

N. 74660/06 R.G.

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

così composto:

dott. Cesare de Sapia	presidente
dott. Domenico Bonaretti	giudice
dott. Claudio Marangoni	giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la
seguinte

ordinanza

nell'ambito della causa promossa da FLOS s.p.a. nei
confronti di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a., con
l'intervento volontario di ASSOLUCE - Associazione
Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di
Illuminazione.

1. Con atto di citazione del 23.11.2006 FLOS
s.p.a., società attiva nel settore degli apparecchi
di illuminazione di pregio sin dall'inizio degli
anni '60, conveniva in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la società SEMERARO CASA & FAMIGLIA
s.p.a., esponendo di essere titolare di ogni
diritto di natura patrimoniale relativo al modello
di lampada denominata ARCO, frutto della creatività



R.G. 74660/06

dei noti *designers* Achille e Pier Giacomo Castiglioni che la realizzarono nel 1962, da allora diventata un prodotto unanimemente riconosciuto come una delle icone del movimento del *design* italiano del dopoguerra e che beneficia tuttora di un rilevante interesse commerciale per consumatori e collezionisti.

Ha lamentato che la società convenuta, importava dalla Cina e commercializzava in Italia il modello di lampada denominato *FLUIDA*, che imitava in maniera pedissequa tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche di *ARCO*, e pertanto contestava a carico di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. sia la violazione dei propri diritti patrimoniali riconosciuti dalla normativa in tema di diritto d'autore sulle opere di *design* industriale in relazione alla lampada *ARCO* (art. 2, n. 10, L. 633/1933, come modificata dal D.Lgsvo 95/2001) che l'illiceità di tale condotta anche sotto il profilo concorrenziale.

SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. si è costituita nella causa, contestando in via preliminare la titolarità in capo alla società attrice dei vantati diritti patrimoniali d'autore sul modello di lampada *ARCO* - fondati su di una convenzione

intervenuta tra FLOS s.p.a. da una parte ed Achille Castiglioni e l'erede di Pier Giacomo Castiglioni dall'altra in data 20.9.1977 - e nel merito negando che detto modello di lampada potesse integrare un valore artistico in sé (presupposto richiesto dall'art. 2, n. 10 L. 633/33 per la tutela autorale del *design* industriale) e comunque contestando l'affermata identità di forme tra i due modelli di lampada.

Nel corso della causa è intervenuta volontariamente nel giudizio ASSOLUCE - Associazione Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione in adesione alle ragioni ed alle domande svolte dalla parte attrice.

L'instaurazione della causa di merito era stata preceduta prima dallo svolgimento di un procedimento di descrizione ai sensi dell'art. 128 del Codice della Proprietà Industriale e quindi dal deposito di un ricorso da parte di FLOS s.p.a. che aveva chiesto in via cautelare e d'urgenza il sequestro della lampada *FLUIDA* e l'inibitoria alla sua ulteriore importazione e commercializzazione da parte di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a.

Con ordinanza depositata in data 29.12.2006 il primo giudice - ritenuta l'applicabilità al modello

di lampada *ARCO* della tutela del diritto d'autore sulle opere del *design* industriale e la pedissequa imitazione delle forme di tale prodotto da parte del modello di lampada importato dalla resistente - ha disposto il sequestro delle lampade *FLUIDA* ed ha inibito a SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. l'ulteriore commercializzazione delle medesime.

Detta ordinanza è stata integralmente confermata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

2. Allo stato attuale la causa di merito è in fase di decisione da parte di questo Tribunale, ma nel corso delle procedure innanzi sommariamente richiamate sono intervenute modifiche legislative che - a parere di questo Collegio - risultano idonee ad ingenerare dubbi in ordine alla conformità delle stesse rispetto alla disciplina comunitaria di cui costituiscono attuazione.

Il riferimento si appunta sull'attuale testo dell'art. 239 D.Lgsvo 30/05 (Codice Proprietà Industriale), così come modificato dell'art. 4, comma 4, lett. b) D.L. 10/2007 (convertito con legge n. 46/2007), che recita: "*La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 22*

aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio".

Appare necessario a tal fine illustrare il quadro normativo di riferimento e le varie modifiche intervenute nel tempo.

All'epoca in cui è stata emanata la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli nell'ordinamento italiano era vigente l'articolo 2 n. 4 della L. 633/41 sulla tutela del diritto d'autore, che prevedeva che godessero della protezione autorale "le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate".

L'art. 17 della direttiva 98/71/CE ha in proposito specificamente previsto che i "disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a

norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere".

Tale disposizione scaturiva dalla premessa - contenuta nel secondo, terzo ed ottavo considerando della direttiva - dell'esistenza di difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nelle normative interne degli Stati membri e della conseguente necessità di provvedere al ravvicinamento delle diverse legislazioni statali e in tal senso, mediante tale direttiva, si è inteso perseguire il fine di stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore.

In attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 98/71/CE, è stato quindi adottato dallo Stato italiano il D.Lgsvo 95/2001 ("Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli") che - in particolare - ha modificato l'art. 2 L. 633/33 abolendo il requisito della scindibilità e prevedendo che rientrassero nelle opere tutelate dal diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (art. 2 n. 10 L. 633/33).

Successivamente con il D.Lgsvo 164/2001 è stato aggiunto a detta disciplina l'art. 25 bis, secondo il quale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001 - data di entrata in vigore del D.Lsvo 95/2001 - "la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, 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".

Deve essere altresì rilevato che l'art. 17, comma 3, della legge 273/2002 ha poi limitato la tutela di diritto d'autore sulle opere di *industrial design* a 25 anni dopo la morte dell'autore, così derogando alla norma generale che assicura la tutela autorale per la durata di settant'anni dopo la morte dell'autore.

Il complesso delle citate disposizioni così introdotte nell'ordinamento interno è stato poi inserito all'interno del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgsvo 30/2005).

In particolare l'art. 44 di tale Codice conteneva la limitazione della durata del diritto d'autore sulle opere del *design* industriale già introdotta dalla L. 273/02, mentre l'art. 239 dello stesso Codice riproduceva la moratoria decennale stabilita mediante l'introduzione dell'art. 25 *bis* D.Lsvo 95/2001 operata dal D.Lgsvo 164/2001.

Tale era la situazione della normativa vigente all'epoca in cui si è svolto il procedimento cautelare che ha preceduto l'instaurazione della presente causa e sulla base del quale - accertato il valore artistico del modello di lampada ARCO e l'inesistenza in fatto dei presupposti per l'eventuale applicazione in favore di SEMERARO CASA

LEOP
10/06

& FAMIGLIA s.p.a. della moratoria di cui all'art. 239 Codice della Proprietà Industriale - si è proceduto al sequestro delle lampade *FLUIDA* ed all'inibitoria all'ulteriore importazione e commercializzazione di tale modello sul territorio nazionale.

3. Rispetto a tale epoca il quadro normativo si è sensibilmente modificato.

Lo Stato italiano è stato, invero, sottoposto a procedura di infrazione da parte della Commissione Europea sia in relazione alla durata venticinquennale della tutela assicurata *post mortem* agli autori di opere dell'*industrial design* che in relazione all'introduzione dell'articolo 239 del Codice di Proprietà Industriale, ritenendo la moratoria ivi prevista in contrasto con gli articoli 17 e 19 della direttiva 98/71/CE e rilevando che tale direttiva non conteneva nessuna norma che consentisse alcuna moratoria della tutela d'autore per le opere del disegno industriale (procedura d'infrazione n. 4088/2005).

Al fine di provvedere all'adeguamento di tali disposizioni ai principi comunitari è stato dunque adottato l'art. 4, comma 4, D.L. 10/2007, convertito senza modifiche con legge 46/2007, che

da una parte ha provveduto ad elevare a 70 anni la durata della tutela dell'autore dell'opera di disegno industriale (modificando in tal senso il comma 1 dell'art. 44 Codice della Proprietà Industriale) e per altro verso ha sostituito l'originario testo dell'art. 239 Codice della Proprietà Industriale con quello attualmente vigente, secondo il quale *"la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio"*.

4. Rileva il Collegio che eventuali opzioni interpretative volte a rendere detta norma compatibile con la direttiva comunitaria di riferimento sono ostacolate dal tenore letterale della disposizione, che esclude in radice la tutela del diritto d'autore dell'*industrial design* per quelle opere che alla data del 19.4.2001 non erano tutelate da brevetto per modello ornamentale, o

perché mai oggetto di domanda o perché detto brevetto a tale data era già scaduto.

L'eliminazione del periodo di moratoria decennale previsto dal precedente art. 239 Codice di Proprietà Industriale - che era rivolto a stabilire una qualche forma di tutela per i soggetti che avevano intrapreso in buona fede la commercializzazione di prodotti allora in pubblico dominio, ancorchè prevedendo un termine di tale durata che di fatto poteva portare a svuotare di contenuto la tutela del diritto d'autore per tali opere - ha di fatto comportato un effetto del tutto opposto rispetto alla natura delle considerazioni critiche sollevate in sede di procedura d'infrazione ed innanzi sommariamente richiamate, posto che il testo del nuovo art. 239 porta inevitabilmente ad escludere l'operatività della tutela del diritto d'autore per tutte le opere di *design* che alla data indicata non fossero (ancora) oggetto di tutela brevettuale.

Appare dunque necessario - a parere di questo Tribunale - sottoporre alla Corte di Giustizia C.E. ai sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea la questione di interpretazione pregiudiziale dell'art. 17 della

direttiva 98/71/CE in relazione all'effettiva conformità del contenuto dell'art. 239 Codice della Proprietà Industriale ai principi in esso stabiliti - e cioè alla possibilità per modelli e disegni di essere "ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma" - in relazione al margine di discrezionalità assegnato agli Stati membri al fine di determinare l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa.

Evidente risulta la rilevanza di tale questione in relazione alla decisione della causa instaurata da FLOS s.p.a. nei confronti di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a., sia in riferimento al sequestro tuttora in essere delle lampade *FLUIDA* - ancorchè eseguito nel vigore dell'abrogato art. 239 Codice Proprietà Industriale - sia in relazione alla domanda di conferma definitiva dell'inibitoria già adottata in sede cautelare, il cui fondamento va accertato sulla base dell'attuale normativa in quanto trattasi di provvedimento destinato a proiettarsi sulla futura attività della società convenuta.

Deve dunque procedersi alla sospensione della presente causa ed all'invio degli atti alla Corte di Giustizia C.E. perché si pronunci in via pregiudiziale sui quesiti specificamente indicati in dispositivo.

P.q.m.

visto l'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il Tribunale di Milano - Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale sottopone in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia C.E. i seguenti quesiti:

1) se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che - in forza di tale Direttiva - ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che - pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore - dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio

anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta;

2) in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che - in forza di tale Direttiva - ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che - pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore - dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un

soggetto terzo - non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli - avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli;

3) in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che - in forza di tale Direttiva - ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che - pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore - dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo - non autorizzato dal titolare del

diritto d'autore su tali disegni e modelli - avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni).

Dispone la sospensione del giudizio nonché la comunicazione della presente ordinanza alle parti e la trasmissione della stessa alla Corte di Giustizia C.E. a cura della Cancelleria.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2009.

Il Presidente

L. De Seta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 30 APR. 2009



LA CANCELLERIA

CANCELLIERE CI

Egidio Procopio

3/5/09
F.A. see parti
[Signature]