

N. R.G. 2013/10821

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **10821/2013** promosso da:

S. SRL Omissis

L. B. Omissis

RICORRENTI

contro

B. ITALIA SPA omissis

RESISTENTE

Il Giudice dott. Silvia Giani,
a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso dep. in data 13 febbraio 2013, il sig. B. L., in proprio e quale legale rappresentante della società S. s.r.l., ha chiesto d'inibire, ai sensi dell'art. 156 e ss. L.A., "la produzione, vendita, detenzione , con qualsiasi mezzo e supporto, dei video indicati in narrativa realizzati da L. B. e prodotti dalla S., nonché disporre il sequestro di tutti i video privi dell'indicazione del nome dell'autore e del produttore e ordinarsi la loro rimozione nei siti indicati", esponendo che:

- B. aveva pubblicato in Internet i video dei ricorrenti senza indicazione del nome dell'autore e del produttore, senza autorizzazione alla pubblicazione in internet e senza averli pagati;

-le opere, dopo essere state realizzate su richiesta della resistente, erano state consegnate a B. con titoli di coda o di testa indicanti "idea L. B.", "produzione S. srl";

-indicava, in particolare, tra le numerose opere create da L. B. e sfruttate dalla resistente senza autorizzazione, le seguenti: 1)

video Madonna Campiglio; 2) video x drive bea event agosto 2009; 3) Progetto verso Londra; 4) Mini a Venezia.

1.1. Si è costituita, con memoria dep. il 22 marzo 2013, la resistente, producendo copiosa documentazione e deducendo:

con riguardo ai diritti morali, che B. non era autore e non aveva diritto ad essere indicato come tale sulle opere pubblicitarie azionate; che S. non aveva diritto ad essere menzionata.

Quanto ai diritti patrimoniali, che: essi appartenevano alla committente B. *ex contractu*; le opere non erano state divulgate sui siti dai ricorrenti; B. aveva rimosso le opere dai siti nella sua disponibilità.

1.2 All'udienza del 25 maggio 2013, a seguito di discussione e dopo avere verificato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

2. *Sui diritti di utilizzazione economica.* B. ha pacificamente commissionato a SDC la realizzazione delle opere indicate nel ricorso. La circostanza è stata specificamente contestata solo con riguardo all'opera denominata "Progetto a Londra".

Tali opere sono filmati pubblicitari che, pur connotati da creatività, hanno per oggetto il prodotto B. con la finalità di reclamizzarlo.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera. L'art. 45 L.A. presuppone che i rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi siano regolati da contratti d'opera che giustificano l'attribuzione al produttore a titolo derivativo del diritto di sfruttamento economico dell'opera cinematografica. La regola stabilita dalla citata norma per le opere cinematografiche esprime un principio generale, applicabile quando gli autori creano un'opera dell'ingegno su incarico e risulti la volontà d'attribuire al committente, oltre alla proprietà del supporto materiale, una o più facoltà rientranti nel diritto patrimoniale d'autore.

I contratti con B. vanno ricondotti allo schema dell'appalto. L'appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale relativi all'opera dell'ingegno commissionata all'appaltatore.

Il ricorrente ha dedotto il mancato trasferimento al committente di tutti i diritti di utilizzazione economica e specificamente di quello di pubblicazione via internet.

In assenza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell'ingegno create su commissione, si pone il problema di verificare se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente.

Nei casi come quello di specie, in cui sia provata l'esistenza di un contratto d'opera, la misura e le dimensioni dell'acquisto dipendono dall'oggetto e dalla finalità del contratto. Il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto.

L'autore dell'opera resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute al committente (art. 19 e art. 119, comma 5° L.A.).

Pertanto deve verificarsi in concreto, e di volta in volta, quali diritti di utilizzazione siano stati trasferiti e se le parti abbiano inteso pattuire delle limitazioni all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere commissionate.

In mancanza d'indicazioni espresse sui limiti, si applicano i criteri ermeneutici d'interpretazione del contratto per stabilire quale sia il contenuto dei diritti ceduti o concessi, interpretando il contratto secondo buona fede, indagando la comune intenzione delle parti e quindi valutando anche il fine perseguito dalle parti con la stipulazione.

Le fatture costituiscono dichiarazioni unilaterali confessorie post contrattuali, rilevanti al fine di indagare la volontà delle parti e specificamente di colui da cui provengono.

2.1. Il presente giudizio ha fatto emergere, pur nei limiti della cognizione sommaria del procedimento cautelare, che:

- Le opere oggetto del presente giudizio sono state pacificamente commissionate da B. a S.. Unica opera per la quale non vi è prova del conferimento dell'incarico, specificamente contestato dalla resistente, è quella denominata Progetto verso Londra.
- Tali opere sono pubblicitarie e hanno il fine di reclamizzare i prodotti B..
- In forza dei detti contratti d'opera, le parti hanno trasferito i diritti di utilizzazione economica.

Ciò che è discusso è l'ambito di tali diritti patrimoniali, poiché la ricorrente ha dedotto la violazione della normativa sul diritto d'autore sotto il profilo del mancato trasferimento del diritto di pubblicazione dei video via internet.

Le parti non hanno stipulato i contratti in forma scritta. Pertanto, al fine di determinare l'ambito dei diritti patrimoniali di sfruttamento economico, si considerano i documenti che, per la loro inequivoca provenienza, sono utili a indagare la comune intenzione delle parti, tenendo conto del comportamento da loro tenuto sia prima che dopo la conclusione dei contratti.

Nel caso di specie assumono rilievo le fatture emesse dalla ricorrente riguardo alle opere commissionate e i preventivi da essa provenienti.

La copiosa documentazione, in questa sede di giudizio cautelare reso oltremodo difficoltoso dalle allegazioni non puntuali e dalle modalità di produzione dei documenti, smentisce (con esclusione dell'opera Video x drive bea event agosto 2009, sulla quale si tornerà) che le parti avessero escluso il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica concernenti la diffusione via internet e depone, viceversa, in favore del trasferimento anche di tale diritto.

Ed invero, le fatture emesse dalla ricorrente B., che sono dichiarazioni unilaterali confessorie, fanno riferimento espresso alla cessione dei diritti internet e alla divulgazione dei video via internet, oppure, con espressioni varie, alla cessione/trasferimento di tutti i diritti, senza indicare alcuna

limitazione e all'avvenuta consegna da parte dei ricorrenti medesimi dei video ai giornalisti per la loro diffusione via internet o senza alcun limite d'utilizzo. Ed in particolare:

le varie formule utilizzate nelle fatture sotto indicate sono le seguenti:

- i diritti di sfruttamento dei programmi sono di esclusiva proprietà di B. (fatture 8/2007, 9/2007, 10/2007, 12/2007);
- i resistenti hanno consegnato i video ai giornalisti (fatture 3/2008, 8/2008, 11/2011);
- cessione a tempo illimitato per ogni tipo di comunicazione di tutte le immagini , video (9/2008);
- cessione dei diritti per la messa in onda su emittenti televisive e internet (fattura 1/2009);
- produzione e realizzazione dei video per la divulgazione su internet con cessione dei diritti d'immagine sui programma consegnati (fatture 3/2009, 4/2009).
- Tutti i diritti sono riservati a B. (fatture 6/2009, 2/10);
- tutti i diritti video sono ceduti all'ufficio stampa B. Italia (fatture 3/10, 4/10, 5/10);
- tutti i diritti del programma video vengono ceduti a Mini Comunicazione di B. Group (fattura 1/11);
- la cessione completa di diritti del video in esclusiva a B. Italia, come da preventivo del 28/7/11 e 9/9/11 (fattura 8/11, 11/11).

Dall'esame delle fatture, che pure riportano espressioni diverse, emerge dunque la volontà delle parti di ricomprendere tra i diritti trasferiti la pubblicazione via internet.

La mancata contestazione fino al 2012, nonostante alcune delle opere siano state commissionate addirittura nel 2006 e nel 2007 e siano state divulgate via internet da numerosi anni, è circostanza che, valutata secondo i canoni di buona fede, conferma tale volontà.

I Preventivi datati 1/2/12 e 19/12/11, prodotti dalla resistente sub doc. 3, 6 e 7, confermano le risultanze sopra emerse, poiché:

- il ricorrente si è impegnato espressamente alla "cessione di tutti i diritti a favore di B. per ogni forma di comunicazione, televisioni, sito internet e altro";

- il ricorrente si è impegnato altresì a consegnare le cassette video ai giornalisti per la loro divulgazione, senza indicazioni di limiti e anzi ricomprendendo la divulgazione internet ("i video consegnati sono pronti per la messa in onda in ogni forma di comunicazione, televisione, internet e altro"; il "materiale (è) a disposizione della stampa per interviste e presentazioni personalizzate per ogni televisione e siti internet").

I documenti prodotti smentiscono dunque l'allegazione della ricorrente, secondo cui sarebbe stato trasferito il solo diritto di diffusione televisiva e non quello mediante internet.

2.1.1. Con riguardo all'opera Progetto Londra, già si è visto, che non risulta allo stato il *fumus boni iuris* dell'incarico professionale da parte della resistente. Le fatture prodotte dalla ricorrente sono state pacificamente stornate e comunque indicavano espressamente anch'esse la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica, compresa la divulgazione internet (cfr doc. 133 e 134, 135).

2.1.2. Unica eccezione alle considerazioni sopra svolte concerne l' opera "Video x drive bea event agosto 2009", che risulta essere stato realizzato dal ricorrente per partecipare ad un concorso. Come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e come ammesso nella prima memoria difensiva dalla stessa resistente (che, viceversa, ha contestato di avere diffuso il video via internet), il ricorrente non ha trasferito alcun diritto di utilizzazione economica al di fuori dell'uso limitato alla manifestazione denominata Bea Event (cfr., sub doc 120 ricorrente, email in cui la resistente ha dichiarato di avere dato disposizioni precise secondo cui "il materiale (dovesse essere) usato solo per Bea Event").

Con riguardo a tale video è, però, altresì emerso che il sig. B. lo consegnò nel 2009 ad altri soggetti, autorizzandone lo sfruttamento (doc 22 ricorrente). La circostanza della consegna ed

utilizzazione da parte di terzi, per autorizzazione proveniente proprio dal sig B., unitamente al tempo decorso, fanno venire meno anche in relazione a tale opera il *fumus boni iuris*, e come si vedrà, il *periculum in mora*.

2.2 Venendo, specificamente alle altre opere sopra richiamate e chiaramente menzionate nel ricorso introduttivo, si osserva:

-Il video Madonna Campiglio fu creato dal sig. B. su richiesta della resistente nel 2008. Nelle fatture n 2/09 e n 3/09 del 2 marzo 2009 e del 3 aprile 2009, emesse da S. srl, si menziona espressamente la "*cessione dei diritti d'immagine sui programmi consegnati*" e altresì la consegna di video "*pronti per divulgazione su internet*" e "*per divulgazione stampa*" (doc 17 resistente) e quindi la volontà di "cessione" dei diritti di sfruttamento, senza limiti. In proposito si richiamano le considerazioni sopra svolte.

2.3 Del video Progetto verso Londra si è già parlato. La ricorrente, che tra l'altro non ha indicato nel ricorso neppure i siti sui quali il progetto sarebbe stato diffuso dalla resistente, si è limitata a produrre delle fatture (stornate, a sua detta, per difficoltà riferibili a B. e, a detta di B., per riconoscimento del mancato incarico) dalle quali si evince la volontà di cedere tutti i diritti di utilizzazione economica (cfr. doc 133 e 134, 135).

2.4. Con riguardo infine all'opera " Mini a Venezia", non sono stati offerti dai ricorrenti elementi puntuali di riferimento. Dal preventivo prodotto dalla resistente emerge la chiara volontà dei ricorrenti di trasferire tutti i diritti di sfruttamento ("*cessione dei diritti opera a favore di B.*"), e di consegnare essi stessi i video ai giornalisti per la divulgazione, senza limiti (doc 3 e 4 resistente).

3. *Sul diritto morale dell'autore con particolare riguardo alla menzione del nome nelle opere pubblicitarie.*

a) La cessione dello sfruttamento economico non fa perdere all'autore il diritto d'impedire che altri se ne dichiarino autore

poiché il diritto alla paternità dell'opera è indipendente da quello di utilizzazione economica.

b) Il diritto alla menzione spetta solo all'autore, essendo un diritto indisponibile (art. 22 l.a.).

c) L'autore di un'opera ha sempre il diritto di rivelarsi tale (art 21 LA.)

d) Nel caso di opere pubblicitarie, in mancanza di una diversa volontà contrattuale, la divulgazione senza l'indicazione dei nomi degli autori rappresenta una consuetudine che trae origine dalle peculiarità di tali opere, connotate dai tempi ridottissimi e dal fine di reclamizzare i prodotti (cfr Cass. 4723/2006).

e) Nel caso in esame, le considerazioni svolte al punto d) circa la consuetudine alla non menzione del nome, non paiono attagliarsi, perché:

- la durata dei video è di gran lunga superiore a quella di pochi secondi delle consuete opere pubblicitarie, che impediscono per ragioni pratiche funzionali la menzione dell'autore;
- è pacifico che alcuni dei video commissionati furono consegnati dall'autore con la menzione del nome.
- E' altresì pacifico che la committente B. ha diffuso alcuni video -specificamente da individuare- con la menzione del nome dell'autore.

A fronte delle dette ragioni, che militano in favore dell'inesistenza di un uso negoziale che priverebbe l'autore del diritto alla menzione del nome, va d'altro canto rilevato che:

- l'autore ha consentito che le opere fossero divulgate senza nome fino al 2012, nonostante esse fossero state consegnate alla committente a partire addirittura dal 2006;
- l'autore ha consegnato alcuni video ad altri soggetti, che pure l'hanno diffuso;
- l'allegazione non puntuale dei fatti con riguardo a ciascuno dei video, unitamente alle modalità di produzione dei documenti e agli elementi sopra indicati, rendono impossibile in questa sede di

cognizione sommaria determinare le opere divulgate dalla resistente senza menzione del nome.

4 *Sul periculum in mora.* Il tempo decorso tra la creazione delle opere, la loro divulgazione e la contestazione, avvenuta per la prima volta nel 2012, fa ritenere carente il requisito del *periculum in mora*. E' ben vero che dalla mancanza di una tempestiva reazione da parte del titolare della privativa non discende automaticamente l'inesistenza del *periculum in mora*, ma è bensì vero che la perdurante inerzia protrattasi addirittura per anni, e contestualizzata nel quadro sopra descritto - necessitante approfondimenti istruttori, specificazione dei fatti e delimitazione delle domande- consente di affermare la carenza dei presupposti per la concessione di provvedimenti cautelari anche con riguardo al *periculum in mora*.

5 *Conclusioni.* La mancanza di *fumus boni iuris* con riguardo all'asserito illecito sfruttamento dei diritti patrimoniali, la presenza di numerosi indici in favore del trasferimento dei diritti di utilizzazione via internet, la consegna da parte dei ricorrenti dei video a terzi soggetti per la loro divulgazione, il lasso di tempo -di numerosi anni- decorso dalla consegna dei video e dalla loro diffusione senza alcuna contestazione fino al 5 giugno 2012, la mancata delimitazione delle domande con riguardo alle opere della cui produzione, vendita (e addirittura detenzione) è chiesta l'inibitoria, la necessità di approfondimenti istruttori e di allegazioni specifiche, depongono senz'altro per il rigetto delle domande cautelari.

6. *Spese.* Le spese del presente procedimento cautelare vengono poste a carico dei ricorrenti e sono liquidate, tenuto conto dei parametri DM 140/2012, *ratione temporis* applicabile e dell'attività svolta, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge.

PQM

visti gli artt. 161 e 162 L.A., decidendo sulle istanze cautelari proposte da L. B. e da S. s.r.l. nei confronti di B. ITALIA SPA,

- rigetta le domande cautelari proposte dai ricorrenti.
- Condanna i ricorrenti a rifondere in favore della resistente B. ITALIA SPA le spese del presente procedimento cautelare, liquidate in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge.

Milano, 30 giugno 2013.

Il Giudice
dott. Silvia Giani

IL CASO.it