



№ 658.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C.I.

Composta da

Oggetto:

Annamaria AMBROSIO - Presidente -
Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere -
Mauro DI MARZIO - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Massimo FALABELLA - Consigliere -

diritto d'autore - concorrenza sleale

R.G.N. 28553/2012

Cron. 658

CC - 11/07/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28553/2012 R.G. proposto da
EUROMARCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Alessandro
Marchi, rappresentata e difesa dall'Avv. Fedelmassimo Ricciardelli, con do-
micilio eletto in Roma, via L. Chiala, n. 125/d;

- *ricorrente* -

contro

DUE ESSE CHRISTMAS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Ro-
sa Scatigna, rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Solano e Giuseppe
Cantore, con domicilio eletto in Roma, via A. Versalio, n. 22, presso lo stu-
dio dell'Avv. Giovanni Di Lorenzo;

- *controricorrente* -

e

MONTANINI VINCENZO;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, Sezione specializzata

026
776
2017

per la proprietà industriale ed intellettuale, n. 3625/11 depositata il 25 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 luglio 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. L'Euromarchi S.r.l. convenne in giudizio la Due Esse Christmas S.r.l. e Vincenzo Montanini, per sentir accertare che i pastori per presepe prodotti dalla prima e commercializzati dal secondo costituivano violazione del diritto d'autore ad essa spettante, nonché oggetto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., e per sentirne disporre l'immediato ritiro dal mercato, con ordine di astenersi dalla prosecuzione della predetta condotta e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni o, in subordine, al pagamento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.

Si costituì la Due Esse e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 28 maggio 2009, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dall'Euromarchi è stata rigettata dalla Corte d'appello di Napoli, Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, con sentenza del 25 novembre 2011.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che le statuine da presepe prodotte dall'attrice, opera dell'artista Bertagna, non possedessero i requisiti necessari per la tutela come opere dell'ingegno, non trattandosi di prodotti nei quali era riconoscibile un'opera creativa atta a rendere visibile l'impronta personale dell'autore, ma di statuette di materiale plastico destinate alla grande distribuzione ed alla riproduzione seriale a stampo, realizzate in modo palesemente dozzinale e con scarsa attenzione ai dettagli, con sbavature di colore e materiale plastico. Ribadito che l'assenza di forme, materiali o dettagli che comportassero una reale diversificazione rispetto ad analoghi prodotti presenti sul mercato impediva di attribuirvi valore artistico, ha ritenuto corretta anche l'esclusione della concorrenza sleale per imitazione servile, per mancanza di caratteri realmente individualizzanti, trat-

tandosi di forme del tutto comuni, pienamente corrispondenti all'iconografia classica. Precisato che, nonostante la dettagliata indicazione delle differenze tra i pastori prodotti dell'attrice e quelli della convenuta, la sentenza di primo grado aveva escluso la pedissequa imitazione ed il rischio di associazione sulla base di un apprezzamento complessivo, ha confermato che nel complesso le due collezioni apparivano sufficientemente differenziate, rilevando comunque che l'appellante non aveva neppure chiarito quali fossero le caratteristiche individualizzanti del proprio prodotto, corrispondente ad una tipologia generale presente da anni sul mercato. Ha ritenuto generica la denuncia della concorrenza sleale per appropriazione di pregi e del lavoro altrui, concorrenza parassitaria e violazione di norme pubblicitarie, reputando non pertinente anche l'asserita apposizione alle statuine della dicitura «modello registrato», comunque non corrispondente al vero, in quanto le stesse recavano alla base la sola dicitura «Italy», accompagnata da un numero. Ha confermato infine la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto assorbite le questioni concernenti l'ingiustificato arricchimento ed il risarcimento dei danni.

3. Avverso la predetta sentenza l'Euromarchi ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Due Esse ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il Montanini non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 2 n. 4 e 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché l'omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere la configurabilità delle statuine come creazioni artistiche, la sentenza impugnata non ha considerato che si trattava di vere e proprie opere della scultura, in quanto le forme non svolgevano una funzione estetico-strumentale, ma esclusivamente decorativo-ornamentale. Il carattere seriale della produzione non escludeva il valore artistico della creazione, da accertarsi in riferimento alla produzione del primo esemplare originale, indipendentemente



dalla sua riproducibilità in serie, ormai tecnicamente possibile per ogni creazione artistica, e comunque oggetto di una facoltà esclusiva riservata all'autore. L'originalità delle statuine, caratterizzate da una forma e da peculiarità somatiche, di postura, abbigliamento ed accessori non rinvenibili in prodotti simili della tradizione presepiale, in quanto riconducibili alla personalità artistica dell'autore, era stata peraltro riconosciuta da una nota pubblicazione del settore, e non risultava esclusa dalla semplicità dell'idea, per la cui tutela poteva considerarsi sufficiente anche una modesta creatività, inserendosi l'opera in un genere assai diffuso. Nella valutazione di tali caratteri, la sentenza impugnata non ha considerato che oggetto della protezione non è l'idea in sé, ma la forma espressiva in cui è tradotta, ed ha pertanto trascurato le particolarità della rappresentazione, unica nel suo genere, ed il contesto storico-culturale dell'epoca in cui le opere erano state realizzate, attribuendo rilievo preminente all'identità dei soggetti rappresentati ed omettendo di rilevare che l'onere di fornire la prova della mancanza di creatività incombeva alla convenuta.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di diritto d'autore, questa Corte ha recentemente puntualizzato la differenza esistente tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'art. 2 n. 4 della legge n. 633 del 1941, e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, precisando che la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dalla unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2017, n. 7477). Alla stregua di tale criterio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la qualificazione di opere



della scultura alle statue per presepe prodotte dalla ricorrente, evidenziandone da un lato la destinazione alla riproduzione seriale ed alla grande distribuzione, sufficiente di per sé ad escluderne la circolazione nell'ambito di un ristretto pubblico d'intenditori, e dall'altro l'assenza di un'impronta personale dell'autore, tale da impedire di ravvisarvi un'opera creativa, anche in ragione della fattura dozzinale e della scadente qualità delle riproduzioni.

1.2. E' pur vero che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 cit. non coincide con quello di originalità e novità assoluta, richiedendosi soltanto un'espressione personale e individuale di un'oggettività riconducibile ad una delle categorie elencate da tale disposizione, sicchè, essendo la protezione subordinata alla sola condizione che nell'opera sia riscontrabile un atto creativo, sia pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera consiste in idee e nozioni semplici, già facenti parte del patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (cfr. Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173; 11/08/2004, n. 14596; 12/03/2004, n. 5089). Nella specie, tuttavia, è stato accertato il carattere stereotipato delle figure rappresentate, la cui piena corrispondenza all'iconografia classica dei personaggi presepiali, evidenziata dalla Corte di merito in uno all'impossibilità di identificare un tratto personale dell'autore ed alla mediocrità tecnica della realizzazione, deve ritenersi di per sé sufficiente ad impedire di ravvisare nell'opera quell'apporto soggettivo indispensabile per renderne possibile la distinzione da centinaia di analoghe creazioni. Se è vero, infatti, che la creatività richiesta dall'art. 1 cit. non deve necessariamente riguardare l'idea in sé, ma può riferirsi anche alla forma della sua espressione, con la conseguenza che la stessa idea può essere alla base di più opere d'autore, come accade spesso tra opere di artisti diversi, è anche vero, però, che queste ultime risultano normalmente differenti tra loro proprio a causa della particolare creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi esprime, e che in quanto tale rileva ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173; 11/08/2004, n. 15496, cit.).



1.3. La mancanza di creatività avrebbe potuto essere considerata determinante anche ai fini della negazione della tutelabilità come opera del disegno industriale, in ordine alla quale la sentenza impugnata ha peraltro rilevato anche il difetto dell'altro requisito prescritto dall'art. 2 n. 10 della legge n. 633 cit., vale a dire il valore artistico della creazione, osservando che il riconoscimento dello stesso alle statuine prodotte dalla ricorrente era impedito dall'assenza di forme, materiali o dettagli che ne comportassero una reale diversificazione rispetto ad analoghi prodotti presenti sul mercato.

Tale apprezzamento non appare in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di *industrial design*, affermatosi peraltro in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, secondo cui il valore artistico dell'opera consiste non già nella diversità della stessa rispetto ad altre preesistenti, che attiene piuttosto al profilo della creatività, ma in un *quid pluris*, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, e che può essere ricavato da una serie di parametri, non tutti necessariamente compresenti in concreto, quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2017, n. 7477, cit.; 13/11/2015, n. 23292; 29/10/2015, n. 21108).

La rilevanza del predetto contrasto è peraltro esclusa, in concreto, dal convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale in ordine al difetto di carattere creativo dell'opera, che, rendendo superfluo l'accertamento compiuto in ordine al valore artistico della stessa, comporta l'assorbimento delle censure fondate sulla paternità delle figure presepiali riprodotte e sulla pubblicazione delle stesse in una rivista di settore.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere la configurabilità della concorrenza sleale per imitazione servile, la sentenza impugnata non ha considerato che, ai fini del giudizio di confondibilità dei prodotti, la comparazione degli stessi deve aver luogo non già mediante un

esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti, ma attraverso una valutazione sintetica e complessiva. Tale operazione va infatti condotta ponendosi nell'ottica del consumatore medio, alla quale risulta estranea la valorizzazione di elementi marginali di differenziazione, rilevabili soltanto ad un attento esame, dovendosi conferire rilievo preminente all'impressione generale suscitata dal prodotto, e quindi alle somiglianze, che più intensamente incidono sul rischio di associazione.

Nell'escludere l'appropriazione di pregi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della buona fama acquisita da essa ricorrente attraverso la presenza ultratrentennale delle statuine sul mercato, trascurando inoltre la mala fede della convenuta, la quale, pur non avendo ancora ottenuto la registrazione, aveva apposto nella parte inferiore delle statuine la dicitura «modello registrato».

Ai fini dell'accertamento della concorrenza parassitaria, la Corte di merito non ha considerato che la Due Esse non si era limitata a riprodurre alcuni prodotti di essa ricorrente, ma ne aveva pedissequamente imitato l'intera collezione, in tal modo sfruttando sistematicamente il suo lavoro ed i suoi investimenti. Nel ritenere insussistente l'appropriazione indebita del lavoro altrui, la sentenza impugnata ha poi omesso di rilevare che a tal fine non è necessaria la confondibilità dei prodotti, ma è sufficiente l'idoneità dell'atto a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente, nella specie desumibili dall'identità dell'area in cui operavano le parti, che aveva comportato lo sviamento di affari e clienti da essa attrice in favore della convenuta. La Corte di merito ha infine omesso di esaminare la questione concernente la presenza di sostanze nocive all'interno delle statuine prodotte dalla convenuta, la cui utilizzazione, in violazione di norme pubblicitiche, consentendo di realizzare un illecito risparmio nella produzione, comportava un vantaggio concorrenziale non conforme ai principi della correttezza professionale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nella parte concernente le modalità di effettuazione del giudizio di confondibilità, ai fini dell'accertamento dell'imitazione servile, le censure proposte dalla ricorrente non attingono la *ratio* della sentenza impugnata, la quale, nel rilevare che il Tribunale aveva proceduto ad una dettagliata individuazione

azione delle differenze riscontrabili tra le statuine prodotte dalle due parti, non l'ha affatto ritenuta sufficiente ad escludere la concorrenza sleale, avendo espressamente riconosciuto la necessità di una comparazione complessiva dei prodotti, ma avendo condiviso la valutazione emergente dalla sentenza di primo grado, secondo cui l'impressione generale suscitata dalle due collezioni era che, al di là delle generali caratteristiche funzionali comuni legate alla tipologia del prodotto ed alla necessità di riprodurre forme ed atteggiamenti propri della classica tradizione presepiale, le stesse risultassero sufficientemente differenziate, sì da potersi escludere il rischio di associazione da parte del consumatore medio. Nel denunciare l'insufficienza di tale apprezzamento, in ragione dell'esclusiva considerazione delle differenze riscontrabili tra i prodotti e della mancata valutazione delle somiglianze, la ricorrente non tiene d'altronde conto dell'osservazione della Corte di merito, secondo cui non erano state indicate le caratteristiche realmente individualizzanti del prodotto, né del principio, implicitamente sotteso al predetto rilievo, secondo cui l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale non s'identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ri-collegare il prodotto ad una determinata impresa (cfr. Cass., Sez. I, 12/02/2009, n. 3478; 26/11/2008, n. 28215; 27/02/2004, n. 3967).

2.2. Nella parte riguardante l'indebita appropriazione di pregi da parte della convenuta, invece, le censure proposte dalla ricorrente da un lato trascurano la considerazione della sentenza impugnata, secondo cui la configurabilità di tale fattispecie doveva essere esclusa in virtù degli stessi elementi adottati a giustificazione dell'insussistenza dell'imitazione servile, dall'altro si pongono in contrasto con la circostanza, specificamente accertata dalla Corte distrettuale, che le statuine non recavano la dicitura «modello registrato», ma quella «Italy», accompagnata da un numero. La prima considerazione risulta logicamente ineccepibile, dal momento che, non essendo stati dedotti comportamenti della convenuta volti ad attribuire alla propria impresa meriti (quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù) da essi non posseduti, in modo da perturbare la libera scelta



dei consumatori (cfr. Cass., Sez. VI, 7/01/2016, n. 100; Cass., Sez. I, 10/11/1994, n. 9837), l'esclusione della confondibilità dei prodotti doveva considerarsi sufficiente ad impedire anche lo sfruttamento della buona reputazione acquisita sul mercato dall'impresa concorrente. Il secondo rilievo, risolvendosi nell'accertamento di una circostanza obiettivamente risultante dagli atti di causa, che non presupponeva alcuna attività valutativa da parte della Corte di merito, non è a sua volta censurabile in questa sede, traducendosi l'eventuale travisamento dei fatti in un errore meramente percettivo, non attinente alla formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, da farsi valere con l'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav. 3/04/2009, n. 8180; Cass., Sez. I, 19/06/2007, n. 14267; Cass., Sez. III, 23/02/2006, n. 4015).

2.3. Nella parte riguardante la configurabilità della concorrenza parassitaria, le censure non considerano che tale fattispecie, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, cod. civ. e consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei suoi prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, postula il ricorso a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove sia stato correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 cod. civ.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (cfr. Cass., Sez. I, 29/10/2015, n. 22118). Tali attività nella specie non sono state in alcun modo indicate, neppure in questa sede, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sulla sistematica imitazione dei propri prodotti, la cui riferibilità alla intera collezione di statuine, anziché a singole figure, non esclude la persistente riconducibilità della fattispecie all'art. 2598 n. 1 cod. civ., la cui configurabilità è stata esclusa dalla sentenza impugnata.

2.4. Tali considerazioni vanno estese anche alle censure riflettenti l'ap-

propriazione indebita del lavoro altrui, mentre quelle riguardanti l'utilizzazione di sostanze nocive nella produzione delle statuine non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ad oggetto una questione che implica una indagine di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, e non essendo stato indicato in quale fase ed in quale atto del giudizio tale questione sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. II, 11/04/2016, n. 7048; Cass., Sez. III, 18/10/2013, n. 23675; Cass., Sez. lav., 28/07/2008, n. 20518).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame delle domande di risarcimento dei danni ed indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, osservando che, nel ritenere assorbite le relative questioni, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del grave danno subito da essa ricorrente per effetto dello sviamento della clientela, non commisurabile alla mera riduzione del fatturato, astrattamente riconducibile anche ad altri fattori, ma quantificabile in base alle spese sostenute per far fronte all'attività illecita della convenuta ed al pregiudizio arrecato alla sua reputazione dalla presenza sul mercato di prodotti non originali.

3.1. Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte riguardante la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.

Premesso infatti che l'omessa pronuncia da parte del giudice di merito in ordine ad una o più domande proposte dalle parti integra un difetto di attività da farsi valere in sede di legittimità non già attraverso la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o, come nella specie, del vizio di motivazione, ma attraverso la deduzione del relativo *error in procedendo* e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 12/01/2016, n. 329; Cass., Sez. lav., 13/06/2014, n. 13482; Cass., Sez. V, 18/05/2012, n. 7871), si osserva che il rapporto di consequenzialità logica e giuridica intercorrente tra la domanda di accertamento della concorrenza sleale e quella di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, rendendo l'accoglimento di quest'ultima incompatibile con il rigetto della prima, consente di ravvisare nella decisione adottata al riguardo in primo grado e

confermata in appello un'ipotesi di assorbimento c.d. improprio, la quale esclude la configurabilità sia del vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che la predetta domanda sia stata implicitamente rigettata, che del vizio di omessa motivazione, consistendo quest'ultima per l'appunto nell'affermazione dell'assorbimento improprio della relativa questione (cfr. Cass., Sez. I, 27/12/2013, n. 28663; Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7663).

L'autonomia della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. rispetto a quelle di accertamento della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni impone invece di escludere che il rigetto di queste ultime abbia determinato l'assorbimento della prima; peraltro, non potendo la stessa trovare fondamento nei medesimi fatti dedotti a sostegno delle altre domande, la sua proposizione avrebbe richiesto l'allegazione della vicenda che avrebbe determinato l'ingiustificata locupletazione della convenuta a danno dell'attrice, la cui mancata individuazione, comportando la genericità e quindi l'innammissibilità della domanda, escludeva il dovere di adottare una decisione al riguardo (cfr. Cass., Sez. I, 31/12/2013, n. 28812; 31/03/2010, n. 7951; Cass., Sez. III, 20/03/2006, n. 6094).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione dell'intimato esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con lo stesso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 11/07/2017

Il Presidente

Antonio De Rosa

