

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A -

Sentenza n. 8219/2017 del 24.07.17

Presidente: Dott. Claudio Marangoni

Giudice-Relatore: Dott.ssa Silvia Giani

Nella causa civile promossa da:

Omissis, con l'avv. Tatiana Della Marra (attrice),

contro

Prada S.p.A., con gli avv.ti Giovanni Guglielmetti e Pasquale Tammaro (convenuta).

- I. Parametri oggettivi della sussistenza del valore artistico sono, tra gli altri: 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 non a carattere commerciale, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, la commercializzazione nel mercato artistico e non in quello meramente commerciale ovvero la creazione da parte di un noto artista (nel caso di specie non è stata ritenuta applicabile ad una calzatura la tutela del diritto d'autore, considerato che la parte non aveva documentato il riconoscimento da parte di ambienti culturali, l'esposizione in importanti musei o un elevato valore economico del bene trascendente la sua funzione di calzatura) (1).
- II. La Convenzione di Berna riserva alla legislazione dei Paesi dell'Unione di determinare la sfera di applicazione delle leggi relative "ai disegni e modelli industriali", specificando che, "per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli" (2).

N. R.G. 61184/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 61184/2015 promossa da:

██

rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera 29 presso lo studio del difensore, giusta procura notarile in atti

ATTRICE

contro

PRADA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guglielmetti e Pasquale Tammaro, elettivamente domiciliata presso lo studio Bonelli Errede in Milano, via Michele Barozzi 1, giusta procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: diritto d'autore

CONCLUSIONI

Per l'attore:



1) Accertarsi e dichiararsi la violazione della proprietà intellettuale dell'attrice da parte della convenuta, in relazione al modello di calzatura con tacco a vite.

2) Accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto di esclusiva utilizzazione economica del modello di calzatura con tacco a vite da parte della convenuta.

3) Ordinare la segnalazione, in maniera congrua e significativa ed a cura e spese della convenuta, della paternità dell'autore in relazione a tutti i modelli di calzatura con tacco a vite prodotti e messi in rete commerciale dalla medesima, disponendo, nel caso di violazione, il sequestro, di tutti gli oggetti realizzati e posti in commercio in violazione del diritto alla paternità del modello.

4) Condannando la convenuta al ristoro del danno liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto degli utili realizzati dal convenuto, i tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, ovvero, in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione.

5) Condannando la convenuta al risarcimento del danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione, da liquidarsi secondo equità.

6) Condannando altresì la convenuta alla corresponsione di ulteriore importo risarcitorio da liquidarsi equitativamente a mente dell'art 96 c.p.c.

7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per il convenuto:

Voglia il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

1. dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda di nullità/trasferimento a sé della titolarità del modello registrato e per mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di risarcimento dei danni.



2. dichiarare inammissibile la domanda di nullità/ trasferimento a sé della titolarità del modello registrato per carenza di interesse ad agire data l'inesistenza dell'oggetto della domanda.

NEL MERITO

3. Rigettare le domande di controparte perché infondate in fatto e in diritto.

4. Condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.

IN VIA RICONVENZIONALE

5. Accertare e dichiarare che la diffusione delle dichiarazioni sulla stampa indicate in atti da parte dell'attrice costituisce un'attività illecita di denigrazione ai danni della convenuta, e per l'effetto

6. condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura da determinare anche in via equitativa non inferiore a Euro 100 mila, e

7. inibire l'ulteriore diffusione di interviste e dichiarazioni denigratorie da parte dell'attrice.

IN VIA ISTRUTTORIA

8. Respingere l'istanza di CTU formulata da controparte.

9. ammettere i seguenti capitoli di prova:

(A) *“Vero che i bozzetti di cui al documento 2 di parte convenuta che mi si rammostra sono stati sviluppati a partire dal febbraio 2014 dall'ufficio stile di Prada sotto la mia supervisione per la creazione di un modello di scarpa da donna con il tacco che richiamasse forme ispirate al mondo industriale degli anni '50”;*

(B) *“Vero che per la creazione dei modelli di scarpa con tacco a vite come da documento 4 di parte attrice che mi si rammostra, l'ufficio stile di Prada sotto la mia supervisione ha esaminato i modelli Del Co' risalenti agli anni '50 e riprodotti nei documenti 3, 9, 10 e 11 di parte convenuta che mi si rammostrano e ha poi provveduto a sviluppare il modello di cui al documento 4 di parte attrice realizzando i bozzetti di cui al doc. 2 di parte convenuta che si rammostra”.*



Con il teste: [REDACTED]

In ogni caso con vittoria di spese, IVA e CPA.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 12 ottobre 2015, l'attrice chiedeva dichiararsi l'illegittimità della registrazione del modello della convenuta con contestuale trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione, nonché accertarsi il diritto autorale sul modello di calzatura con tacco a vite, con condanna di PRADA SPA al risarcimento dei danni. A tal fine allegava che:

- la sig.ra [REDACTED] famosa designer russa nel campo di scarpe ed accessori, nel 2004 aveva realizzato un modello di calzatura col tacco a vite che, suo dire, doveva considerarsi un'opera artistica, avendo conseguito il premio GRAN PRIX per la collezione "Sentore Metallico del Bourgogne" e il premio speciale di giuria nel Concorso internazionale di designer di calzature e accessori dell'aprile 2005 nell'ambito della Mostra specializzata Mosschoes-Mosca. La creazione era stata anche pubblicata nella rivista ARarpel, Moda Pelle ed in altre edizioni di settore.

- Nel 2014, l'attrice aveva scoperto che l'azienda Miu Miu del gruppo Prada, nella propria collezione primavera-estate 2014, aveva usato e registrato come creazione propria il design, da lei ideato nel 2005, del tacco sotto forma di bullone perno.

2. Con comparsa depositata il 27 gennaio 2017, la convenuta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda di trasferimento, non essendo mai stato il modello registrato e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dall'accertamento della natura denigratoria delle dichiarazioni rilasciate alla stampa.

A tal fine deduceva che:

- PRADA SPA non aveva mai registrato il proprio prodotto;



- i modelli di scarpa in contestazione presentavano sostanziali differenze, tra cui a) un cilindro di materiale nero presente nella parte inferiore del tacco della calzatura PRADA diverso dal bullone metallico di forma esagonale di cui al prodotto della convenuta; b) un raccordo fra il cilindro di materiale plastico e l'asta cilindrica che collegava la parte inferiore alla parte superiore del tacco della calzatura PRADA, assente nel modello di controparte; c) una giuntura superiore nel tacco PRADA, anch'essa assente nel modello dell'attrice; d) differenti proporzioni tra la parte inferiore liscia e la parte superiore caratterizzata dal filetto elicoidale di entrambe le scarpe; differenti colori della base della scarpa, identico al resto della calzatura nel prodotto PRADA, dello stesso colore del tacco nel prodotto dell'attrice. Inoltre, anche le calzature ai quali i rispettivi modelli di tacco erano applicativi divergevano tra loro per natura, foggia e tipologia;
- il prodotto della controparte, di limitata diffusione, non era mai stato conosciuto e copiato dalla convenuta; PRADA non aveva partecipato alle poche fiere citate dall'attrice e aveva sviluppato autonomamente il proprio modello, procedendo per diversi passaggi e ispirandosi alle forme di tacco a vite e agli oggetti di design con asta a forma di vite già diffuse negli anni '50. La realizzazione di questo prodotto era stata comunque preceduta dalla commercializzazione negli anni '90 di una linea di calzature caratterizzate da un tacco a forma di chiodo e dal medesimo elemento cilindrico di colore nero poi adottato per il tacco oggetto di contestazione;
- già dal 2008 erano esistenti diverse calzature con tacco a forma di vite, o di chiodo, con o senza filettature, sicché il carattere creativo del prodotto dell'attrice doveva ritenersi insussistente;
- la partecipazione alle fiere citate e i premi conseguiti, a dire della convenuta, non dimostravano il carattere artistico del prodotto dell'attrice, poiché ignoti al pubblico e ad i soggetti non direttamente coinvolti;
- il prodotto dell'attrice non era stato registrato e, comunque, la registrazione sarebbe scaduta.
- la sig. [REDACTED] aveva rilasciato sulla stampa russa alcune interviste denigratorie per Prada.



3. Con memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., depositata il 17 marzo 2016, l'attrice rinunciava alla domanda di trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione.

All'udienza del 17 febbraio 2016, il Giudice concedeva i tre termini di cui all'art. 183 c.p.c. All'udienza del 18 maggio 2016, fissata per la discussione delle prove, il Giudice, verificato l'esito infruttuoso di ogni tentativo di composizione bonaria della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 19 aprile 2017 per la precisazione delle conclusioni. La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali.

4. Preliminarmente va rilevato che l'attrice ha rinunciato nel corso del giudizio alla domanda proposta in atto di citazione volta alla dichiarazione di "illegittimità della registrazione del modello della convenuta con contestuale trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione".

5. La domanda di accertamento della tutela come diritto d'autore del modello rappresentato da un "tacco a vite", non è fondata.

L'attrice ha invocato la tutela delle opere dell'ingegno di cui all'art. 2 n 10 LA, rientrando, a suo dire, il bene di cui assume la paternità, tra le opere del disegno industriale che presentano "carattere creativo e valore artistico".

E' dunque decisivo nel presente giudizio stabilire se tale bene sia riconducibile tra quelli del disegno industriale, aventi quei requisiti a cui è subordinato il riconoscimento del diritto d'autore.

Ritiene il tribunale che il modello di calzatura con " tacco a vite" sia carente del valore artistico, requisito necessario per il riconoscimento della detta proteggibilità.

Per giurisprudenza costante, i parametri oggettivi della sussistenza del valore artistico sono, tra gli altri: 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 non a carattere commerciale, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, la commercializzazione nel mercato artistico e non in quello meramente



commerciale ovvero la creazione da parte di un noto artista (ex plurimis, cfr . Cass. n. 23292/2015; Cass 2017 n 7477; Cass n. 5089/04).

Tenuto conto di tali indici, non può certamente ritenersi la tutela del diritto d'autore, considerato che la parte non ha documentato il riconoscimento da parte di ambienti culturali, l'esposizione in importanti musei o un elevato valore economico del bene trascendente la sua funzione di calzatura.) La documentazione prodotta all'uopo è certamente insufficiente per il riconoscimento di un'esclusiva per un arco di tempo così rilevante su beni industriali quale quello in oggetto . Certamente non può ritenersi tale un premio ricevuto nel corso di una fiera di calzature in Russia o la pubblicazione del modello su alcune riviste di carattere commerciale.

L'affermazione secondo la quale il modello di tacco a spillo sarebbe "*universalmente riconosciuto come creatività artistica*" è, dunque, del tutto smentita dalla documentazione in atti.

La carenza di tale requisito è di per sé decisivo per il rigetto delle domande dell'attrice.

6. Giova altresì rilevare che l'attrice non ha allegato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della legge sul diritto d'autore ad opere di stranieri (art. 185 e ss LA): La convenzione di Berna, infatti, riserva alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la sfera di applicazione delle leggi relative "ai disegni e modelli industriali", specificando che, "per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli".

7. La domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta va rigettata.

I due articoli prodotti dalla convenuta contengono riferimenti a dati oggettivi e valutazioni personali che sono riconducibili al diritto di critica; inoltre sono stati divulgati, a quanto è documentato, solo sulla stampa russa in caratteri cirillici. Alla mancanza del loro carattere illecito si affianca anche la carenza di prova della sussistenza di danni patrimoniali e non.

8. L'infondatezza di tutte le domande formulate dall'attrice comporta la sua condanna alla rifusione delle spese processuali cagionate alla convenuta per difendersi e liquidate, tenuto



conto della non particolare complessità della causa, in euro 9.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di **PRADA SPA**, e su quelle proposte in via riconvenzionale da Prada Spa, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da [REDACTED]
- Rigetta le domande riconvenzionali proposte da **PRADA SPA**.
- Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali liquidate in favore di Prada SPA in euro 9000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 20 luglio 2017

Il Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni

