

SENTENZA N. **1907 N.D.**

REPERTORIO N. **2026**

- 9 DIC. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Firenze – Sezione Specializzata in Materia di
Proprietà Industriale ed Intellettuale

La Corte, composta dai magistrati:

- dott. Pietro Mascagni, Presidente
- dott. Edoardo Monti, Consigliere
- dott. Marco Modena, Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 2005/2009 a seguito di appello avverso la
sentenza n. 1947/2009 del Tribunale di Firenze, proposto da

- **SCF-Consortio Fonografici**

rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De Pasquale del foro di Milano e
Simone Nocentini del foro di Firenze

appellante

contro


Rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Frignani del foro di Torino, Andrea
Pini del foro di Modena, e Michele Lai del foro di Firenze

appellata

Con l'intervento del P.G.

CONCLUSIONI

per l'appellante: voglia la Corte d'Appello Ill.ma,

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;



- emesse tutte le necessarie pronunce e declaratorie

in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi così provvedere:

In via principale e nel merito

A) riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 1947/09 resa dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale nel procedimento RG. 13649/06 in quanto erronea in fatto e in diritto e per l'effetto accogliersi integralmente le domande proposte da SCF in primo grado.

B) accertare e dichiarare che [REDACTED] trasmettendo palinsesti aventi un contenuto musicale facente parte del repertorio di titolarità delle case discografiche mandanti di SCF, senza aver ottenuto la necessaria licenza e/o autorizzazione da SCF, è responsabile della violazione dell'art. 73 L.d.A.;

C) condannare [REDACTED] a pagare, in favore di SCF – Consorzio Fonografici, i compensi ad essa dovuti, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la data della pronuncia, ai sensi dell'art. 73 L.d.A. e nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di cui al D.P.C.M 1.9.1975, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione.

In via subordinata

D) accertare e dichiarare che [REDACTED] diffonde musica del repertorio dei mandanti e consorziati di SCF ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 bis L.d.A. e per l'effetto condannare [REDACTED] al pagamento dei compensi da essa dovuti ad SCF in relazione all'effettuata attività di comunicazione al pubblico dei fonogrammi di titolarità delle case

discografiche mandanti dell'attrice, per il per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la pronuncia della sentenza, nella misura che risulterà dall'applicazione del tariffario SCF, o nella misura che risulterà comunque accertata in corso di causa;

E) ai sensi dell'art. 163, comma 3, L.A. disporre, a carico di [REDACTED] [REDACTED] l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici mandanti di SCF per un periodo di centottanta giorni.

In via Istruttoria

A – ordinare alla appellata l'esibizione di idonea documentazione attestante il numero dei punti vendita dalla stessa gestiti in Italia, nonché l'ampiezza in metri quadri della zona aperta al pubblico di ciascun esercizio commerciale;

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.




per l'appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove formulate da SCF *sub* lettere B), D) ed E) nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello avversario;

2) accertare e dichiarare la descrizione eseguita da SCF *ante causam* inammissibile ed irricevibile in giudizio, nonché priva di qualsiasi effetto;



3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]

in via preliminare subordinata

4) in subordine rispetto al capo n. 1, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova formulata da SCF di ordine di interdizione sub lettera E) nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello avverso;

NEL MERITO

5) rigettare l'appello e le domande tutte di SCF, siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando pertanto la sentenza impugnata salvo quanto domandato al successivo capo n. 6;

nel merito, in via incidentale

6) dichiarare tenuta e condannare SCF al risarcimento dei danni patiti e patendi da [REDACTED] procedendo alla relativa liquidazione in questo giudizio, anche in via equitativa;

IN OGNI CASO

7) dichiarare tenuta e condannare SCF alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio, oltre ai costi di eventuali CTU e CTP, al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 t.f., oltre IVA e CPA come per legge;

IN VIA ISTRUTTORIA

8) respingere l'istanza di ordine di esibizione di documenti formulata da SCF ed ammettere, occorrendo, i capi di prova per testi dedotti da [REDACTED] in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado disponendo altresì l'audizione dei testimoni ivi indicati.

per il P.G.: conclude per l'accoglimento dell'appello nei limiti sottoindicati. Compete alla S.C.F. l'equo compenso di cui all'art. 73 bis L.D.A. in quanto, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 58 stessa legge, non

ravvisandosi il fine di lucro direttamente collegabile all'utilizzo dei fonogrammi in questione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 16 settembre 2006, la Società Consortile Fonografici SCF, ora SCF – Consorzio Fonografici, radicava avanti il Tribunale di Firenze una causa civile al fine di ottenere, previo accertamento dell'utilizzo - con o senza scopo di lucro - dei fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF, la condanna di [REDACTED] al pagamento dei compensi dovuti ex art. 73 della L. 633/41 (di seguito, "Legge sul Diritto d'autore" o "L.A.") con scopo di lucro o in subordine la condanna al pagamento dei compensi dovuti ex art. 73 bis L.A. senza scopo di lucro.

La citazione era stata preceduta da un ricorso per descrizione depositato da SCF il 29 giugno 2006 avanti il Tribunale di Firenze ai sensi degli artt. 161 e 156 L.A. e concesso *inaudita altera parte* con decreto del 3 luglio 2006 ed eseguito presso due punti vendita [REDACTED] (uno dei quali risulterà peraltro gestito da [REDACTED] affittuaria dell'azienda della convenuta) in data 25 luglio 2006.

La convenuta si costituiva in giudizio con la comparsa di costituzione e risposta del 13 novembre 2006, eccependo l'illegittimità dell'esperita descrizione, contestando, in fatto ed in diritto, la fondatezza delle pretese attoree, ed eccependo nel merito la propria carenza di legittimazione passiva: affermava la convenuta di essersi limitata a diffondere nei propri esercizi la musica trasmessa da un'emittente radiofonica, e quindi di non aver "fatto uso di alcun fonogramma all'interno dei propri punti vendita", bensì dell'opera d'arte in sé, per la quale aveva

pagato alla SIAE i diritti d'autore; era semmai all'emittente radiofonica che si sarebbe dovuta rivolgere l'attrice per ottenere il compenso preteso. In subordine sosteneva che si sarebbe trattato di utilizzo a scopo non di lucro. Chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, patrimoniali e d'immagine, che le sarebbero derivati dalla descrizione.

Seguiva poi lo scambio di ulteriori memorie difensive ex artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 5/2003 sino al mese di aprile 2007 quando SCF ha notificato e depositato istanza di fissazione di udienza.

Stante l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2007 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 134 del Codice della proprietà industriale e quindi l'applicazione del rito societario alle controversie in materia di diritto di autore, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 giugno 2007, ha disposto la conversione del rito previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 in quello ordinario, assegnando la causa al G.I. Dott. Pezzuti e rinviando alla udienza del 31 ottobre 2007 per la comparizione delle parti.

In quella sede, ritenendo la causa sufficientemente istruita, il giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 novembre 2007 nella quale disponeva il deposito delle memorie conclusionali e relative repliche nei termini di legge.

Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, il Tribunale adito, rigettava la domanda attorea e compensava le spese. Affermata la legittimazione attiva di SCF, rilevava il Tribunale che la convenuta non avrebbe provveduto alla "riproduzione diretta o indiretta dei fonogrammi", avendo solo collegato i propri locali ad un'emittente radiofonica che



trasmette via satellite, e che pertanto, pur essendo dovuto all'autore un equo compenso ex art. 58 L.A., alla cui riscossione è legittimata la SIAE, non era stato leso alcun diritto del produttore del supporto meccanico o fonografico.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 12.10.09, proponeva appello SCF, formulando le sopra riportate conclusioni.

Si costituiva l'appellata resistendo all'appello, eccependo la novità di alcune domande, e riproponendo in via di appello incidentale la domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla inammissibile descrizione.

Interveniva il P.G., con atto del 23.10.09, formulando le sopra riportate conclusioni.

All'udienza del 30.5.2013, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di applicare gli artt. 73 e 73-bis L.A., che prevedono la corresponsione di un compenso per qualsiasi pubblica utilizzazione dei fonogrammi, limitandosi a prendere in considerazione altre disposizioni della stessa legge, come l'art. 72 e l'art. 58, ed in particolare avrebbe errato nel ritenere che la tutela apportata dalla legge al produttore si riferisca solo all'attività di riproduzione diretta di un supporto fonografico; e cita al riguardo talune decisioni della Corte Europea di Giustizia, relativa alla diffusione di un segnale radiofonico in alberghi (7.12.06, in C-306/05, e 15-3-2012, in C-162/10), che hanno ritenuto dovuto il diritto in questione. Inoltre, secondo l'appellante, la sentenza impugnata mostra di non aver chiara la bipartizione

sistematica tra diritto d'autore, dovuto alla SIAE, e diritti connessi, dovuti al produttore e agli esecutori.

L'appello è fondato.

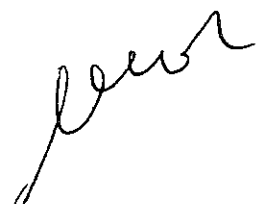
L'art. 73 (richiamato dall'art. 73-bis in relazione alle utilizzazioni non a scopo di lucro, che si discosta dall'art. 73 solo in ordine al *quantum* dovuto), prevede un compenso, per i produttori (oltre che per gl'interpreti ed esecutori) *“per l'utilizzazione dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi”*.

La tesi dell'appellata, accolta dal giudice di prime cure, secondo cui, nel diffondere musica proveniente da un'emittente radiofonica in un esercizio di vendita aperto al pubblico (l'appellata gestisce supermercati), non si farebbe “utilizzazione di fonogrammi”, si fonda su una nozione restrittiva ed errata di “fonogramma”, nozione che coincide con quella di “supporto”. Pur non potendosi negare che la legge impieghi il termine “fonogramma” in modo non sempre chiaro ed univoco (basti pensare che l'art. 72 lettera *b* L.A. parla, al contempo di distribuzione di “esemplari di fonogrammi”, e di “supporto contenente il fonogramma”), il legislatore ha novellato a più riprese (dapprima col D.L.vo 16 novembre 1994 n. 685, e poi col D.L.vo 9 aprile 2003 n. 68) la legge sul diritto d'autore sostituendo l'espressione “fonogramma” a quella, precedente, di “disco fonografico o di altro apparecchio analogo”, in tal modo evidenziando che oggetto del diritto è la sequenza di suoni (*corpus mysticum*), o meglio la sua “prima



fissazione" (art. 78), e non il suo supporto materiale (*corpus mechanicum*): a riprova di ciò, si osserva che l'espressione "supporto contenente il fonogramma" (stante ad indicare con chiarezza l'alterità tra la nozione di supporto e quella di fonogramma) compare, oltre che nella già citata lettera b) dell'art. 72, anche nell'art. 76. Ne consegue che anche la diffusione di musica ottenuta tramite l'amplificazione, in un luogo pubblico, di diffusioni radiofoniche, è soggetta ad un ulteriore pagamento del compenso di cui all'art. 73 (o 73-bis), oltre a quello già pagato dall'emittente radiofonica, perché comporta una nuova ed ulteriore utilizzazione del fonogramma (così come non potrebbe esimersi dal pagamento dei diritti in questione l'emittente radiofonica che trasmettesse il fonogramma dopo averlo registrato dalla diffusione ad opera di un'altra emittente, anziché utilizzando direttamente il supporto messo in commercio dal produttore).

E a tal punto la tesi dell'appellata, anche sotto questo profilo seguita dal giudice di prime cure, secondo cui le sarebbe sufficiente pagare il diritto d'autore alla SIAE, si mostra contraddittoria, perché anzi, così come è dovuto il diritto d'autore anche in caso di esecuzione, in pubblici esercizi, di opere radiodiffuse (art. 58 L.A.) – e quindi, nonostante che anche tale diritto sia già stato necessariamente pagato, una prima volta, dall'emittente radiofonica alla SIAE – pare logico che anche il diritto "connesso" del produttore (parallelo, ma autonomo dal primo, come mostra la stessa rubrica della legge "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e la bipartizione tra titolo I e titolo II della stessa) segua analoga sorte.



Del resto, la giurisprudenza comunitaria citata dall'appellante non lascia dubbi, mentre la voce apparentemente dissonante richiamata dall'appellata (15.3.12, in C-135/10) esclude il pagamento del diritto connesso solo in ragione delle caratteristiche del luogo di diffusione, ritenute prive del carattere di pubblicità (studio dentistico), ma ben diverse da quelle di un supermercato, dove può accedere, senza limiti, una generalità indiscriminata di persone.

Il compenso spettante all'appellante (la cui legittimazione attiva, chiaramente affermata dalla sentenza di primo grado, non forma oggetto di gravame) deve tuttavia essere determinato ai sensi dell'art. 73-bis, e non dell'art. 73, L.A. Ed infatti, non può ritenersi "a fine di lucro" la diffusione di musica nei locali di vendita di un supermercato, in quanto l'offerta di musica non rappresenta il servizio in ragione del quale l'impresa in questione ritrae i propri ricavi, come avviene sia quando per l'ascolto della musica si faccia pagare un preciso corrispettivo (è il caso delle discoteche, sale da concerti, etc.), sia quando la diffusione della musica rappresenti, sia pure indirettamente, la fonte dei proventi (come nel caso dell'emittente radiofonica che si finanzia con gli introiti pubblicitari, che le giungono in quanto diretti al pubblico interessato alla musica che essa diffonde).

Il fatto poi che nel caso di specie la musica contribuisca a rendere più gradevole l'ambiente, e quindi in ultima analisi ad attrarre clientela, non sposta i termini del problema, in quanto si tratta pur sempre di una prestazione gratuitamente offerta al cliente, ancorché non del tutto disinteressata. Esula peraltro dagli scopi della diffusione di tale musica la finalità di promozione, che l'appellante ravvisa per il fatto che le



trasmissioni radiofoniche diffuse da ██████████ (collegata alla gestione dei supermercati in questione) contengano annunci pubblicitari: tali annunci sono infatti rivolti, evidentemente, al pubblico che non si trova nei supermercati, per indurlo a recarvisi, e solo occasionalmente potranno essere ascoltati da coloro che si trovino già all'interno del supermercato, e rispetto ai quali l'effetto pubblicitario di tali annunci deve ritenersi irrilevante, anche se riferito a specifici prodotti (che il cliente che si trovi nel locale ha già sotto gli occhi, e che, in quel contesto, possono essergli evidenziati con strumenti più efficaci di uno spot radiofonico).

Neppure la fattispecie può essere avvicinata al caso-limite delle scuole di danza, in cui la giurisprudenza di legittimità (Cass. 97/8304) ha ravvisato un'ipotesi di non gratuità, in quanto l'esecuzione di opere musicali vi viene consapevolmente adottata *“quale elemento di un'organizzazione che fornisce al mercato, secondo criteri di economicità, l'insegnamento di altra arte, con la conseguenza che la suddetta esecuzione, essendo organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione economica riservata all'autore”*. Anche se si volesse condividere tale precedente, diverso è il caso di specie, dove l'offerta musicale non è, come nella scuola di danza, elemento indispensabile all'oggetto principale dell'attività esercitata (senza musica è ovviamente impossibile, forse anche praticare, ma sicuramente insegnare la danza), ma meramente accessorio e decorativo.

Che sia così, del resto, è indirettamente confermato dallo stesso accordo collettivo concluso tra l'appellante e la FAID-Federdistribuzione (doc. 7 attore, primo grado), organismo di categoria delle imprese operanti

nei settori della distribuzione, che, pur disciplinando fattispecie identiche a quelle per cui è causa, esplicitamente richiama come proprio ambito di applicazione quello dell'art. 73-bis.

Sul *quantum*, la causa non è sufficientemente istruita, e si provvede pertanto come da separata ordinanza. Può infatti ritenersi provato che Eurospin Tirrenica abbia diffuso musica (in relazione alla quale sussiste, per incontestata affermazione del giudice di prime cure, il diritto a riscuotere diritti da parte dell'appellante) nel solo punto vendita di Via Settevalli in Perugia, dal 2002 in poi: ciò perché, a prescindere dalla contestata descrizione (sui cui eventuali profili d'inammissibilità è pertanto superfluo soffermarsi), è la stessa appellata ad ammetterlo (pag. 15 della comparsa di risposta di primo grado), producendo, al doc. 6 di primo grado, le ricevute di pagamento dei diritti d'autore alla SIAE relativi a tale locale per detto periodo, mentre è contestato il periodo (dal 1.1.97) per cui SCF avanza pretese. Per quanto riguarda altri punti vendita, può ricorrere soltanto una presunzione semplice, data dalla diffusione certa di musica nel predetto punto vendita, che, unitamente alla non specifica contestazione contenuta nella comparsa di risposta di primo grado, può far ritenere che la diffusione avvenga in larga parte dei negozi dell'appellata, ma senza che, allo stato, si possa individuare il periodo in cui essa è avvenuta. Inoltre, anche a voler ipotizzare l'utilizzo, quale parametro di equità, del citato accordo SCF-FAID, esso si basa sulla superficie dei punti vendita interessati, che non risulta per ognuno di essi (ma solo per alcuni) dalle visure camerali.

PQM

Non definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1947/09 del Tribunale di Firenze, depositata il 5.6.2009, accerta e dichiara che [redacted] diffonde musica del repertorio dei mandanti e consorziati di SCF, quantomeno dal 2002 nel punto vendita di Perugia, via Settevalli 169, e per l'effetto condanna [redacted], ai sensi e per gli effetti dell'art. 73-bis L.d.A., al pagamento dei compensi, da quantificarsi nel prosieguo, da essa dovuti ad SCF in relazione all'effettuata attività, la cui entità è da accertarsi compiutamente nel prosieguo della causa, di comunicazione al pubblico dei fonogrammi di titolarità delle case discografiche mandanti dell'attrice;

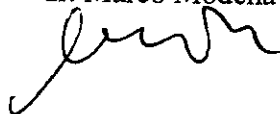
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Firenze, 11.11.2013

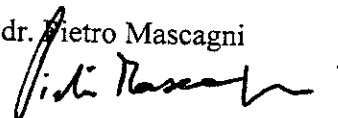
L'estensore

dr. Marco Modena



Il Presidente

dr. Pietro Mascagni



Depositato in Cancelleria
il _____ - 9 DIC. 2013



Dr.ssa Serena Baldi