagine *web* del suo sito, richiamava l'ordinanza inibitoria pronunciata nel procedimento cautelare, con la quale il tribunale aveva ritenuto che la condotta della Galliani avesse violato i diritti della Cassina e aveva ordinato la pubblicazione nella *home page* del sito della Galliani di un estratto dell'ordinanza stessa.

I.2.6 – Infine, respingeva la domanda risarcitoria proposta da Cassina per abusivo utilizzo del marchio Le Corbusier, non ritenendo *«che il marchio potesse ricevere tutela in presenza di una legittima utilizzazione dei modelli del design che erano di uso pubblico prima della entrata in vigore della disciplina normativa.»*

I.3 – Il tribunale respingeva la domanda riconvenzionale, ex art. 96 c.p.c., di A. Studio escludendo che Cassina, basando la propria domanda sulla nuova normativa – di cui vi erano incertezze interpretative –, avesse agito in mala fede, e respingeva la domanda riconvenzionale di Galliani Host come conseguenza dell'accoglimento della domanda d'inibitoria per concorrenza sleale ex art. 2458, n. 3 c.c.-.

II. – Con citazione notificata l'8 ottobre 2009 Cassina S.p.a. proponeva appello, chiedendo preliminarmente che fosse sottoposto alla Corte di Giustizia Europea, del Lussemburgo, in via pregiudiziale il quesito circa la compatibilità dell'art. 239 c.p.i., vigente nella formulazione conseguente alla modifica apportata dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99, con gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE.

Chiedeva, inoltre, che venissero accolte le domande svolte in primo grado e, in subordine, essendo stato accertato che le opere di Le Corbusier e dei suoi coautori

erano protette dal diritto d'autore, fosse applicata la norma di cui all'art. 239 c.p.i., nella sua ultima formulazione.

III. – Costituitasi in giudizio, Galliani Host Arredamenti S.r.l. non contestava la richiesta di Cassina di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, resistendo comunque all'appello e chiedendo che i capi della sentenza impugnati da Cassina fossero confermati.

III.1 - A sua volta proponeva appello incidentale, censurando la sentenza per i seguenti motivi:

- 1) Errore del tribunale nell'aver ritenuto che i mobili oggetto della causa, solo perché disegnati da Le Corbusier, architetto e designer di fama mondiale, avessero le caratteristiche di opere artistiche, come richiesto dal novellato art. 2 del R.D. n. 633 del 1941;
- 2) Errore nel non aver attribuito rilevanza al fatto che il contratto con il quale sarebbe stato ceduto alla Cassina il diritto di esclusiva era anteriore al novellato art. 2 predetto, così che non sarebbe stata possibile la cessione di un diritto ancora non esistente;
- 3) Errore nel non aver considerato che Le Corbusier era deceduto nel 1965, così che l'art. 2 novellato non sarebbe stato comunque idoneo a far sorgere un diritto di autore allargato;
- 4) Errore nell'aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, per non avere l'attrice fornito la prova di essere la licenziataria esclusiva per la produzione dei mobili in questione;
- 5) Errore nel non aver rilevato l'inammissibilità della domanda di concorrenza sleale, ex art. 2598, n. 1 c.c., proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. e non riproposta nelle conclusioni definitive;
- 6) Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale da essa proposta e volta a far affermare che essa vendeva mobili originali Cassina;
- 7) Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale volta a far affermare il diritto di essa appellante di utilizzare all'interno del sito internet i segni distintivi di Cassina e, quindi, anche il nome Cassina, per promuovere la vendita di mobili prodotti dalla società Cassina;
- 8) Omessa pronuncia in merito all'eccepita carenza di legittimazione attiva della società Cassina in relazione alla domanda attorea volta a far affermare la contraffazione, da parte di essa appellante incidentale, del marchio "Le Corbusier";
- 9) Errore nell'aver condannato essa appellante incidentale alla rifusione parziale a Cassina delle spese di lite.

IV. – Si costituiva ritualmente anche la società Alivar la quale, preliminarmente, aderiva alla richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia. Resisteva, quindi, all'appello principale e proponeva anch'essa appello incidentale dolendosi del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni conseguiti all'azione proposta dalla Cassina.

V. – Con ordinanza del 31 marzo 2010 questa Corte sottoponeva, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia C.E. il quesito se il vigente art. 239 c.p.i.

fosse conforme ai principi stabiliti con gli artt. 17 e 19 della Direttiva 98/71/CE e sospendeva il processo fino alla pronuncia della corte europea.

VI. – La Corte di Giustizia si pronunciava con ordinanza in data 9 settembre 2011, che richiamava la sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2011 in un’analoga controversia tra parti differenti.

VII. – A seguito di detta pronuncia e dopo che Cassina aveva depositato istanza di prosecuzione del giudizio, la Corte, all’udienza del 4 ottobre 2012, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Preliminarmente va esaminato il **quarto motivo di appello incidentale** con il quale Galliani Host si duole che il tribunale non abbia accolto la sua domanda di difetto di legittimazione attiva (*rectius*: difetto di titolarità del diritto vantato) di Cassina, nonché il **quarto motivo di appello incidentale formulato da Alivar**, di analogo contenuto.

I.1 - A giudizio degli appellanti incidentali il tribunale sarebbe incorso in errore nell’aver ritenuto che la documentazione prodotta dalla società Cassina proverebbe la titolarità (derivata) di essa del diritto di autore e nell’aver affermato che *«eventuali limitazioni o vincoli temporanei non possono essere contestati dal terzo che ha avuto modo di verificare il contenuto del contratto con eventuale possibilità di assumere informazioni presso il terzo o di chiamarlo in causa.»*

Sostengono gli appellanti incidentali (con il quarto motivo di entrambi), innanzi tutto, che Cassina non ha fornito la prova di essere la licenziataria esclusiva del diritto di produrre le opere disegnate da Le Corbusier ed, inoltre, che il contratto con il quale la “Fondazione Le Corbusier” ha ceduto il diritto d’autore in ordine ai mobili oggetto della presente causa, non proverebbe che cessionaria sia stata effettivamente la società Cassina S.p.a., in quanto che in detto contratto è indicata una generica “Società Cassina”, non individuabile con la Cassina S.p.a.

I.1.1 - Alivar, inoltre, censura la sentenza per non aver considerato che Cassina non aveva fornito la prova del tacito rinnovo della convenzione tra la “Fondazione Le Corbusier” e la stessa Cassina nonché la prova che non sia, nel frattempo, intervenuta una disdetta da parte della “Fondazione Le Corbusier”.

I.2 – Entrambi i motivi, nella loro articolazione, sono infondati perché, se è sì vero che nel contratto, in data 16 novembre 1995 - con il quale la “Fondation Le Corbusier” ha ceduto il diritto esclusivo di fabbricare e vendere, nel mondo intero, i mobili Le Corbusier oggetto della causa - la cessionaria è indicata con il generico nome “società Cassina”, è anche vero che l’identificazione della società cessionaria con la società Cassina S.p.a. è desumibile, senza alcun’ombra di dubbio, dai seguenti elementi:

1) identità del presidente, “Monsieur Franco Cassina” con il presidente della Cassina S.p.a. indicato a pag. 2 della visura camerale del 6.3.2002 (doc. 9 bis di parte Cassina);

2) identità della sede legale via Busnelli, n. 1, risultante dalla medesima visura camerale – a questo proposito va osservato che è ininfluente che nel contratto, come località della sede, sia indicata Milano, mentre in realtà era Meda, in quanto

che appare evidente che si sia trattato di un mero errore materiale, posto che il codice di avviamento postale indicato nel contratto è quello di Meda, il n. 20036; 3) la dichiarazione in data 2 febbraio 1995 della Fondazione Le Corbusier, con la quale quest'ultima ha dichiarato di aver ceduto alla società Cassina il diritto esclusivo di fabbricazione e vendita dei mobili (v. doc. 170/171 di parte Cassina) è stata prodotta in primo grado dall'attrice, così che si deve ritenere che quest'ultima sia effettivamente la "Cassina" a cui ha fatto riferimento la "Fondazione".

Quanto alla contestazione circa l'esclusività del diritto ceduto, essa è provata dal contenuto del contratto predetto, nel quale è espressamente detto che alla Cassina viene ceduto il diritto **esclusivo** di fabbricare, vendere in tutto il mondo, i mobili Le Corbusier indicati nel prosieguo ("*...cède a Cassina le droit exclusif de fabriquer, de vendre, dans le monde entier, les meubles "Le CORBUSIER", désignés ci-après"*).

4) Infine, in mancanza di prova contraria e sulla base della dichiarazione rilasciata dalla responsabile della "Fondazione Le Corbusier" (doc. 48 - Cassina), attestante il tacito rinnovo della convenzione per sei anni a partire dal 1° gennaio 2002, questa Corte ritiene provato per presunzione che la convenzione sia stata di volta in volta rinnovata tacitamente e sia tuttora in vigore.

II. - Sempre preliminarmente, perché pregiudiziale all'esame dell'appello principale, vanno presi in esame il primo, il secondo e il terzo motivo di appello incidentale di Galliani Ghost, nonché il corrispondente motivo dell'appello incidentale di Alivar.

II.1 - Con il **primo motivo sia Galliani Host che Alivar** sostengono che il tribunale sia incorso in errore nel considerare applicabile nella fattispecie la disciplina dettata dall'art. 2, n. 10 del R.D. n. 633 del 1941, in tema di diritto d'autore. Ritengono, infatti, che i mobili realizzati su disegno di Le Corbusier non abbiano quel valore artistico richiesto per la protezione del diritto d'autore, e che, comunque, la Cassina non abbia fornito la prova di tale valore, essendosi limitata a richiamare sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere e a porre in evidenza che i mobili in questione erano stati esposti in vari musei. Di conseguenza, a giudizio degli appellanti incidentali, detti mobili sarebbero esclusi dalla protezione riguardante il diritto d'autore e il primo giudice avrebbe dovuto rilevare ciò, ed escludere la ricorrenza nel caso specifico di detto requisito.

II.2 - Quanto al concetto di "valore artistico" in sé, la Corte ritiene, in via generale, che il riconoscimento di tale valore ad un'opera, sia essa figurativa che letteraria o musicale, non possa che derivare (almeno inizialmente) da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell'arte i quali molto spesso fanno da "apripista" al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini. Tale giudizio deve protrarsi in un arco temporale tale da escludere le suggestioni e infatuazioni del momento.

L'attribuzione ad un'opera del valore di "opera d'arte", agli inizi è molto spesso, come la storia insegna, il frutto di un giudizio soggettivo di persone di cultura, particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico, sia delle correnti socio-culturali alle quali l'artista si aspira e delle quali l'opera è espressione. Ciò si verifica soprattutto quando un'opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e, di conseguenza, non compresi dalla massa del pubblico, ma apprezzati

da critici illuminati; esempi di ciò si sono avuti nella storia in tutti gli ambiti delle manifestazioni artistiche (da quelle figurative a quelle musicali).

Ciò posto, a giudizio di questa Corte quando un'opera viene esposta in musei o in gallerie d'arte (non commerciali), non si può non riconoscere che ad essa dalla comunità dei critici e delle persone culturalmente competenti del ramo, nonché di gusto raffinato, sia stato attribuito il valore di "opera d'arte".

Invero, come ha puntualizzato parte della giurisprudenza di merito, acquista un significato particolarmente positivo il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali esprimano in favore dell'appartenenza dell'opera, sia pure creato per uno sfruttamento industriale, ad ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore (v. Trib. di Milano, 28.4.2011).

II.3. - Ciò detto e venendo alla fattispecie in esame, la Corte osserva che - come è stato documentato dalla società Cassina, oltre che ad essere notorio (art. 115, 2° comma c.p.c.) - le opere oggetto del presente contenzioso sono state presentate nel 1929 nella prestigiosa manifestazione d'arte contemporanea qual era ed è il "Salon d'Automne" di Parigi.

Il fatto che le opere in esame siano state esposte al "Salon d'Automne", costituisce prova del valore artistico che la *société de beaux arts* attribuiva ad esse, sol che si pensi che detto "Salon", negli anni, ha ospitato opere di artisti quali Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Henri Matisse, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque, Georges Gimel.

II.3.1 - Il valore artistico delle opere in questione è stato poi riconosciuto da istituzioni museali e culturali, quali il *Barbican art Gallery* di Londra, il *Centre Pompidou* di Parigi, il Museo d'Arte Moderna di Rio de Janeiro e la "Triennale" di Milano.

Tutti questi musei e gallerie d'arte hanno, infatti, riconosciuto il valore artistico dell'opera di Le Corbusier non solo con riferimento alle sue progettazioni architettoniche, ma anche alle componenti di arredo, in particolare ai mobili, da lui disegnate, quali sono appunto quelle in esame: in particolare, tale riconoscimento è stato attribuito alla sedia basculante *LC1*, alla poltrona e al divano *LC2 LC3*, e alla chaise longue *LC4*.

II.3.2 - Il fatto che fin dal 1929 dette opere siano riconosciute come espressione del sentimento artistico, oltre che razionale, di Le Corbusier e costituiscano dei *cult objects* (come ha scritto il Tribunale di Firenze nell'ordinanza del 10 ottobre 2011, nella causa Cassina vs Leatheform) dimostra che tale riconoscimento non è stato e non è dovuto ad una "moda" che - come giustamente osserva l'autorevole autore citato dalla difesa di Alivar - per la sua natura effimera, non può attribuire quel valore artistico che presuppone la durevolezza di giudizio, tale da acquisire il carattere oggettivo nell'ambito della critica e degli esperti dell'arte.

II.3.3 - Non condivide, infine, questo collegio l'opinione della difesa di Alivar che, facendo proprie le considerazioni e giudizi di un professore universitario, sostiene che il valore artistico di un'opera del *design* industriale, realizzata su disegno di architetto di fama mondiale ed esposta in prestigiosi musei e gallerie

d'arte moderna, è dato non tanto dai riconoscimenti della critica e delle istituzioni museali e culturali, quanto dalla riproduzione in centinaia di esemplari numerati e dall'elevato valore commerciale e che, di conseguenza le opere di Le Corbusier, essendo riprodotte in scala industriale e non essendo poste in vendita ad un prezzo di decine di migliaia di euro, non avrebbero valore artistico in sé.

Tale opinione non è condivisibile perché il valore artistico di un'opera destinata ad essere riprodotta a livello industriale, ai sensi dell'art. 2, n. 10 della Legge n. 633 del 22.4.1941, siccome modificato dal D.L.vo 2.02.2001, n. 95, non può dipendere dal numero di esemplari prodotti e dall'unitario costo di mercato.

Invero, poiché il valore artistico in questione attiene a opere del disegno industriale, cioè ad opere destinate ad essere prodotte su scala industriale, il parametro di valutazione non può essere quello indicato dalla difesa di Alivar, sia perché la norma non pone alcuna limitazione, sia perché la locuzione "opere del disegno industriale" implica una produzione, come detto, a livello industriale, ovvero su vasta scala. Le opere del disegno industriale, infatti, non possono e non debbono essere confuse con quelle opere artistiche, quali le litografie, che vengono prodotte in numero limitato e acquistano un valore commerciale proprio in ragione di tale limitata produzione, oltre che per l'autore. Tali opere, però, vengono prodotte dallo stesso artista e proprio per tale ragione hanno un valore che può essere anche di decine di migliaia di euro. Le opere a cui si riferisce l'art. 2, n. 10 della l.d.a., invece, sono i disegni per produzioni industriali e come tali senza alcun limite quantitativo.

III.4 – In conclusione, questa Corte ritiene che le opere oggetto della causa abbiano valore artistico e come tali ricevano la protezione del diritto d'autore.

IV. – Con il **secondo motivo Galliani Host** (e Alivar nell'ambito del suo quarto motivo, relativo alla asserita mancanza di "legittimazione" attiva), si duole che il tribunale abbia respinto l'eccezione di difetto di titolarità del diritto vantato da Cassina perché acquisito in epoca (1995) anteriore al riconoscimento legale da parte dell'ordinamento giuridico italiano.

IV.1 - Il tribunale ha respinto detta eccezione osservando che *«una cosa è l'acquisizione di una cessione di diritto ed altra cosa è il riconoscimento della sua tutela da parte dell'ordinamento. Se l'ordinamento riconosce la tutela (riconosciuta in precedenza da altri Paesi della UE) i diritti già acquisiti in precedenza (e validi in altri ordinamenti) possono essere fatti valere.»*

IV.2 – Entrambe le appellanti si limitano ad asserire che il diritto di utilizzazione delle opere non poteva essere ceduto perché all'epoca non esisteva, tuttavia nulla argomentano contro la distinzione, posta dal primo giudice a fondamento della propria decisione, tra cessione di un diritto e tutela giuridica dello stesso.

Sotto questo aspetto entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di specificità (art. 342 c.p.c.).

D'altronde, giova osservare che, a norma dell'art. 6 della Lg. N. 633 del 22.4.1941, *«il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale»* e tale precisazione è riferibile anche alle opere di cui al precedente art. 2, n. 10. Detta norma non fa distinzione, ai fini di determinare il titolo originario dell'acquisto del diritto, tra opera creata prima o dopo che anche

alle opere del disegno industriale è stata riconosciuta la protezione del diritto d'autore.

V. – Anche il terzo motivo di gravame, con il quale Galliani Host (e Alivar, nell'ambito del suo quarto motivo) censura il capo della sentenza che ha respinto l'ulteriore eccezione di difetto di titolarità del diritto di Cassina, in quanto ceduto dopo la morte di Le Corbusier, avvenuta nel 1965 e, quindi, ben trenta anni prima della cessione, non è condivisibile e va respinto.

V.1 - Il tribunale ha respinto l'eccezione sia perché superata dall'attuale durata della tutela (70 anni dopo la morte dell'autore), sia perché *«la nuova disciplina italiana è idonea a fare sorgere il diritto d'autore allargato in capo ad un soggetto diverso dall'autore, anche se Le Corbusier non era più in vita al momento dell'entrata in vigore della riforma»*.

V.2 - Anche in questo caso la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 6 della Lg.d.a., il diritto d'autore di Le Corbusier è sorto con la creazione delle sue opere, e la "Fondazione" che ne aveva ereditato la titolarità ha legittimamente ceduto il diritto di utilizzazione alla Cassina, anche se prima del riconoscimento del diritto d'autore alle opere del disegno industriale in Italia non aveva tutela giuridica contro la produzione e commercializzazione di copie delle opere.

L'errore delle appellanti incidentali è di ritenere che alla Cassina non potesse essere ceduto il diritto di utilizzazione delle opere, perché questo sarebbe sorto, per l'ordinamento giuridico italiano, solo con la protezione accordata alle opere di *design*. Invero, Cassina già prima della novella integratrice della Lg.d.a. aveva il diritto di utilizzazione delle opere, essendole stato ceduto dalla "Fondazione" che secondo il diritto francese ne era titolare, anche se non ne aveva l'esclusività in Italia, così che non poteva opporsi alla produzione e commercializzazione in Italia di opere copiate da terzi.

Infine, non è in discussione la retroattività o meno della norma che ha riconosciuto il diritto d'autore, dal momento che Cassina non ha chiesto la tutela per epoca anteriore al D.lgs. del 2 febbraio 2001, n. 95, che ha novellato il R.D. del 2941, n. 633, ma ha solo chiesto che, a decorrere da tale data, anche in Italia le venga riconosciuto il diritto esclusivo già esistente e riconosciuto all'estero.

VI. – Quanto all'unico motivo dell'appello principale, con il quale Cassina S.p.a. si duole che il tribunale le abbia respinto le domande ritenendo che il diritto dell'attrice di vedersi riconosciuta la protezione del diritto d'autore (e, conseguentemente, gli esclusivi diritti di utilizzazione economica) fosse paralizzato dalla limitazione prevista dall'art. 239 del Codice per la Proprietà Intellettuale, nella versione vigente all'epoca, la Corte osserva che la decisione va presa sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo.

VI.1 – Con ordinanza del 31 marzo 2010, questa Corte, ha rilevato che:

a) dopo la pronuncia della sentenza oggetto del presente appello, la normativa era stata ulteriormente modificata con l'art. 19 della legge del 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui:

«La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di

pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda»;

- b) la presente causa, in applicazione del principio della immediata operatività dello "ius superveniens" sui rapporti non esauriti, andava decisa in base al nuovo testo dell'art. 239 c.p.i., così che assumeva rilevanza l'eccezione d'incompatibilità della nuova disciplina dettata dal predetto articolo con gli articoli 17 e 19 della direttiva CE n.98/71, sollevata dalla difesa dell'appellante;
- c) la questione della compatibilità della normativa italiana in materia di tutela del diritto d'autore con la suddetta direttiva della Comunità Europea, con riferimento alla precedente versione dell'art. 239, era già stata sollevata dal Tribunale di Milano che dubitava che la facoltà concessa allo stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata, potesse ricomprendere anche l'esclusione della protezione stessa relativamente ai prodotti divenuti di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice;
- d) anche la nuova versione dell'art. 239 faceva sorgere dubbi circa la sua compatibilità con i precitati artt. 17 e 19 della direttiva CE 98/71, dal momento che prevedeva pur sempre l'esclusione della tutela del diritto d'autore per le opere del disegno industriale in favore di coloro che *«hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio»*, nonostante l'ulteriore limitazione del preuso.

Ha, pertanto disposto e la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia C.E. perché si pronunciasse in via pregiudiziale sui seguenti quesiti:

1) *«se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71 della C.E. debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato nello stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli di pubblico dominio, anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice»;*

2) *«se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato nello stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita nei limiti del preuso».*

VI.1.1 – Con ordinanza del 9 settembre 2011 la Corte di Giustizia, richiamandosi alla sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, ha così dichiarato:

«l'art.17 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che escluda vuoi totalmente, vuoi

nei limiti del preuso, dalla tutela del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a questa stessa data.»

VI.1.2 – La Corte di Giustizia ha in particolare stabilito che:

- 1) anche le opere del design industriale – non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17 della direttiva 98/71 (ovvero non registrate in uno Stato membro) - possono beneficiare della tutela del diritto d'autore derivante, in particolare dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni della sua applicazione (v. punto 25 dell'ordinanza);
- 2) godono della tutela del diritto d'autore tutti i disegni o modelli registrati nello Stato membro o con effetti nello Stato membro (v. punto 26 dell'ordinanza che richiama i punti 37 e 41-44 della sentenza suddetta);
- 3) è conforme all'art. 17 della Direttiva 98/71 una disposizione legislativa che preveda un periodo transitorio riguardante una categoria determinata di terzi al fine di proteggere gli interessi legittimi di questi ultimi, purché essa non produca l'effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l'applicazione della nuova normativa di tutela del diritto d'autore per i disegni o modelli in modo da impedirne l'applicazione alla data prevista da tale direttiva (v. punto 27 dell'ordinanza, che richiama il punto 55 della sentenza suddetta);
- 4) una misura che istituisse l'inopponibilità illimitata della tutela del diritto d'autore per i prodotti creati sulla base di disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001 priverebbe del suo contenuto l'art. 17 della Direttiva 98/71, dal momento che essa avrebbe come conseguenza di impedire, in via generale, l'applicazione della protezione del diritto d'autore (v. punto 28 dell'ordinanza che richiama il punto 64 della sentenza suddetta);
- 5) l'art. 239 del C.p.i., come modificato dall'art. 19 della Legge n. 99/2009 (in vigore al momento della rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia), mirando ad escludere dalla tutela del diritto d'autore i disegni o modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 95 del 2001, che ha recepito la Direttiva n. 98/71, a favore dei terzi che ne godevano del preuso, e nei limiti del preuso stesso, non è conforme all'art. 17 della Direttiva 98/71, perché l'inopponibilità della protezione è comunque concessa senza limiti di tempo e di conseguenza *«rinvia il beneficio della tutela del diritto di autore per un periodo di tempo illimitato, privando quindi del suo contenuto l'obbligo di protezione dei medesimi modelli o disegni»* di cui al citato art. 17 (v. punti 30-32 dell'ordinanza).

Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, deve concludere, in via generale, che una disposizione normativa che limiti totalmente o comunque per un periodo di tempo tale da svuotare di contenuto la predetta Direttiva è illegittima; in particolare illegittima era la norma di cui all'art. 239 C.p.i. che,

escludendo la tutela del diritto d'autore per le opere del design in favore dei preautenti, non poneva alcun limite temporale a tale esclusione.

VI.1.3 - Giova, a questo punto, osservare che contrariamente a quanto creduto dalla difesa di Alivar (v. comparsa conclusionale in pagina senza numerazione), la Corte di Giustizia nell'indicare «...i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di **tale normativa...** » fa chiaro riferimento a quanto prima detto, cioè «...a una **normativa di uno Stato membro che escluda ... dalla tutela del diritto d'autore...**» (alla quale normativa sarebbe ostativo l'art. 17 della Direttiva 98/71/CE) e non alla direttiva stessa. Pertanto il "pubblico dominio" indicato come requisito dall'art. 239 c.p.i. deve essere anteriore non a detta Direttiva, bensì all'entrata in vigore della norma che ha modificato l'art. 239 c.p.i. da applicare nella fattispecie.

VI.2 - L'art. 239 C.p.i., già sostituito dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 131 (il quale disponeva che «*i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2000, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso*»), a sua volta sostituito dall'art. 8, comma 10 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 (articolo soppresso dalla Legge di conversione, n. 106 del 12.7.2011), è stato definitivamente modificato – ed è attualmente in vigore – dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, che con l'art. 22 bis. dispone che all'articolo 239, comma 1, le parole «*e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data* » sono sostituite dalle seguenti: «*e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data* » .

Ebbene, poiché la Corte di Giustizia, con la citata sentenza del 27 gennaio 2011, pronunciata nel procedimento n. C-168/09 (causa Flos SpA vs Semeraro Casa e Famiglia SpA) ha statuito che una moratoria della protezione del diritto d'autore per un periodo sostanziale di dieci anni (come era previsto dall'art. 25 bis del D.Lgs. n. 95 del 2001, aggiunto dal D. Lgs. n. 164 del 12 aprile 2001) «*non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte*», è in contrasto con quanto stabilisce l'art. 17 della citata Direttiva n. 98/71, (v. punti da 62 a 65 e capo n. 2 del dispositivo), devesi giungere alla conclusione che anche la nuova formulazione dell'art. 239, che estende addirittura la moratoria a tredici anni, è in contrasto con la disposizione della predetta direttiva.

VI.3 – L'appellata Alivar sostiene che nella fattispecie l'art. 239, nella parte in cui prevede una moratoria di tredici anni, non può essere disapplicato perché la normativa italiana, riguardando «*esclusivamente le opere del disegno industriale in pubblico dominio nel nostro ordinamento alla data di trasposizione in ess[a] della Direttiva 98/71/CE ovvero mai registrate come disegni e modelli industriali in Italia alla riferita data* », non è in contrasto con l'art. 17 della Direttiva predetta, così come statuito dalla Corte di Giustizia nei paragrafi n. 32/33 della sentenza FLOS/Semeraro del 27 gennaio

2011, la quale ha precisato che, «*ai sensi dell'art. 17 della direttiva 98/71, solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno stato membro o con effetti in uno stato membro, in conformità con le disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima [direttiva, n.d.r.], della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro* » e conseguentemente «*i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo*» [art. 17, n.d.r.].

Ritiene, quindi, Alivar che i disegni di Le Corbusier, non essendo stati registrati in Italia, prima dell'integrazione, con il n. 10, dell'art. 2 del R.D. n. 633 del 1941, disposta dal D.L.vo n. 95 del 2001, non godrebbero della protezione e nei loro confronti non vi sarebbe un limite di tempo per la moratoria; con la conseguenza che l'art. 239, nell'ultima versione, sarebbe pienamente applicabile.

VI.3.1 – La Corte non condivide la tesi di Alivar, in quanto che la Corte di Giustizia nell'osservare che solo un disegno o modello che sia stato oggetto di registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità con le disposizioni della direttiva m. 98/71, può beneficiare della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro, e che i disegni e modelli, che prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 71/98 nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo, non ha escluso che uno Stato possa accordare la tutela del diritto d'autore anche a disegni e modelli che prima della trasposizione normativa non erano registrati. A parere di questa Corte, la Corte di Giustizia ha soltanto affermato che ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 71/98 gli Stati dell'Unione erano obbligati a riconoscere il diritto d'autore, e la relativa protezione, a quei modelli e disegni già oggetto di registrazione, ma non che questa protezione non potesse essere estesa anche ai disegni e modelli non registrati, sempre che questi avessero i requisiti per il riconoscimento del diritto d'autore.

D'altronde, una volta riconosciuto il diritto d'autore per i disegni e modelli "non registrati", sarebbe illogico che non venisse ad essi accordata la relativa protezione, che prevede il diritto esclusivo di utilizzazione economica dei disegni e modelli. E se si riconosce tale diritto, non si può non riconoscere che una disciplina transitoria - posta per tutelare i terzi che, prima della normativa nazionale che abbia attribuito la tutela del diritto d'autore anche a detti disegni e modelli, hanno fabbricato e commercializzato opere conformi a detti disegni e modelli – debba avere una durata ragionevole e non essere illimitata nel tempo. Se così non fosse, il riconoscimento del diritto d'autore anche per i disegni e modelli in precedenza non registrati sarebbe privo di significato, senza alcuna tutela.

Anche con riguardo ai disegni e modelli in precedenza non registrati e per i quali lo Stato membro, come l'Italia, ha *motu proprio* riconosciuto il diritto d'autore, valgono le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia nei paragrafi 57 e segg. sentenza del 27 gennaio 2011, circa il fatto che la tutela dei diritti acquisiti e del

legittimo affidamento dei terzi (che in precedenza avevano sfruttato i disegni e modelli non registrati) dovesse essere raggiunta con una misura legislativa limitata *«al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli...in vista della cessazione progressiva dell'attività...oppure di uno smaltimento delle scorte»*, e che *«l'inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi.»*

VI.3.2 – Va, d'altro canto, osservato che la non necessità della registrazione ai fini della protezione del diritto d'autore era prevista dalla Convenzione di Berna del 9 settembre 1986, ratificata dall'Italia con la Legge 20 giugno 1978.

Infine, va rilevato che Cassina a pagina 8 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., depositata in data 28 gennaio 2005, nel processo davanti al tribunale, ha riferito che *«in data 8 maggio 2001 la Fondazione [aveva] provveduto al rinnovo della registrazione, con efficacia decennale»*, indicando anche il documento comprovante ciò. Ebbene, non essendo stata questa affermazione oggetto di contestazione, devesi ritenere ormai pacifico sia che le opere in questione erano state registrate (in Francia), sia che tale registrazione è stata rinnovata.

Ciò dimostra che comunque la normativa della Direttiva suindicata è comunque applicabile, essendo stati, prima della “trasposizione”, i disegni delle opere oggetto di registrazione in uno Stato membro dell'Unione.

VI.4 - In conclusione, in considerazione del fatto che le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea su questioni pregiudiziali sono vincolanti per il giudice comune, devesi dichiarare che la disposizione dell'art. 239 c.p.i., nella versione introdotta dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, non va applicata nella parte in cui prevede un termine di tredici anni della moratoria, perché in contrasto con una norma dell'Unione Europea”.

VI.4.1 Non si può applicare la normativa di cui alla modifica dell'art. 239 c.p.i. effettuata dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 131, perché non ritiene questo collegio che la disapplicazione di una norma comporti la reviviscenza della norma ormai abrogata proprio da quella disapplicata. Nel caso della disapplicazione di una norma in conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia, si viene a creare un vuoto legislativo che solo il Legislatore nazionale può riempire, con un provvedimento *ad hoc*.

VI.4.2 – Va a questo proposito detto che la disapplicazione di una norma contrastante con una direttiva dell'Unione Europea deve essere disposta d'ufficio da parte del Giudice, così che si ritiene priva di fondamento l'eccezione, formulata da Alivar, di inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della richiesta di Cassina di disapplicare la norma di cui all'art. 239 c.p.i. nella versione risultante dall'art. 22 bis del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito nella Legge 24.02.2013, n. 14.

La richiesta di Cassina non costituisce, pertanto, domanda nuova ma è soltanto una sollecitazione rivolta a questa Corte di provvedere ad una pronuncia d'ufficio.

VI.5 – In conclusione il motivo di gravame formulato da Cassina è fondato e va accolto, poiché, contrariamente a quanto deciso dal tribunale, con il predetto articolo 239 il diritto della stessa Cassina non è stato affatto paralizzato del tutto, ma semplicemente limitato dalla previsione di una moratoria.

VI.6 – Ciò posto, poiché Cassina, con la domanda principale, chiede che si tenga conto del periodo transitorio di cinque anni, previsto dalla precedente versione (più favorevole per le appellate) dell'art. 239 c.p.i. (e di cui al D.Lgs. n. 131 del 2010), in accoglimento dell'appello principale va accertato e dichiarato che la produzione e commercializzazione delle opere riproducenti quelle disegnate da Le Corbusier, iniziate da Alivar S.r.l. e da Galliani Host Arredamenti S.r.l. nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 e proseguite per cinque anni successivamente a tale data, ovvero fino al 19 aprile 2006, oltre i limiti quantitativi e qualitativi del preuso, nonché quelle la cui produzione e commercializzazione è proseguita anche dopo il 19 aprile 1996 (indipendentemente dal requisito del preuso) costituiscono tutte violazione delle norme sul diritto d'autore e, conseguentemente, violazione del diritto esclusivo di Cassina S.p.a. di utilizzazione economica delle opere oggetto di lite.

VI.6.1 - Premesso che la richiesta di applicazione dell'art. 239 nella versione di cui al D.Lgs. 131 del 2010, va accolta poiché detta versione è più favorevole per le appellate, rispetto alla possibilità di completa disapplicazione della normativa riguardante il periodo transitorio, la Corte osserva che una decisione su detta domanda principale presuppone che venga accertato se in concreto sussistano le condizioni richieste dal predetto art. 239 per considerare esclusa o meno la violazione del diritto d'autore; a tal fine occorre accertare se nella produzione e commercializzazione dei beni conformi alle opere "Le Corbusier", da parte delle appellate, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 e proseguite fino al 19 aprile 2006, siano stati o meno osservati i limiti, anche quantitativi, del preuso e se la produzione e/o la commercializzazione sia proseguita dopo il 19 aprile 2006, occorra disporre una consulenza tecnica, che accerti anche quale sia stato l'eventuale danno arrecato da Cassina dalla violazione del diritto d'autore in questione.

VII. – Quanto alle domande di declaratoria di contraffazione del marchio "Le Corbusier" e di concorrenza sleale, la Corte osserva che i capi della sentenza che, hanno escluso che l'utilizzazione del nome "Le Corbusier" da parte di Alivar e di Galliani Host costituisse fino all'instaurazione del giudizio violazione del diritto della Cassina – sia perché la registrazione del marchio "Le Corbusier" non ostava al libero utilizzo che chiunque poteva fare (in Italia) dei modelli ed anche del nome del *designer* (essendo i disegni e modelli "in pubblico dominio"), sia perché non era stato utilizzato come tale il marchio "Le Corbusier" registrato da Cassina, ma era stato solo indicato il nome del *designer* -, e che le condotte delle convenute costituissero concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1 m. 3 c.c., non sono stati fatti oggetto di specifici motivi d'appello.

VII.1 - Invero, quanto alla c.d. contraffazione del marchio, l'appellante nulla ha contro argomentato sul fatto che per tutta la durata della moratoria (che il tribunale, sulla base della normativa in vigore al momento della decisione, indica fino al 15 febbraio 2007) il primo giudice ha ritenuto che chi prima della "trasposizione" della direttiva europea già produceva liberamente ("in pubblico dominio") i beni in questione, indicando il nome Le Corbusier potesse continuarlo a fare, fino alla suddetta data e, in particolare, con riferimento alla

presente causa, fino all'inizio della stessa, senza che ciò potesse essere valutato come violazione del diritto esclusivo sul marchio. Ugualmente nessuna specifica censura è fatta alla distinzione tra uso del marchio "Le Corbusier" e indicazione di Le Corbusier come *designer*, senza alcuna imitazione del marchio stesso.

VII.2 - In ordine alla domanda di accertamento della concorrenza sleale, nulla è scritto nell'atto di appello, di censura della sentenza.

VII.3 - In conclusione su tali capi della sentenza si è formato il giudicato.

VIII. - Il quinto motivo dell'appello incidentale di Galliani Host, attinente all'inammissibilità della domanda attorea di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c., è inammissibile per carenza di interesse, sia perché il tribunale ha comunque respinto tale domanda, sia perché la stessa appellante incidentale riconosce che il relativo capo della sentenza non è stato impugnato dall'appellante principale.

IX - Con il sesto motivo Galliani Host si duole che il tribunale non si sia pronunciato sulla sua domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione che essa vende mobili originali Cassina; reitera, comunque, la domanda per l'ipotesi che questa Corte ritenga che il tribunale l'abbia implicitamente respinta.

IX.1 - La Corte osserva che il tribunale in effetti non si è pronunciato su detta domanda riconvenzionale, né ha esposto, nella motivazione della sentenza, alcuna considerazione in merito. Ne consegue che il motivo è fondato e si deve, pertanto, prendere in esame la domanda.

Ciò posto la Corte rileva che alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta in primo grado, in particolare dalla documentazione prodotta da Galliani Host (docc. nn.1,2,3,5,6,7,8,9), e dalle deposizioni dei testimoni di ambo le parti (v. dep. di Sara Baroni, Luigi Colombo, Simona Galli e Rita Santambrogio), risulta innanzi tutto che non è stata fornita la prova, da parte dell'attrice, che i mobili messi in vendita da Galliani Host con il marchio Cassina non fossero originali, ovvero che non fossero di provenienza dalla stessa Cassina, ma soprattutto è rimasto accertato che Galliani Host, dopo avere cessato ogni rapporto diretto con la produttrice, acquistava "mobili Cassina" da altri mobilieri, in particolare dalle ditte Vago di Barlassina e Salvioni Arredamenti, le quali a loro volta li acquistavano da Cassina. Pertanto, poiché non può dirsi che i mobili solo perché non acquistati dalla Cassina non fossero originali, deve affermarsi che Galliani Host poneva in vendita "mobili Cassina" originali.

X. - Con i motivi sette e otto di gravame l'appellante incidentale si duole che il tribunale abbia ritenuto illegittimo l'utilizzo da parte di Galliani Host del nome "Cassina" nei suoi *metatag*, con lo scopo di attirare nel suo sito *web* l'attenzione di utenti interessati ai prodotti di Cassina.

L'appellante incidentale dopo aver fatto presente di non utilizzare più da tempo la parola Cassina nei *metatag* e nel suo sito *web* e di aver reinserito detto nome nel proprio sito solo dopo che era sorto il contenzioso con la società Cassina, si duole che il primo giudice non si sia pronunciato sulla sua domanda riconvenzionale di vedersi riconosciuto il diritto di utilizzare nel suo sito i segni distintivi di Cassina, per promuovere la vendita dei mobili da questa prodotti.

X.1 - La Corte osserva, innanzi tutto, che il tribunale si è pronunciato su detta domanda riconvenzionale, escludendo che la Galliani Host avesse il diritto di

utilizzarli “nei *metatag* delle sue pagine pubblicitarie del proprio sito WEB”, includendo nella propria denuncia sia la questione riguardante i *metatag* sia quella riguardante il sito WEB, dal momento che i primi presuppongono l’inserimento del nome nel secondo.

Ciò precisato, la Corte ritiene corretta la decisione del tribunale, in quanto l’utilizzo del nome Cassina sia nei *metatag* che nel sito WEB fa sorgere in coloro che accedono al sito Galliani Host – sia direttamente sia inserendo la parola Cassina in un motore di ricerca –, senza alcuna specificazione, la convinzione che la titolare del sito è rivenditrice ufficiale dei prodotti Cassina e comunque che vende prodotti forniti direttamente dalla produttrice.

Ebbene, poiché ciò non è vero, essendo pacifico tra le parti che Cassina non fornisce più suoi prodotti alla Galliani Host, quest’ultima senza l’autorizzazione di Cassina non poteva e non può utilizzare il nome della stessa al fine di acquisire clientela, sottraendola ad essa, che non solo produce ma commercializza anche al minuto i propri prodotti.

In conclusione, detto capo della sentenza va confermato.

XI. – Con l’unico motivo di gravame incidentale Alivar si duole che il tribunale abbia respinto la sua domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice Cassina a risarcirle i danni che quest’ultima le aveva cagionato con l’azione giudiziaria e con il comportamento tenuto in ambito commerciale.

XI.1 – La Corte osserva che la doglianza si basa sul presupposto che la domanda di Cassina era stata respinta per inesistenza di tutela giuridica e che, di conseguenza il tribunale avrebbe dovuto riconoscere che Alivar aveva subito dei danni dall’infondata azione giudiziaria di Cassina così che avrebbe dovuto condannare quest’ultima a risarcirglieli.

XI.1.1 Il motivo è infondato e il relativo capo della sentenza va confermato, sia pure per una ragione diversa da quella su cui si è basato il primo giudice. Invero, poiché questa Corte ritiene, come sopra detto, esistente il diritto azionato da Cassina e le domande svolte – salvo quanto detto con riguardo al periodo transitorio di moratoria – la domanda riconvenzionale non può che essere respinta.

XII. – In conclusione on parziale riforma della sentenza gravata, va pronunciata sentenza non definitiva di accertamento: **a)** del diritto esclusivo di Cassina, quale manifestazione del diritto d’autore, all’utilizzazione economica dei disegni relativi alle opere oggetto di causa; **b)** che la produzione e commercializzazione delle opere riproducenti quelle disegnate da Le Corbusier, iniziate da Alivar S.r.l. e da Galliani Host Arredamenti S.r.l. nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 e proseguite per cinque anni successivamente a tale data, ovvero fino al 19 aprile 2006, oltre i limiti quantitativi e qualitativi del preuso, nonché quelle la cui produzione e commercializzazione è proseguita anche dopo il 19 aprile 1996 (indipendentemente dal requisito del preuso) costituiscono tutte violazione delle norme sul diritto d’autore e, conseguentemente, violazione del diritto esclusivo di Cassina S.p.a. di utilizzazione economica delle opere oggetto di lite; **c)** che Cassina ha diritto al risarcimento dei danni cagionati da tali eventuali illegittime produzioni e commercializzazioni.

Al fine di accertare se nella fattispecie ricorressero le condizioni e presupposti richiesti dall'art. 239 c.p.i., in particolare se le attività di Alivar e Galliani Host siano state compiute nel rispetto dei termini temporali e nei limiti anche quantitativi del "preuso", oppure che sia stato violato il diritto esclusivo di Cassina di sfruttamento economico dei disegni Le Corbusier, con conseguenti danni da risarcire, occorre far eseguire una consulenza tecnica.

La domanda risarcitoria proposta da Cassina andrà, pertanto, presa in esame solo dopo che sarà stata compiuta detta consulenza tecnica.

A tal fine la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.

XIII. – Le altre domande svolte dalle parti andranno decise con la sentenza definitiva.

XII.1 – In accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da Galliani Host, va dichiarato che i "mobili Cassina" posti in vendita dalla stessa Galliani Host sono originali.

XIII. – La regolamentazione delle spese è riservata alla pronuncia della sentenza definitiva.

P.Q.M.

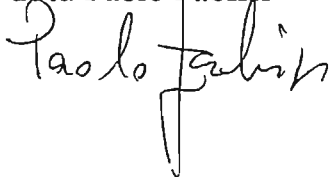
La Corte d'Appello di Milano, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata l'8 ottobre 2009, da Cassina S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Monza, del 15 luglio 2008, n. 2113, e sugli appelli incidentali di Alivar S.r.l. – già A. Studio S.r.l. e di Galliani Host Arredamenti S.r.l., così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello principale, riconosce il diritto di Cassina S.p.a. all'utilizzazione esclusiva, quale manifestazione del diritto d'autore, delle opere di Le Corbusier e coautori;
- 2) disapplica, in ottemperanza alla sentenza del 27.01.2011 e all'ordinanza del 9.9.2011 della Corte di Giustizia Europea, la disposizione dell'art. 239 c.p.i., nella versione introdotta dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, limitatamente alla parte in cui prevede un termine di tredici anni di moratoria;
- 3) in applicazione dell'art. 239 c.p.i. nella versione di cui all'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 131, accerta e dichiara che la produzione e commercializzazione delle opere riprodotte quelle disegnate da Le Corbusier, iniziate rispettivamente da Alivar S.r.l. e da Galliani Host Arredamenti S.r.l. nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 e proseguite per cinque anni successivamente a tale data, ovvero fino al 19 aprile 2006, oltre i limiti quantitativi e qualitativi del preuso, nonché quelle la cui produzione e commercializzazione è proseguita anche dopo il 19 aprile 1996 (indipendentemente dal requisito del preuso) costituiscono violazione delle norme sul diritto d'autore e, conseguentemente, violazione del diritto esclusivo di Cassina S.p.a. di utilizzazione economica delle opere oggetto di lite;

- 4) n accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da Galliani Host Arredamenti S.r.l., dichiara che i "mobili Cassina" posti in vendita dalla stessa Galliani Host Arredamento S.r.l. sono originali;
- 5) rigetta nel resto gli appelli incidentali;
- 6) conferma nel resto la sentenza gravata, con diversa motivazione quanto al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Alivar S.r.l.
- 7) rimette, con separata ordinanza, la causa in istruzione per far eseguire una consulenza tecnica al fine di accertare: a) se effettivamente le appellate abbiano o meno proseguito le attività, iniziate nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, di produzione e commercializzazione delle opere riproducenti le opere disegnate da Le Corbusier (oggetto del presente giudizio) per cinque anni successivamente a tale data, ovvero fino al 19 aprile 2006, oltre i limiti quantitativi e qualitativi del preuso; b) se abbiano comunque proseguito tali attività anche successivamente al 19 aprile 2006; c) e l'entità dei danni eventualmente subiti da Cassina S.p.a.;
- 8) riserva alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.

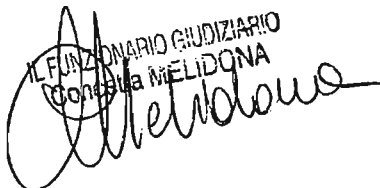
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2012.

Il Consigliere est.
dott. Paolo Fabrizi



Il Presidente
dott. Giuseppe Patronè



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Corte di Milano


CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 18 APR 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Corte di Milano
