

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Corte di Cassazione, n. 8433/2020: il progetto di arredamento di un negozio può essere tutelato (anche) come opera dell'architettura in base al diritto d'autore

Con la sentenza n. 8433/2020 del 30 aprile 2020, la Cassazione si è pronunciata sulla tutelabilità di un progetto di arredamento di interni come opera dell'architettura ai sensi dell'art. 2, n. 5, della Legge sul Diritto d'Autore ("L.A").

A tale fine, l'opera dell'ingegno deve essere creativa, ovvero espressione dello stile dell'autore, organizzata e caratterizzata da elementi definiti e replicabili. Come sottolineato dalla Corte, non rileva in proposito l'eventuale carattere semplice e comune degli elementi che compongono l'opera, purchè la loro combinazione sia originale e non imposta da vincoli tecnico-funzionali.

Premesse

La controversia vede contrapposte le società Kiko Spa ("Kiko"), azienda italiana che produce e commercializza prodotti cosmetici e di profumeria, e Wjcon SpA - poi divenuta Wycon - ("Wycon"), azienda concorrente.

Nel 2005, Kiko affidava ad uno Studio di architettura il compito di riprogettare i propri negozi; dal 2006, Kiko era altresì titolare di un modello relativo al *design* di arredi di interni per i propri negozi.

Nel 2013, Kiko citava in giudizio Wycon dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la tutela inibitoria e risarcitoria previo accertamento:

- della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nn. 1, 2 e 3, c.c., a causa:
 - dell'indebita ripresa, nell'allestimento dei negozi, degli elementi, aventi una originale combinazione nel loro insieme, caratterizzanti i punti vendita della Kiko;
 - dello sfruttamento del *layout*, frutto di investimento e ricerca; e
 - della concorrenza parassitaria, per via dell'imitazione continuativa e sistematica delle proprie iniziative.
- della violazione dei propri diritti patrimoniali ex art. 2, n. 5 L.A. sul progetto relativo ai negozi.

Il Giudice di primo grado accoglieva le domande di Kiko ex art. 2, n. 5 L.A. ed ex art. 2598 c.c., n. 3 per concorrenza parassitaria, mentre respingeva quelle ex art. 2598 c.c., nn. 1 e 2 per imitazione confusoria ed appropriazione di pregi. Per l'effetto, inibiva a Wycon l'ulteriore utilizzazione del progetto di architettura di interni del *concept store*, con penale di Euro 10.000,00 in caso di inottemperanza e condanna al risarcimento del danno patito da Kiko, valutato in oltre € 700.000,00.

In particolare, il Tribunale notava che:

- il progetto realizzato su commissione della Kiko, titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, presentava sufficienti elementi di creatività dati dalla scelta, combinazione, coordinamento e conformazione complessiva degli elementi utilizzati per l'arredamento dei negozi Kiko¹, non imposti dal

¹ Quali: "l'ingresso open space con ai lati due grandi grafiche retroilluminate, all'interno espositori laterali consistenti in strutture continue ed inclinate aventi pareti caratterizzate da alloggi in plexiglass trasparente traforate nei quali sono inseriti i prodotti, "isole" a bordo curvilineo posizionate al centro dei negozi per contenere i prodotti fornire piani di appoggio, presenza di numerosi schermi TV incassato negli espositori inclinati, utilizzazioni di combinazioni dei medesimi colori (bianco, nero, rosa/viola) e di luci ad effetto discoteca"

problema tecnico che l'autore voleva risolvere, e tali da renderlo originale e creativo e quindi meritevole di tutela come opera dell'architettura;

- Wycon si era appropriata del complesso di detti elementi, in quanto le differenze apportate erano del tutto irrilevanti, dunque inidonee ad escludere la contraffazione del progetto;
- Wycon si era altresì posta costantemente sulle orme del concorrente, configurando così la fattispecie della concorrenza parassitaria.

Wycon impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano ("CdA"), che respingeva il gravame (ad eccezione del termine per la rimozione degli arredi – passato da 60 a 150).

Wycon proponeva dunque ricorso per Cassazione, presentando 12 motivi di ricorso. Kiko resisteva con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo.

La pronuncia della Cassazione

Tra i 12 motivi di ricorso, ci si sofferma *in primis* su quello relativo alla **legittimazione attiva di Kiko** - messa in discussione da Wycon - ritenuto infondato dalla Cassazione.

Wycon contestava la legittimazione di Kiko a far valere il diritto di sfruttamento economico sull'opera dell'ingegno rappresentata dal progetto dello Studio di architettura - riguardante il negozio nel suo complesso e i singoli componenti di arredo e il loro dimensionamento di massima.

La Cassazione ha condiviso le conclusioni della CdA, secondo cui titolare del diritto di utilizzazione economica dell'opera è Kiko, in qualità di committente dell'opera dell'ingegno in questione, realizzata dietro compenso dallo Studio di architettura.

Il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno commissionata al lavoratore autonomo (autore) che, da parte sua, si impegna a svolgere un'attività creativa dietro compenso affinché il committente possa poi sfruttarne economicamente i risultati; all'autore spettano solo i diritti morali.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, l'art. 110 L.A., secondo cui "*la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto*" è applicabile solo nel caso di conflitto tra titoli. Non è invece applicabile se i diritti sorgono direttamente in capo al committente², quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale (come nel presente caso), non essendoci un trasferimento di detti diritti per volontà delle parti; né è applicabile nelle azioni promosse dal titolare del diritto autorale contro i terzi che abbiano utilizzato illecitamente l'opera³.

Altro motivo di ricorso di rilievo è quello con cui Wycon contestava che il **progetto di arredi di interni fosse sufficientemente definito e, quindi, tutelabile**.

I Giudici di merito consideravano il progetto di arredamento di interni autonomamente tutelabile ex art. 2, n. 5 L.A. in quanto "*felice e creativa combinazione di elementi*" specifici⁴. Wycon, invece, sosteneva che non si trattasse di progetto di arredo definito in tutti i suoi connotati espressivi formali, stabile e riproducibile in modo costante: il *concept store* non era delineato nel progetto di arredamento d'interni, bensì emergeva in concreto solo nei punti vendita realizzati da Kiko, di cui alle foto prodotte in giudizio.

Ricordando che l'idea di per sé non può essere tutelata, occorrendo una sua esteriorizzazione in una forma espressiva⁵, La Cassazione ha notato come la CdA abbia ravvisato nell'opera in questione la presenza di quell'atto creativo, seppur minimo, richiesto per la protezione autorale⁶. Il progetto in esame costituiva, secondo la CdA, una specifica forma espressiva dell'autore, caratterizzata da elementi scelti, coordinati ed organizzati dall'autore stesso in modo creativo e – per quanto possibile nel rispetto dei limiti strutturali di

² Si veda Cass. 24 giugno 2016, n. 13171; conforme in materia di appalto relativo ad un format, Cass. 18633/2017.

³ Si veda Cass. 3390/2003

⁴ Vedi nota 1

⁵ Si veda Cass. 15496/2004

⁶ Si veda Cass. 11953/1993; Cass. 5089/2004; Cass. 25173/2011).

ciascun ambiente – costantemente realizzati e riprodotti secondo la concezione propria del progetto iniziale e, dunque, replicabili.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile la deduzione di Wycon, considerandola fondata su di una valutazione fatto, non sindacabile dalla Corte.

Wycon contestava inoltre la **tutelabilità del progetto di arredamento di interni come opera dell'architettura**: il progetto di allestimento dei negozi Kiko non sarebbe tutelabile ex art. 2, n. 5 L.A. in quanto mancherebbe l'individuazione di una superficie di immobile specifica in cui l'opera dovrebbe incorporarsi e l'organizzazione dello spazio mediante elementi strutturali fissi.

Secondo la CdA, invece, un progetto di arredamento di interni è proteggibile come opera dell'architettura ex art. 5, n. 2 L.A. se vi sia *“una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore”*. L'incorporazione dell'opera con l'immobile o il fatto che i singoli elementi di arredo che lo costituiscono siano semplici, comuni o già utilizzati nel settore è irrilevante. Ciò che importa è la combinazione originale, non imposta dalla necessità di risolvere un problema tecnico-funzionale.

Invero, affinché un'opera dell'ingegno riceva tutela è necessario che sia estrinsecata in una determinata forma e rappresentazione esteriore nuova e compiuta e che presenti elementi ovvero una combinazione originale, frutto della creatività dell'autore⁷. In altre parole, il progetto o l'opera di architettura d'interni è tutelabile solo se identificabile e riconoscibile come opera unitaria d'autore in base alle scelte di composizione d'insieme degli elementi (colori, materiali, dimensioni, proporzioni, etc.) fatte dall'autore. L'esclusiva riguarda infatti il complesso, l'opera unitaria di organizzazione dello spazio, l'utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo.

La CdA ha considerato come l'Architetto, nel suo progetto, avesse organizzato lo spazio in base ad una precisa combinazione d'insieme di elementi⁸ che, sebbene comuni, nell'insieme risulta originale, in quanto risultato di scelte creative, non funzionali e non banali.

A tal proposito, la Cassazione richiama innanzitutto la sentenza della Corte di Giustizia UE (“CGUE”) nel caso Apple (C-421/2013), riferita alla tutelabilità di uno spazio di vendita come marchio d'impresa in presenza del requisito della capacità distintiva e purché *“si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessati”*, chiarendo che la capacità distintiva di un marchio non è direttamente e necessariamente sovrapponibile al concetto di atto creativo proprio del diritto d'autore.

La Corte richiama anche la sentenza della CGUE nel caso Cofemel (C-683/2017), nella parte in cui illustra la possibilità di cumulare la tutela di un'opera come disegno e/o modello con quella in base al diritto d'autore. Trattasi di tutele con obiettivi diversi e oggetto di diversi regimi. Al fine della protezione autorale, occorre che l'opera rifletta la personalità dell'autore e la sua libertà creativa, senza vincoli di alcun tipo, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, e che l'opera sia identificabile in modo preciso ed oggettivo.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso:

“in tema di diritto d'autore, un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile quale opera dell'architettura, ai sensi dell'art. 5, n. 2 L.A. (“i disegni e le opere dell'architettura”), non rilevando il requisito dell'inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l'immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscono siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell'arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell'autore”.

⁷ Ex multis: Cass. 15496/2004; Cass. 25173/2011; Cass. 13524/2014; Cass. 14635/2018

⁸ V. nota 1

Wycon contestava altresì il **plagio autorale**, ritenuto sussistente dalla CdA pur in assenza di una riproduzione integrale dell'opera stessa con differenze di dettaglio, sulla base di un giudizio di somiglianza tra i negozi Kiko e i negozi Wycon.

La Cassazione ha chiarito anzitutto che il diritto di esclusiva è violato sia se l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva), sia se vi è contraffazione recante delle differenze; in tale ultimo caso, ciò che conta è la riconoscibilità nell'opera successiva dei tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore (i.e., differenze di mero dettaglio che non hanno alcun apporto creativo), secondo una valutazione sintetica. Se la creatività dell'opera non è elevata, inoltre, varianti minime possono essere sufficienti ad escludere la contraffazione. Al contrario, vi è elaborazione creativa, con conseguente assenza di violazione del diritto di esclusiva, se l'opera originale viene elaborata con un riconoscibile apporto creativo.

Detto ciò, la Cassazione ha chiarito che il plagio si riferisce alla violazione del diritto morale di paternità, mentre la contraffazione si riferisce alla violazione del diritto di esclusiva in quanto l'opera altrui viene utilizzata economicamente senza autorizzazione del titolare per trarne benefici economici. Affinché si abbia il plagio, la contraffazione o anche il plagio-contraffazione occorre che gli elementi essenziali dell'opera anteriore coincidano con quelli dell'opera successiva. Occorre quindi prendere in considerazione *“non l'idea ispiratrice o i singoli elementi dell'opera ma l'originale composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione dell'opera stessa”*. In altre parole, occorre verificare se *“per effetto anche di un'elaborazione tecnica, pur all'interno di un percorso ideale già da altri tracciato, valutato l'insieme degli elementi che caratterizzano l'oggetto, muti la capacità espressiva dell'opera ovvero la capacità di suscitare emotività nel pubblico, attraverso le caratteristiche estetiche dell'opera, e si raggiunga una creatività nuova meritevole di autonoma tutela”*.

La CdA aveva ritenuto l'allestimento dei punti vendita Wycon quale sostanziale riproduzione degli elementi strutturali dei negozi Kiko, sia nella impressione d'insieme sia nella composizione strutturale, non rilevando le limitate differenze di forma dei singoli componenti.

La Cassazione ha rigettato anche detto motivo di ricorso.

Infine, la Cassazione ha offerto degli utili chiarimenti in materia di **concorrenza sleale parassitaria**.

Secondo Wycon, la CdA avrebbe omesso di pronunciarsi sui fatti e sulle eccezioni dedotti a sostegno dell'insussistenza dei presupposti della concorrenza parassitaria, avendo trascurato di verificare l'originalità delle iniziative di Kiko imitate e la sussistenza degli elementi costitutivi della concorrenza parassitaria.

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso di Wycon sul punto, ricordando la propria costante giurisprudenza⁹, secondo cui per aversi concorrenza parassitaria:

- occorrono più atti illeciti che costituiscono una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente e dunque lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui;
- l'attività può, in un unico momento, imitare tutte le iniziative del concorrente;
- la sistematicità e continuità possono anche essere simultanee e, quindi non necessariamente ripetute nel tempo, ed esprimersi nei caratteri quantitativi dell'imitazione.

La Cassazione ha dunque parzialmente accolto il ricorso di “Wycon”, rinviando la causa alla CdA per ulteriori accertamenti di fatto in merito alla concorrenza sleale ed alla quantificazione del danno risarcibile, ritenendo il calcolo di quest'ultimo non ancorato ai corretti criteri interpretativi.

⁹ Si vedano: Cass. n. 5852/1984; Cass. n. 9387/1994