

N.R.G. 47865/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Silvia Gianì	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. **47865/2014** promossa da:

**STEFANO BOERI**, con il patrocinio dell'avv. BONELLI GIACOMO, dell'avv. CESANA OMAR e dell'avv. GHIRETTI FABIO

ATTORE

contro

**AGNOLETTO SRL**, con il patrocinio dell'avv. PALMERI LAURA GIOVANNA  
**CAMILLO AGNOLETTO**, con il patrocinio dell'avv. PALMERI LAURA GIOVANNA

CONVENUTI

**OGGETTO:** violazione del diritto morale d'autore, nullità del marchio per registrazione in mala fede, inibitoria.

**CONCLUSIONI**

Per l'attore:

*"Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:*

*1) dichiarare che le attività di unilaterale elaborazione e modifica del progetto di architettura "Casa Bosco" creato dall'architetto Stefano Boeri*



da parte dei convenuti costituisce attività illecita ai sensi dell'art. 20 CPI e/o dell'art. 18.2 CPI;

2) per effetto di quanto sopra inibire ai convenuti la prosecuzione della attività sopra detta, così come la divulgazione e utilizzazione, in qualsiasi forma e modo, del progetto "Casa Bosco" ove questo si discosti da quello originale creato dall'attore;

3) dichiarare che il deposito del marchio "Casa Bosco" (domanda MI 2013 C 010259 datata 11 novembre 2013) da parte della Agnoletto Srl è illegittimo per contrarietà agli articoli 14.1 lett. c) e/o 19.2 del CPI, e dichiarare altresì per i medesimi motivi la nullità del marchio n. 0001596635 concesso in data 4 giugno 2014;

4) inibire in ogni caso ai convenuti la utilizzazione di detto marchio;

5) condannare i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese e gli onorari del presente giudizio."

Per i convenuti:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:  
Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.  
Con vittoria di spese e competenze di giudizio."



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione****1. Le vicende processuali**

Stefano Boeri, architetto e studioso di fama internazionale, ha convenuto in giudizio in data 17-28.07.2014 Agnoletto S.r.l., società operante nel settore edilizio, ed il suo amministratore e socio unico Camillo Agnoletto, lamentando la violazione del proprio diritto morale d'autore sul proprio progetto architettonico denominato "Casa Bosco" per intervenute variazioni non autorizzate, rispetto alle quali ha chiesto l'accertamento e l'inibitoria.

Ha altresì lamentato la registrazione in mala fede dell'omonimo marchio n. 0001596635 "Casa Bosco", con conseguente domanda di dichiarazione di nullità.

I convenuti, costituendosi, hanno negato sia l'illegittimità delle variazioni apportate al progetto, anche in luce della disciplina di cui all'art. 20 l. aut., sia la registrazione in mala fede, essendo l'attore informato del deposito litigioso.

Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 07.11.2017 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

**2. Quanto alla legittimazione passiva di Camillo Agnoletto**

Camillo Agnoletto nega la propria legittimazione passiva, avendo agito nell'ambito del rapporto controverso solo quale legale rappresentante legale dell'omonima società qui convenuta e mai in proprio.

L'eccezione è infondata considerato che -da riguardare in base alla prospettazione della domanda e a prescindere dalla sua fondatezza- l'attore ha ritenuto di individuare in Camillo Agnoletto l'autore delle modifiche unilaterali del progetto "Casa-Bosco" (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione, primo capoverso).

Nessun rilievo ha invece la prospettazione da parte dell'attore della contitolarità diritti di utilizzazione economica del progetto "Casa-Bosco" oggetto di lite in capo entrambi i convenuti, non trattandosi di diritti azionati in questa sede (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).

**3. Quanto al diritto morale d'autore**

**3.1.** L'Arch. Boeri lamenta l'illegittima modifica di un proprio progetto architettonico denominato "Casa Bosco" realizzato nel 2010 ed avente ad oggetto la prefabbricazione di moduli abitativi nelle cinture urbane delle grandi città come Milano, a basso costo e di rapida costruzione, da lui ideato in prospettiva etica ed ad impatto sociale. Il progetto s'inquadra nell'ambito degli interventi di "sutura" di piccole aree urbane e periurbane non utilizzate, con tagli differenziali a seconda del tipo di utente (studenti, famiglie con disagio abitativo ecc., giovani coppie) anche al fin di elidere fenomeno d'isolamento sociale, con utilizzo del legno e protocollo di compensazione ambientale e consumo di energia a scarto zero (cfr. doc. 4 di parte attrice).

In particolare l'attore lamenta da parte dei convenuti la trasformazione dell'opera, senza il suo consenso, in un progetto dal carattere lucrativo con la modifica delle quote di edilizia sociale, l'eliminazione delle logge e la trasformazione delle cantine in logge, con conseguente violazione dell'integrità dell'opera di cui all'art. 20 l. aut..

Ciò premesso, osserva il Collegio che dalle carte processuali emerge che la realizzazione del progetto "Casa Bosco" sia stata oggetto di una serie di rapporti negoziali, intercorsi tra le parti e soggetti terzi così come emergono dalle carte processuali che è opportuno brevemente riassumere per meglio comprendere i contorni della lite. Ed in particolare:

- nel mese di giugno 2009, Stefano Boeri (in qualità di progettista) e Agnoletto S.r.l. (in qualità di committente) stipulavano un contratto mediante il quale quest'ultima affidava all'attore l'incarico di redigere un progetto di architettura per "*moduli residenziali economici standardizzati - abitazioni Low Cost*". L'accordo prevedeva la contitolarità dei diritti in pari quota in capo a ciascuna delle parti; con la precisazione che qualsiasi utilizzazione separata, anche a scopo promozionale del progetto, doveva essere esplicitamente autorizzata in forma scritta dall'altra parte (cfr. doc. 3 di parte attrice);
- l'attore realizzava il *concept* definitivo "Casa Bosco" ed in data 18.03.2010 ne trasmetteva copia alla committente (cfr. doc. 4 di parte attrice);
- in data 21.07.2011 la società convenuta, questa volta in qualità di progettista, stipulava con un soggetto terzo (Casa Bosco Società



- Cooperativa a r.l. in qualità di committente e di promissario acquirente) un "contratto di progettazione" in virtù del quale alla convenuta veniva affidata l'elaborazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e di tutta la documentazione necessaria per le relative autorizzazioni amministrative. L'art. 5 prevedeva la facoltà del committente di richiedere modifiche o integrazioni dell'opera (cfr. doc. 5);
- il progetto definitivo veniva consegnato in data 28.10.2011;
  - a seguito dei sopravvenuti impegni politici e delle conseguenti incompatibilità, l'Arch. Boeri riteneva opportuno estraniarsi dal progetto "Casa Bosco" (la circostanza è pacifica tra le parti). Dunque, risolto il primo contratto (il fatto è pacifico, cfr. comparsa conclusionale dell'attore), in data 16.1.2012 veniva perfezionato un contratto trilaterale, tra Agnoletto S.r.l., l'attore ed un soggetto terzo (Dontstop S.n.c., società ad hoc costituita a dicembre 2011 dagli architetti Marco Brega e Michele Brunello, già collaboratori del progetto per conto dell'Arch. Boeri, cfr. premesse del doc. 7 di parte attrice). L'accordo aveva ad oggetto le prestazioni professionali per la redazione del progetto definitivo e per la predisposizione della documentazione necessaria per conseguire le autorizzazioni amministrative, anche relative all'impatto paesistico. Era ribadita anche in questa sede la contitolarità di Stefano Boeri e Camillo Agnoletto dei diritti di proprietà intellettuale della concettualizzazione del progetto e dell'idea sviluppata nel progetto definitivo (cfr. art.7, doc. 7 di parte attrice).L'accordo trilaterale conferiva altresì al terzo Dontstop il potere di modifica il progetto per conseguire le necessarie autorizzazioni (cfr. art. 2, ultimo capoverso, doc. 7 di parte attrice).
  - in seguito alla decadenza dalla Convenzione stipulata in data 4.2.2011 con il Comune di Milano a seguito dell'approvazione di un nuovo Piano per il Governo del Territorio, in data 21.12.2012 era presentata da parte del convenuto Camillo Agnoletto una nuova Bozza di Convenzione per il progetto "Casa Bosco", da realizzarsi in Via Parenzo a Milano (cfr. doc. 13 di parte attrice).

Così riassunte le vicende negoziali ed i rapporti con la pubblica amministrazione, osserva il Collegio che le pretese attoree sotto il profilo della *causa petendi* e *del petitum* non trovano fonte negli accordi



negoziali intercorsi tra le parti, pertanto esclusi dall'indagine: le domande dell'architetto Boeri in questa sede sono di natura esclusivamente aquiliana, come espressamente precisato nella cristallizzazione del *petitum* (cfr. pag. 12-13 dell'atto di citazione) e come si deduce univocamente dall'esposizione delle ragioni della domanda dell'atto introduttivo (cfr. pag. 10-11), sia dalle difese successive (cfr. ad esempio la comparsa conclusionale a pag. 4).

La disciplina di cui l'attore lamenta la violazione è quella esclusivamente degli artt. 18, comma 2, l. aut. che riservano rispettivamente all'autore il diritto di rielaborare l'opera e di opporsi "a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione", tutelando l'interesse dell'autore a conservare la corretta percezione presso il pubblico della propria personalità.

Per quel che qui rileva, osserva l'Ufficio che, con riguardo alle opere di architettura, il secondo comma del citato art. 20 ammette un'importante deroga al diritto all'integrità dell'opera, consentendo le modificazioni che si rendano necessarie nel corso della realizzazione dell'opera, o che sia indispensabile apportare all'opera già realizzata, senza bisogno del consenso dell'autore.

In proposito, mentre un orientamento ritiene che tale deroga trovi spazio solo per quelle variazioni che comunque non ledono il diritto morale all'integrità dell'opera, relegandone sostanzialmente l'applicazione ai soli autorale di natura patrimoniale, la tesi prevalente - seguita da questo Ufficio - sostiene che tale eccezione riguardi anche i diritti morali d'autore: il consenso del progettista non è necessario per quelle variazioni che risultino lesive del suo onore e della sua reputazione, qualora tale modifica sia indispensabile per la realizzazione dell'opera.

Le variazioni lamentate dall'attore - ed inserite nella bozza di Convenzione con il Comune - riguardano:

- a. l'eliminazione del patto di futura vendita;
- b. la modifica delle volumetrie relative alle quote di edilizia libera rispetto a quelle di edilizia sociale e convenzionata.

Va premesso che, quanto alla modifica di cui al punto a), il profilo censurato è del tutto disomogeneo all'oggetto della tutela autorale, non coinvolgendo evidentemente aspetti relativi alla creatività artistica del progetto di cui si discute ma solo le modalità di offerta sul mercato delle



abitazioni. Seppure, come accennato, il progetto "Casa Bosco" fosse stato immaginato anche con peculiari profili sotto il versante sociale ed urbanistico, tale aspetti dell'intero progetto non può essere ricondotto all'evidenza alla definizione di "disegno" o "progetto" dell'architettura, rispetto alle quali va valutata la creatività e l'originalità dell'elaborazione architettonica.

Quanto al punto sub b) ed alla modifica delle volumetrie attraverso l'ampliamento delle quote di edilizia libera, inizialmente non prevista, anche volendo ritenere che tale profilo nell'ambito di un progetto di architettura ne comporti la modifica sotto il profilo autoriale, l'esame del materiale probatorio -sia documentale sia e orale raccolto nel corso del processo- consente di concludere che:

- il "concept" del progetto architettonico del 18.03.2010 ed il successivo progetto definitivo dell'ottobre 2011 rielaborati dall'attore, unitamente a Camillo Agnoletto, necessitavano di un ulteriore sviluppo ed attualizzazione prima di essere concretamente realizzati (come si evince anche dall'oggetto del successivo contratto del gennaio 2012);
- la modifica della volumetria inserita all'interno della Bozza della Convenzione tra l'Arch. Agnoletto e il Comune di Milano era motivata - secondo quanto espressamente indicato nelle premesse - dall'approvazione di un nuovo P.G.T. da parte del Comune e dalla necessità di adeguare la precedente convenzione alla sopravvenuta disciplina urbanistica dell'area, modificando in particolare le previsioni inerenti l'offerta degli alloggi residenziali (cfr. doc. 13 di parte attrice);
- l'architetto Boeri ha consentito tale modifiche: nell'accordo trilaterale sottoscritto con la società convenuta e il terzo Dontstop, l'ultimo capoverso dell'articolo 2 conferisce infatti proprio a quest'ultima società la facoltà di apportare quelle modifiche necessarie per "l'ottenimento del titolo abilitativo a costruire, compresa l'eventuale necessaria modifica del progetto" (cfr. doc. 7 di parte attrice).

Quanto alle altre lamentate variazioni (l'inserimento di due appartamenti aggiuntivi; l'eliminazione delle logge; la modifica delle cantine in box e l'eliminazione dei rivestimenti in legno) dalle prove



testimoniali è emerso che tale intento non si mai è convertito in una reale modifica del progetto, neppure in bozza. Né, del resto, tali variazioni sono state documentalmente provate dall'attore, soggetto che, secondo l'assetto degli oneri probatori, era la parte onerata. A tale progetto di variazione non ne è seguita insomma alcuna concreta realizzazione.

Per completezza: la domanda dell'attore non ha invece natura negoziale: del resto le più stringenti previsioni pattizie del giugno 2009, che subordinavano qualunque modifica al previo consenso di entrambi gli autori (e, dunque, anche a quelle scriminate dall'art. 20 l. aut.), sono state pacificamente risolte, mentre quelle successive del 16.1.2012 come già ricordato autorizzavano Dontstop a modificare l'opera proprio per conseguire le necessarie autorizzazioni.

Dunque neppure sotto il versante contrattuale (non azionato) si potrebbe inferire l'illiceità della condotta dei convenuti.

**3.2.** Quanto alla pretesa mancata menzione del nome di Boeri quale co-autore del progetto litigioso in occasione della presentazione tenuta in data 20.03.2014 al Palazzo della Lombardia durante il *workshop* intitolato "La casa in legno" (doglianza rispetto alla quale i convenuti hanno eccepito il consenso dell'Autore, per problemi di incompatibilità a causa del suo ruolo pubblico nel frattempo rivestito nell'amministrazione comunale di Milano), va ricordato che tale doglianza non si è convertita in alcuna pretesa sotto il profilo del *petitum* ed è quindi preclusa ogni indagine al Tribunale.

#### **4. Quanto alla registrazione in mala fede del marchio "Casa Bosco"**

Parte attrice lamenta la registrazione in malafede del marchio n. 0001596635 "Casa Bosco" da parte della società convenuta. Premesso che il progetto era realizzato in collaborazione tra le parti oggi in lite e non esclusivamente dall'Arch. Agnoletto.

Tale domanda non è fondata considerato che:

- secondo l'interpretazione offerta in sede applicativa all'art. 19, comma 2, c.p.i., la mala fede nella registrazione del marchio rileva quando questa intervenga precedendo nel tempo chi stia già ponendo in essere un'attività preparatoria alla registrazione dello stesso segno, non ancora sfociata nel deposito. Nel caso di specie tali circostanze (che costituiscono l'elemento oggettivo del rimedio azionato) non sono né allegate né provate. Quanto all'elemento



soggettivo, dalla documentazione della convenuta emerge come Camillo Agnoletto avesse comunicato a controparte l'intenzione di procedere alla registrazione, condotta antitetica rispetto alla volontà di ledere un'aspettativa legittima dell'attore- in questo caso abusando del rapporto di collaborazione in corso- o comunque una volontà di ostacolare l'attore nella sua attività imprenditoriale (cfr. email di Agnoletto sulla registrazione che esclude la malafede);

- il tenore della causa *petendi* sembra richiamare un diritto di esclusiva alla registrazione da parte del famoso architetto fondata sul pregresso uso in ambito artistico: in altri termini, la denominazione del proprio progetto come "Casa Bosco" consentirebbe all'attore di inibire la registrazione quale marchio nei confronti dei terzi. Tale prospettazione in realtà più che alla registrazione in mala fede pare richiamare la disciplina dell'art. 8, comma 3, c.p.i., che come noto riserva la registrazione quale marchio di segni divenuti notori in campo artistico e letterario a coloro a cui spetta il merito della notorietà acquisita. Ai fini dell'accesso a tale rimedio tuttavia è necessario che il segno sia divenuto notorio in campo extra mercantile, presupposto qui del tutto indimostrato, giacché non vi è alcuna allegazione né supporto probatorio diretto a provare che il segno "Casa Bosco" sia noto divenuto noto in campo architettonico.

Anche sotto questo profilo dunque la domanda va rigettata.

#### **5. Il comando giudiziale**

Per le ragioni esposte in narrativa le domande attoree vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Stefano Boeri contro Agnoletto s.r.l. e Agnoletto Camillo con atto di citazione notificato in data 17-28.07.2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande dell'attore per le ragioni indicate in narrativa;
- 2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidare in € 7.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre



i.v.a., c.p.a., spese di registrazione e 10% di spese generali.

Milano, 09.02.2018

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Il giudice relatore

dott.ssa Alima Zana

