

N.R.G. 38735/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

TRIBUNALE DELLE IMPRESE
- SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE-

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **38735/2016** promossa da:

VALERIO LOI, con il patrocinio dell'avv. CIBIN DANIEL e dell'avv. CORSO DANIELA

ATTORE

contro

QUERLOT DE LA BOUGAINVILLE S.R.L., con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA, dell'avv. TURINETTI DI PRIERO VITTORIO, dell'avv.to FURLAN FEDERICA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, di seguito riportate.



Nell'interesse del sig. Valerio Loi è comparsa l'Avv. Daniela Corso, la quale, nel far integrale riferimento agli atti di causa, rassegna le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione e conclusione:

1. accertare e dichiarare che l'odierna convenuta ha abusivamente diffuso e riprodotto, mediante l'immissione in commercio dei monili facenti parte della collezione "Le Pozioni", opere d'ingegno, d'arte e creative, di esclusiva paternità dell'attore;
2. accertare e dichiarare che la suddetta condotta integra la violazione degli artt. 1, 2 e 12, 13 e ss. (diritti esclusivi) L.d.A. e degli artt. 19 e 20 L.d.A., nonché dell'art. 2575 c.c. i quali riconoscono esclusivamente all'autore il diritto di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo.
3. per l'effetto dell'accertamento di cui ai capi 1 e 2, inibire, in via definitiva, ai sensi dell'art.156 L.d.A., all'odierna convenuta, la prosecuzione e/o ripetizione degli atti di diffusione illeciti.
4. disporre il sequestro e/o rimozione e distruzione dei prodotti la cui diffusione costituisce appropriazione abusiva del diritto di autore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.158 L.d.A.;
5. disporre la pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione nazionale;
6. condannare per l'effetto la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sofferto da parte attrice, stimabile, ai sensi degli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., nonché dell'art. 2056, secondo comma c.c. in € 200.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà stimata in corso di causa o determinata dal giudice in via forfettaria, oltre al danno morale da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.2059 c.c.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Foglio di precisazione delle conclusioni

Nell'interesse della convenuta

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:



1. **rigettare** le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, cpa e iva.



1. Le vicende processuali

Il Tribunale è chiamato in questa sede a decidere sulla violazione del diritto d'autore che Valerio Loi- fotografo professionista- lamenta nei confronti di Queriot De la Bougainville s.r.l., società italiana attiva nel settore della gioielleria.

Con atto di citazione notificato in data 6.6.2016, l'attore ha esposto di avere avviato nella primavera del 2012 un nuovo progetto artistico denominato "*Human Feelings as Drugs*", consistente nella realizzazione di fotografie, stampe e poster riproducenti fiale e di medicinali di svariati colori, recanti la scritta "*empathy*", "*hope*", "*love*", "*peace*" e "*joy*" con riportate le frasi espressive del relativo sentimento o dell'emozione. Nel progetto, l'artista intendeva realizzare l'idea di assumere "*sentimenti come medicine*", in modo da "*permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all'interno del flusso vitale delle emozioni*". Ha rammentato di avere riscosso notevole successo, tanto da esporre le proprie rielaborazioni in mostre, anche su territorio estero, di avere vinto alcuni premi e di avere ottenuto pubblicazioni su importanti riviste.

In questa sede ha lamentato l'illecita riproduzione da parte della convenuta di una serie di ciondoli -abbinati a collane e braccialetti - che riprodurrebbero le proprie fiale, con identiche denominazioni dei sentimenti, accompagnate dalle stesse frasi illustrative. Ha dunque invocato l'inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione.

Costituendosi, la convenuta ha negato l'illecito rammentando, in primo luogo, che tutta la propria produzione è legata ad aspetti emozionali, attraverso il sovente abbinamento di frasi e disegni che richiamano eventi lieti da ricordare (nascite, legami di affetto profondi ecc.). In questo solco, ha ricordato di avere lanciato le c.d. pozioni d'amore oggetto di lite dedicate ai vari sentimenti, con le frasi che descrivono le relative passioni. Ha quindi negato la protezione sotto il profilo autoriale dell'idea in sé dei c.d. flaconi d'amore e, in ogni caso, la carenza dei caratteri di novità e di creatività delle rielaborazioni dell'attore, oltre che dell'interferenza.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.



2. Le produzioni di Valerio Loi

Come accennato, l'attore vanta in questa sede la tutela autoriale su fotografie, stampe e poster che riproducono fialette di medicinali di vari colori, con impresso il nome di un sentimento e la relativa definizione, con abbinato un colore corrispondente per tradizione a quella terminato stato d'animo.

Si tratta precisamente:

- 1) della fialetta "empathy", di colore nero, recante la frase: *"Empathy is the ability of blurring the line between self and other"*;
- 2) della fialetta "hope", di colore rosa, che riporta la definizione: *"Hope is feeling of expectation for a certain thing to happen"*;
- 3) della fialetta "love", di colore rosso, con la dicitura: *"Love is an emotion of strong affection and personal attachment"*;
- 4) della fialetta "peace", di colore blu, riportante la frase: *"Peace is a state of mental and spiritual serenity and calmness"*;
- 5) della fialetta "joy", di colore giallo, con la dicitura: *"Joy is state of well-being characterised by positive and pleasant emotions"*.

La soluzione estetica riprodotta a mezzo fotografico su poster e fotografie nasce dunque dal triplice abbinamento di una fiala, identica a quella utilizzata in ambiente medico, del nome di un sentimento -unitamente al colore che nella tradizione è associato allo stesso- ed della sua definizione stampata sopra un'etichetta bianca apposta sul flacone.

Sull'etichetta, analogamente ai farmaci, è riportata la quantità di liquido contenuta (in ml) e un cerchietto con a fianco la locuzione: *"centre for the rehabilitation of natural human feelings"*.

Si tratta dunque di una rielaborazione in chiave moderna del filtro magico della tradizione fiabesca, ove il sentimento può essere iniettato nelle vene di uno dei personaggi della fiaba alla stregua di un farmaco.

La reale funzione della vita quotidiana (in campo medicale) viene convertita, rispettando tutte le formalità riportate sui farmaci, in un campo del tutto disomogeneo (quello dei sentimenti), imitandone le modalità d'impiego, a partire dalla forma del contenitore all'uso dell'etichetta, ove normalmente vengono apposte le prescrizioni sulle modalità di somministrazione del farmaco e sulle sue capacità terapeutiche.

Così descritti i flaconi azionati, l'attore ne rivendica il valore artistico sia delle opere fotografiche, sia dei corrispondenti manufatti (cfr. pag. 11 atto di citazione).



Come noto, la tutela dell'opera fotografica è espressamente contemplata dall'art. 2, n. 7. 1. aut., mentre l'opera tridimensionale può essere ricondotta, a seconda delle fattispecie, alla scultura (art. 2, n. 4, 1. aut.) ovvero al *disegn* industriale (art. 2, n. 10, 1. aut.). Sotto quest'ultimo profilo, la tutela è limitata e circoscritta solo alla produzione c.d. di fascia alta, ossia a quelle opere che dimostrino un valore artistico accertato con criteri obiettivi. Quindi, oltre al requisito della novità e originalità, le opere del disegno industriale devono anche possedere l'ulteriore requisito del valore artistico.

3. La tutela autoriale delle fotografie

3.1. Principi generali

Seppure non investito in via principale della questione, il Tribunale deve preliminarmente indagare in via incidentale la tutelabilità delle realizzazioni di Valerio Loi.

Non è in discussione in questa sede la titolarità in capo all'attore dei diritti sulle riproduzioni fotografiche oggetto di controversia.

La questione invece della loro natura di opere fotografiche, pienamente tutelabili *ex lege* autore, piuttosto che di semplici fotografie non creative, suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi (art. 87 ss l. aut.), sembra doversi risolvere a favore della seconda tesi.

In particolare, si ritiene che il carattere artistico:

- presupponga l'esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto (cfr. ad esempio Trib. Roma, 2.8.2003, G.U. Iofrida; Trib. Milano, 24.9.2009, est. Marangoni, ove si precisa che occorre un contributo di creatività personale dell'autore che trascenda la mera capacità professionale del fotografo). Si è così precisato che il requisito della creatività dell'opera fotografica sussiste ogniqualvolta l'autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il



proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni (cfr. Cass. 4606/98, Trib. Milano, 6.3.2006);

-prescinda dalla paternità delle riproduzioni; tale ultimo elemento è di per sé all'evidenza insufficiente e non decisivo, giacché, in caso contrario, si finirebbe per riservare ogni attenzione alla personalità dell'autore, piuttosto che al valore dell'opera, e per affermare, contro ogni realismo, che l'opera d'arte fotografica è appannaggio di un'esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale.

A tali considerazioni va aggiunto, quale corollario, che la natura artistica della riproduzione non può desumersi né dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale -che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore- dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

3.2. Il caso in esame

Le riproduzioni fotografiche azionate sono interamente dedicate alla oggettiva e fedele ripresa delle fiale sopra descritte, che occupano l'intera immagine e sono riprese in primo piano, con uno sfondo monocromo. E ciò senza particolari dosaggi di luce, prospettive o altre peculiari declinazioni.

Nel caso in esame dunque l'esclusione della natura artistica delle immagini litigiose discende dall'impossibilità di ravvisarne proprio quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione ex art. 2 l. aut. (cfr. Cass. 4606/98).

Del resto, l'attore non ha indicato precise inquadrature ovvero un'attenta selezione delle luci o ancora particolari dosaggi di toni chiari e scuri che il Collegio possa apprezzare. Non sembrano neppure qui rivenirsi quei peculiari indici che identifichino quell'impronta personale e peculiare del fotografo ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni, che appunto, valgono a distinguere un'opera fotografica da una fotografia semplice (Trib. Roma, 28.3.2003).

Le immagini suscitano insomma interesse esclusivamente per il peculiare oggetto raffigurato, elemento tuttavia inidoneo in sé, in assenza degli ulteriori indici sopra menzionati, a conferire un particolare valore simbolico. La suggestione emozionale nasce in questo caso solo dall'oggetto riprodotto.



Si tratta insomma di semplici fotografie (e la definizione di cui all'art. 87, comma 1, l. aut., appare in effetti attagliarsi al caso in esame, trattandosi di immagini di persone o di aspetti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo) oggetto dei c.d. diritti connessi.

Nell'ipotesi di ripetizione della fotografia da parte di terzi, tali diritti si sostanziano nel diritto alla corresponsione di un equo compenso al suo autore. Qui tuttavia la convenuta non riproduce in formato dimensionale le fotografie ed i poster dell'attore ma, secondo la tesi di Valerio Loi, ne riprende in formato tridimensionale solo l'oggetto in essa riprodotto.

E dunque esclusa in radice la violazione dei diritti connessi alla fotografia semplice.

3. La tutela autoriale delle fiale e quale arte figurativa o opere del design industriale

Passando all'indagine sulla tutela della fiale in sé, considerato che si tratta di soluzione destinata ad essere riprodotte in serie, anche per la destinazione impressa dell'autore (che ne ha ceduto i diritti di riproduzione in serie) in via incidentale pare doversi richiamare l'art. 2, n. 10, l. aut.

In proposito, i requisiti costitutivi del diritto, tanto oggettivi quanto soggettivo (Cass. n. 23292 del 13 novembre 2015) sono i seguenti:

- quanto al primo profilo, l'opera di *design* industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di "creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti su mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza". Tale criterio non è tuttavia da solo sufficiente e deve essere necessariamente supportato da valutazioni di carattere oggettivo, idonee tra l'altro a uniformare le decisioni giudiziali;
- quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell'opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà delle stesse, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento



deve essere valutato sulla base di alcuni indici, che possono essere, tra l'altro, le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. Spetta all'interprete valutare la sussistenza del gradiente artistico, nel caso concreto.

4.2. Il caso in esame

Anche in questo caso il Collegio esprime, sempre in via incidentale, dubbi sul riconoscimento degli elementi costitutivi della relativa tutela.

Ed in particolare:

- a) quanto alla novità, l'attore ha provato di avere realizzato le fiale in data 11.5.2012 e di averle pubblicate in data 6.6.2012 (cfr. doc. 15 di parte attrice), mentre parte convenuta non ha assolto all'onere di provare anteriorità distruttive;
- b) quanto al requisito del carattere creativo, come accennato si tratta di una specifica rielaborazione in chiave moderna del filtro magico, della porzione d'amore della tradizione fiabesca ove il sentimento poteva essere iniettato alla stregua di un farmaco. E la creatività va dunque riconosciuta solo in quella specifica soluzione formale, attraverso la triplice scelta di abbinare quel peculiare contenitore ad un sentimento, al relativo colore ed alla definizione di tale passione stampata sulla fiala. Nessuna di tale soluzioni, in sé considerata, è dotata di carattere creativo ed è monopolizzabile, facendo parte del patrimonio comune (cfr. in proposito i documenti da 4 a 10 della convenuta). Ogni deviazione da tali scelte non può essere ritenuta tutelabile;
- c) quanto al valore artistico, parte attrice ha documentato:
 - la pubblicazione delle riproduzioni azionate su riviste specializzate di fotografia e di design, non ché su siti web nazionali e internazionali (doc. 4 di parte attrice);
 - l'esposizione in alcune mostre temporanee, quali la Biennale Internazionale del Design, la "Power Station of Art" di Shangai e il "Kunstenfetvail" a Watou in Belgio (cfr. doc. 6 di parte attrice);
 - il conseguimento del premio "Nikon Talents Award" (doc. 5 di parte attrice).



A giudizio del Collegio, tuttavia, non è fugato il dubbio che tale rielaborazione possa accedere alla tutela più alta, quella artistica, e non a quella più bassa, del disegno industriale, con ben minor raggio temporale di monopolio.

Invero, da un lato il breve arco temporale trascorso dalla creazione di tali fialette non consente di apprezzare la sua capacità di travalicare i gusti di un limitato momento storico e di trascenderne, consolidandosi negli ambienti culturali e nell'immaginario collettivo. D'altro lato, le mostre e le riviste di settore ed i premi conseguiti dall'attore paiono afferire al mondo del semplice disegno industriale e della fotografia più che è quello dei circuiti artistici in senso stretto.

Dunque, se può ritenersi provata la novità ed il carattere creativo, permane il dubbio circa il sufficiente riscontro del valore artistico.

4. Quanto alla violazione dei diritti d'autore

Assorbente appare la considerazione per cui il Collegio ritiene esclusa ogni forma di plagio ovvero d'indebita interferenza.

Va rammentato che quelli censurati sono ciondoli abbinati a collane e bracciali, recenti stesso nome del sentimento con la relativa definizione apposta delle fiale dell'attrice.

La comparazione rispetto alle fiale dell'attore ne evidenza *ictu oculi* decisive differenze, idonee a conferire un diverso pregio estetico, non sovrapponibile.

Ed in particolare:

- la forma esterna dei due prodotti è disomogenea. Mentre quella dell'attore è una fiala del tutto identica a quella impiegata nel settore farmaceutico, quello della convenuta è un particolare ciondolo a forma ovale e piatta, con un restringimento all'attaccatura della collana o del bracciale;
- il colore della res dell'attore, trattandosi di un recipiente trasparente, assume quello della corrispondente pozione inserita, ad eccezione dell'etichetta bianca, sulla quale è stampata la relativa definizione. I ciondoli della convenuta sono invece di materiale bianco ed opaco: la descrizione del sentimento è stampata direttamente sul prodotto e non su etichetta mentre la colorazione è conferita dalle sole locuzioni stampate sul ciondolo;



- l'impressione suscitata dalla fiale dell'attore nasce dallo stupore di vedere accostati due campi tanti distanti: quello asettico farmaceutico e medicale, richiamato dal contenitore e quello caldo dei sentimenti e delle emozioni, rappresentato dal suo contenuto. I ciondoli della convenuta non richiamano, quantomeno direttamente, il campo medicale, ma più genericamente la fiaba e l'incantesimo.

Esclusa dunque una sovrapposizione integrale delle forme delle due res, l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma piuttosto sulla base di una visione d'insieme, ossia avendo riguardo agli elementi essenziali dell'opera. E ciò a prescindere da ogni indagine sul solo nome della singola fiala o sulla definizione del relativo sentimento, non tutelabili in sé, come provato dalla convenuta che ne ha documentato la derivazione dai più comuni dizionari.

L'interferenza può essere apprezzata solo ove vengano riprodotte, nel loro complesso, tutte quelle soluzioni che conferiscono alle res dell'attore la loro specifica individualità.

Ma qui, come è evidente, non sono riprese le soluzioni costituenti il cuore della forma anteriore tutelata (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 12.11.2015), rimandando i ciondoli all'osservatore un diverso impatto visivo ed esplicando una diversa idea di *disegn*.

Non si può infine ritenere che nel caso in esame si tratti di opera derivata: l'ispirazione che si arresta, come nel caso in esame, al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

La concreta soluzione formale è autonoma, significativamente discostata fino a far perdere nella mente nell'osservatore una derivazione diretta, giacché non sono riprese le scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata (cfr. sentenza Trib. Milano, n. 12.11.2015).

5. Il comando giudiziale e le spese di lite

In conclusione, vanno rigettate tutte le domande dell'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come ad dispositivo, tenuto conto della rapida scansione nella quale si è articolata la lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa 'A' in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande



proposte da Loi Valerio con atto di citazione notificato in data 6.6.2016 contro Queriot De la Bougainville s.r.l., ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:

1. rigetta integralmente le pretese di parte attrice;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie.

Così deciso in Milano, 13.9.2018

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana

