

N. R.G. 81849/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Idamaria Chieffo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **81849/2012** promossa da:

IPER MONTEBELLO SPA (C.F. 03585750155), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Emiliano VACIAGO, Giudo SCORZA e Dario RECCIA e elettivamente domiciliata Milano, Piazza San Pietro In Gessate, 2 presso lo studio del primo;

- opponente

contro

SIAE (C.F. 00987061009), con il patrocinio degli avv.ti avv. Federica Vuoli, Alessandra Amendola Maurizio Mandel ed elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio del primo in Via F. Sforza, 15:

- convenuto opposto

nonché contro

SOUNDREEF LTD (C.F. GB121794714), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Emiliano VACIAGO, Giudo SCORZA e Dario RECCIA e elettivamente domiciliata Milano, Piazza San Pietro In Gessate, 2 presso lo studio del primo;



- terzo intervenuto

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

All'udienza del 31/10/2017 le parti rassegnavano le seguenti

CONCLUSIONI

Conclusioni nell'interesse di Iper Montebello s.p.a.

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni diversa istanza disattesa e respinta:

nel merito:

- accertare e dichiarare che SLAE non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata del titolo esecutivo azionato;

sempre nel merito, ma in subordine:

- accertare e dichiarare che la SLAE non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata del titolo azionato per alcun importo superiore a quello della tariffa giornaliera di utilizzo della musica – ove appartenente al repertorio da essa amministrato – e degli interessi su tale importo a decorrere dal giorno della richiesta di pagamento”.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni nell'interesse della convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni diversa istanza disattesa e respinta:

In via preliminare:

- dichiarare inammissibile l'intervento nel presente giudizio di Soundreef LTD, attesa la carenza di legittimazione attiva, con tutte le conseguenze di legge;

Nel merito:

- Rigettare l'opposizione proposta, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.

Sempre nel merito:

- Accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo notificato, la correttezza dei criteri seguiti per la redazione dell'atto e la quantificazione del credito stesso, nonché l'esistenza del diritto della S.I.A.E. a procedere in executivis sulla base dell'Attestato di credito redatto ai sensi e per l'effetto dell'art. 164 L. 633/41 e notificato il 2.11.2012;



- Accertare e dichiarare la sussistenza della pretesa creditoria azionata e la corretta quantificazione della stessa, nonché la debenza degli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;

Nel merito in via subordinata:

- Condannare l'attrice al pagamento della medesima somma portata dal titolo e relativa IVA, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

- Condannare l'attrice al danno subito dalla SLAE, parametrato al danno già valutato su base convenzionale e nel rispetto della previsione ex art. 158 L. 633/41, tenendo conto di tutte le complesse attività che la SLAE è stata costretta a porre in essere.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni nell'interesse della terza intervenuta

La Soundreef L.t.d., come sopra rappresentata e difesa, precisa le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni diversa istanza disattesa e respinta:

nel merito:

- accertata l'ammissibilità dell'intervento spiegato da Soundreef Ltd nel presente giudizio, accogliere le conclusioni formulate dalla Iper Montebello S.p.A.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Iper Montebello svolgeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 2 novembre 2012 con cui SIAE intimava il pagamento di complessivi € 6.859,71 sulla base dell'attestato di credito del 26 ottobre 2012, emesso per la corresponsione della somma di € 3.752,58 a titolo di diritti d'autore non corrisposti, oltre interessi, sanzioni penali, IVA e spese di recupero.

Riferiva in fatto l'opponente: che nel corso del sopralluogo effettuato presso i locali del Centro Commerciale Val Vibrata (di proprietà dell'esponente) in data 27/07/2012, i funzionari di SIAE



accertavano l'utilizzo di brani musicali facenti parte del repertorio musicale di cui l'opposta assumeva di essere titolare e, segnatamente, delle seguenti opere: "Fall in love" di Herley, "Real Girl" di "Fairchild", "Here we go" di Oddo, "I'm Here" di Andrews; che, a distanza di circa due mesi da tale rilevazione (in data 20 settembre 2012), SIAE contestava l'illecita utilizzazione delle opere indicate, non avendo Iper Montebello corrisposto i diritti di licenza dovuti; che con successiva lettera inviata il 24 settembre 2012, SIAE intimava il pagamento dell'importo di € 6.473,74, di cui € 3.752,58 a titolo di abbonamento annuale e la restante parte per interessi, penali, diritti di segreteria ed iva.; che, con missiva inviata in data 10 ottobre 2012, essa esponente contestata l'infondatezza della pretesa, deducendo che nessuna delle opere rilevate nel corso dell'accertamento apparteneva effettivamente al "repertorio" di SIAE, avendo i titolari dei diritti di utilizzazione delle opere in questione – tutti autori americani – conferito mandato per l'intermediazione nella concessione delle relative licenze d'uso alla società Soundreef LDT, "società di diritto inglese attiva nel campo della gestione ed intermediazione dei diritti di autore"; che essa esponente utilizzava legittimamente detto repertorio avendo perfezionato, in data 15.12.2011, un "accordo di licenza" con la società Soundreef l.d.t.; che, nonostante i chiarimenti resi, la società SIAE emetteva l'attestato di credito ex art. 164 della l. 633/1941 cui seguiva l'atto di precetto opposto.

Esponendo, ancora, l'opponente di aver, nell'immediatezza dei fatti, denunciato l'accaduto alla propria controparte contrattuale Soundreef LDT, la quale, oltre a confermare l'infondatezza della richiesta di pagamento formulata da SIAE, contattava immediatamente la propria "dante causa Music Supervisor Inc." (nei cui rapporti con i singoli artisti Soundreef allegava di essere subentrata in virtù rapporti contrattuali con Music Supervisor inc.), che pure confermava la circostanza per cui, nonostante tutti i titolari dei diritti sulle opere per cui è causa fossero iscritti all'ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), gli stessi avevano, tuttavia, ritualmente comunicato a



detta società la propria intenzione di escludere dal mandato originariamente conferito ad ASCAP il mercato italiano, per il quale avevano incaricato la società Music Supervisor.

Svolte tali premesse in fatto, l'opponente contestava la legittimità della pretesa creditoria di SIAE negando di aver utilizzato "abusivamente" le opere musicali oggetto dei rilievi da parte del personale SIAE, stante il contratto di licenza sottoscritto con Soundreef LDT.

In ogni caso l'opponente lamentava il carattere arbitrario della unilaterale determinazione del corrispettivo dovuto, pari al costo di un abbonamento annuale, a fronte della durata dell'accertamento, limitato ad una rilevazione di pochi minuti; la non spettanza degli interessi nella misura pari a 1,66% della somma capitale e delle somme richieste a titolo di penale.

Intervenuta nel presente giudizio ex art. 105, comma 2, c.p.c., la società Soundreef LDT confermava le circostanze dedotte dall'opponente in ordine alla sussistenza di un contratto (tra Iper Montebello e la stessa Soundreef LDT) per l'utilizzo delle opere musicali indicate nel verbale di accertamento di SIAE; ribadiva che tutti gli artisti stranieri – titolari dei diritti di sfruttamento delle opere in esame – avevano affidato la gestione dei loro diritti, "in relazione alla tipologia di uso per cui è causa", alla società statunitense Music Supervisor, (come da contratti prodotti sub doc 2), dalla quale Soundreef "aveva acquistato il diritto di distribuire in tutta Europa, tra le altre, le opere citate".

Aggiungeva che mentre SIAE non aveva dedotto di aver agito in forza di un accordo con ASCAP, dai contratti e dalle attestazioni prodotti dalla stessa esponente sub docc. 4 e 5, emergeva, di contro, che "i citati titolari dei diritti, pur essendo iscritti a quest'ultima società (i.e. ASCAP) all'atto del perfezionamento del contratto con la Music Supervisor, hanno segnalato a ASCAP - in conformità alle regole che ne governano il rapporto coi i titolari dei diritti – di sollevarla da qualsivoglia mandato e responsabilità in relazione, appunto, alla gestione dei loro diritti per la forma d'uso per cui è causa".



Ad ulteriore prova della esistenza di un rapporto di rappresentanza con gli autori delle opere rilevate da SIAE la terza intervenuta dichiarava di produrre “le ricevute dei bonifici bancari eseguiti dalla Music Supervisor ai titolari originari dei diritti”.

Costituitasi in giudizio, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) osservava, in primo luogo, che oggetto dell’odierno giudizio è “l’accertamento della legittimazione di Iper Montebello s.p.a. ad utilizzare opere dell’ingegno intermedie da SIAE” alla luce della disciplina in materia di tutela del diritto d’autore ed instava per la rimessione della causa a Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla sezione specializzata istituita con D. Lgs.27 giugno 2003, n. 168.

Nel merito esponeva che SIAE è ente pubblico per la protezione e l’esercizio del diritto di autore in Italia, secondo quanto previsto dal titolo V della l. 22/04/1941 n. 633 (L.d.A.), qualifica pubblicistica confermata anche dalla l. 9 gennaio 2008 n. 2; che a mente dell’art. 180 L.d.A a Siae è riservata, in via esclusiva, l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione sul territorio dello stato; che tale riserva risponde all’interesse generale di garantire la protezione delle opere dell’ingegno e non pregiudica la facoltà dell’autore di esercitare direttamente i propri diritti (come consentito dall’art. 180, comma IV, L.d.A); che nell’espletamento di tale primaria funzione di intermediazione, la SIAE può esercitare anche ulteriori compiti connessi alla protezione di opere dell’ingegno e assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici e privati, funzioni di accertamento e percezione di tasse, contributi e diritti (cfr. art. 181 L.d.A.). Precisava, quindi, che nell’ambito dei propri compiti istituzionali SIAE svolge anche attività di controllo e vigilanza finalizzata alla prevenzione e repressione di eventuali irregolarità o illeciti in materia di “diritto di autore ed erariale, sia in forza del disposto della legge (art. 180 L.d.A), che delle Convenzioni stipulate con il Ministero delle Finanze e con altri soggetti pubblici, tanto è vero che per pacifica giurisprudenza l’incaricato della SIAE assume la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero di incaricato di pubblico servizio”.



Con particolare riferimento alle opere di autori stranieri la convenuta chiariva che dette opere “debbono intendersi affidate alla protezione della Società per effetto dei rapporti di rappresentanza con società di autori o enti stranieri” (ex art. 55 comma 4, del Regolamento), accordi volti a dare attuazione al principio, sancito dalle convenzioni internazionali sul diritto di autore, dell’assimilazione dell’autore straniero a quello nazionale.

Chiariva SIAE che, in attuazione di tali contratti di rappresentanza, le società degli autori locali provvedono, secondo le proprie regole e tariffe a concedere sul territorio di competenza licenze per diritti di pubblica esecuzione e riproduzione meccanica delle opere tutelate dalle società di gestione straniere, ad incassare e ripartire ed inviare periodicamente alle “consorelle” straniere i proventi relativi alla utilizzazione del repertorio di queste, unitamente alla rendicontazione delle utilizzazioni che li hanno generati.

Svolte tali premesse la convenuta riferiva che il rapporto tra la stessa SIAE e la società di autori statunitense ASCAP rientrava nello schema descritto, producendo copia del contratto tra le parti.

Con riguardo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, SIAE osservava: che i brani musicali diffusi da Iper Montebello facevano parte del patrimonio tutelato da ASCAP; che pur prevedendo il regolamento interno che disciplina i rapporti tra ASCAP e i propri associati la possibilità per questi ultimi di rilasciare licenze dirette ai c.d. *music user*, tali licenze debbono essere tempestivamente notificate per iscritto ad ASCAP con comunicazione nella quale siano, inoltre, specificati: titolo della composizione, nomi del compositore e dell’editore, nome e indirizzo del licenziatario, territorio di sfruttamento, mezzo utilizzato per la diffusione, gli esercizi commerciali ricompresi nell’ambito della licenza, il periodo temporale di validità della licenza; che, di contro, la normativa regolamentare che disciplina i rapporti tra ASCAP e i propri associati non consente agli associati di conferire, direttamente o indirettamente, ad altri soggetti che non siano qualificabili come *music user* una licenza



ad eseguire pubblicamente le composizioni musicali scritte, composte, possedute o controllate dall'associato, né autorizzare altri a farlo.

In punto di fatto la opposta evidenziava che la società ASCAP, interpellata da SIAE, aveva negato che gli autori dei brani musicali in questione avessero notificato per iscritto alla stessa ASCAP la circostanza dell'intervenuto rilascio di licenze dirette secondo le modalità previste dal regolamento interno e contestava che i mandati asseritamente conferiti a Music Supervisor rientrassero nello schema delle licenza diretta consentita dalla disposizioni del regolamento ASCAP vincolanti per gli associati (nel presente giudizio SIAE depositava dichiarazioni giurate rese dal rappresentante di ASCAP – c.d. *affidavit* – aventi il medesimo tenore).

Trasmessi gli atti di causa al presidente della sezione per valutare l'opportunità o la necessità di rimettere il fascicolo alla sezione specializzata, con provvedimento del 23/04/2013 il Presidente della Sezione disponeva la restituzione del fascicolo al magistrato già assegnatario, in quanto materia – opposizione a precetto - rientrante nella competenza tabellare della III sezione civile.

Quindi, fissata in data 8/10/2013 l'udienza di comparizione delle parti per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva, il Giudice istruttore disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'attestazione di credito rilevando che, nell'ambito del presente giudizio, doveva essere verificato se, sulla base degli elementi presuntivi indicati dalla convenuta e degli ulteriori elementi da fornirsi da SIAE, effettivamente SIAE fosse titolare del diritto di credito azionato, mentre appariva senz'altro dubbia l'attribuzione di una efficacia esecutiva dell'attestazione anche in relazione alla pagamento della somma di € 1.876,29, non menzionata nell'attestazione, ma esposta nel precetto quale ammontare di “penali e/o risarcimento”.

Designato per la trattazione della controversia un g.o.t. in sostituzione del magistrato in precedenza assegnatario, all'udienza del 28/06/2016 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie



istruttorie, quindi, alla successiva udienza del 15/11/2016, fissata per l'esame dei mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di ulteriore attività istruttoria.

Giova rilevare che nel termine concesso per il deposito della seconda memoria istruttoria l'opponente e la terza chiamata, in replica a quanto dedotto da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione in punto di interpretazione e applicazione delle norme che disciplinano l'attività di SIAE, deducevano la necessità di pervenire ad una lettura restrittiva dell'art. 180 l.d.a. in relazione riserva di legge in favore di SIAE nella stessa norma contenuta, in quanto norma di carattere eccezionale avente quale effetto la limitazione della libertà di impresa e di iniziativa economica, riconosciute non solo dalla Costituzione, ma anche dalla normativa comunitaria. In particolare, secondo la tesi dell'opponente e della terza, tale riserva non doveva operare con riguardo alla intermediazione dei diritti di autori stranieri, disciplinata dall'art. 185 e 186 l.d.a. e dalle convenzioni internazionali, tra tutte, la Convenzione di Berna.

All'udienza del 31/10/2017, innanzi al nuovo giudice istruttore, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così brevemente esposti i fatti di causa e le rispettive tesi delle parti, giova premettere che la delibazione della controversia implica l'esame e la risoluzione delle seguenti questioni: a) efficacia dell'attestazione di credito di cui all'art. 164 l.d.a.; b) fondamento della pretesa creditoria azionata da SIAE; c) idoneità del contratto stipulato da Iper Montebello con Soundreef a far venire meno la legittimazione di SIAE in ordine alla richiesta di pagamento dei compensi per lo sfruttamento delle opere oggetto del predetto contratto; d) verifica della fondatezza o meno dei rilievi svolti in relazione al *quantum* azionato con il precetto, nel caso di rigetto dell'opposizione in relazione all'*an*.

Ciò posto stante la rilevanza dei fatti di causa per un corretto inquadramento giuridico della questione, risulta necessario – anche in considerazione della complessità dei fatti rappresentati,



riguardanti rapporti tra soggetti estranei al presente giudizio – individuare le circostanze di fatto non controverse, in quanto poste dalle parti del giudizio a fondamento delle rispettive deduzioni o comunque desumibili dagli atti, le quali possono, da un lato, ritenersi escluse dal *thema probandum*, dall'altro, essere poste a fondamento della decisione.

È documentale, oltre che non contestato, che l'attestato di credito opposto, veniva emesso da SIAE per il mancato pagamento di compensi in relazione alla diffusione nei locali dell'Ipermercato Centro Commerciale Val Vibrata, delle seguenti opere musicali: "Fall in love" di Herley, "Real Girl" di "Fairchild", "Here we go" di Oddo, "I'm Here" di Andrews (cfr. doc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente).

È, inoltre, pacifico tra le parti che i titolari dei diritti sulle predette opere musicali siano associati alla società statunitense ASCAP, la quale svolge attività di rappresentanza dei propri associati nella tutela dei diritti connessi allo sfruttamento delle loro opere.

Detta circostanza è riferita non solo da SIAE, ma anche, nei rispettivi scritti difensivi, da Iper Montebello e Soundreef l.d.a.. La circostanza risulta poi dal documento n. 5 prodotto dal terzo intervenuto, ossia dalla missiva con cui Music Supervisor, interpellata da Soundreef, riconosceva che le opere oggetto dell'accertamento eseguito da SIAE sono tra quelle presenti nel repertorio tutelato dalla società americana ASCAP, salvo dedurre l'esistenza dei mandati e delle "licenze dirette" per cui è causa.

Costituisce, infine, dato non controverso la circostanza per cui tra la società SIAE e ASCAP sussiste un "rapporto di rappresentanza" per effetto del quale le opere degli autori membri di ASCAP sono tutelate in Italia da SIAE. Detta circostanza, oltre che riconosciuta dalla convenuta e dalla terza chiamata, risulta documentata dalla copia – prodotta da SIAE *sub* doc. 4 – dell'accordo intervenuto in data 1 luglio 1979 tra l'ente italiano e ASCAP e ancora in vigore in considerazione della successiva pattuizione con cui le parti hanno previsto "il rinnovo" automatico del mandato di rappresentanza,



di anno in anno, salva disdetta (cfr. doc. 5 “*Extension of Representation Agreements ASCAP to SIAE ; and SIAE –to- ASCAP*”).

Come anticipato, ciò su cui le parti controvertono è l’effettiva sussistenza della legittimazione di SIAE a pretendere il pagamento dei diritti di utilizzazione delle opere diffuse da Iper Montebello, in ragione del contratto intervenuto tra quest’ultima società e Soundreef e, a monte, dei mandati di rappresentanza concessi dagli associati ASCAP, autori delle opere in esame questione, a Music Supervisor.

Per completezza appare quanto opportuno osservare che con la scrittura privata tra Soundreef l.d.t. e Iper Montebello la prima assumeva di essere una società di diritto inglese, “che opera in diversi paesi europei nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d’autore su opere musicali per uso commerciale, concedendo in nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri associati licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di tali opere”; nella esposta “qualità di mandataria” deduceva di disporre “dei diritti di utilizzazione economica e dei diritti connessi, specificati all’art. 2 che segue, delle opere musicali che fanno parte del suo repertorio”. L’oggetto del contratto di licenza veniva indicato, all’art. 2, nella concessione da parte di Soundreef “a titolo oneroso e nei limiti previsti dal contratto, [del] diritto non esclusivo di eseguire, riprodurre e diffondere le opere come musica d’ambiente negli esercizi commerciali di cui all’allegato A, di cui detiene la gestione dei diritti di utilizzazione economica, provvedendo inoltre agli adempimenti afferenti alla gestione dei diritti connessi di cui alla legge 633/1941 direttamente o per il tramite di partner tecnologici cui affidare la diffusione”. Al successivo punto 4 – rubricato Garanzie – Soundreef garantiva che “i titolari dei diritti di utilizzazione economica e dei diritti connessi delle opere hanno concesso alla stessa Soundreef il diritto i licenziare, in via non esclusiva, i diritti di utilizzazione economica e di gestire i diritti connessi necessarie per e finalità di cui all’art. 2 del presente contratto”, assicurando “che nessuna società di gestione collettiva dei diritti d’autore è mandataria per la raccolta dei compensi



relativi alle utilizzazioni delle Opere del presente contratto in relazione agli usi oggetto del contratto medesimo” e impegnandosi a “provvedere direttamente agli adempimenti relativi alla gestione dei diritti connessi di cui alla l. 633/1941”.

A conferma della sussistenza dei “mandati di rappresentanza”, menzionati nell’accordo, la terza intervenuta ha prodotto i c.d. “agency agreement” (sub doc. 2) e le “direct license info” (sub doc. 4)) asseritamente sottoscritti dai titolari dei diritti di utilizzazione delle opere indicate nel “contratto di licenza” stipulato con Iper Montebello.

a) sulla efficacia esecutiva dell’attestato di credito.

L’esame della questione assume carattere preliminare poiché attiene alla verifica – da compiersi anche d’ufficio da parte del giudice – della esistenza di valido titolo, idoneo ex art. 474 c.p.c., a fondare l’esecuzione.

Nella memoria difensiva autorizzata, depositata dall’opponente in data 06/09/2013, la parte pare dedurre la legittimità del ricorso allo strumento in esame “solo laddove sussista un proprio credito certo liquido ed esigibile, ovvero solo laddove il credito attestato abbia origine da un contratto”, contestando, di contro l’idoneità dell’attestato a costituire valido titolo esecutivo nel caso in cui SIAE richieda compensi per l’utilizzo delle opere tutelate in assenza di una licenza.

Come già rilevato con ordinanza del 27/05/2016, l’efficacia esecutiva dell’attestato di credito è espressamente riconosciuta dal disposto dell’art. 164 l.d.a. nella formulazione già in vigore all’epoca dei fatti.

Al fine di meglio delineare la portata precettiva di tale disposizione appare opportuna una breve disamina del contenuto della norma nelle versioni derivanti dalle modifiche normative che si sono nel tempo succedute.

Nella versione originaria l’art. 164 l.d.a. così disponeva: “se le azioni previste in questa sezione e nelle seguenti possono essere promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli art. 180 e



184 si osservano le regole seguenti: [...] 3°) l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli art. 3 e 12 del regio decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti”.

L'art 7 l. 18/08/2000 n. 248 (“Nuove norme di tutela del diritto d'autore”) ha attribuito all'attestazione di credito efficacia esecutiva: “3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile”.

La disposizione in esame è stata nuovamente modificata dall'art. 25 del d.lgs 68/2003 che è intervenuto sul contenuto del primo capoverso, oltre che dell'ultima parte della norma. E così la protasi del primo periodo (“se le azioni [...] possono essere promosse da uno degli enti di diritto pubblico [...]”) è stata sostituita dalla formulazione: “se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180”, la quale, a differenza della precedente, che suggeriva una idea di eventualità, esprime in modo certo la esperibilità da parte dell'ente pubblico SIAE di tutte azioni disciplinate dagli artt. 156 ss l.d.a. e dalla sezione successiva; mentre è stato soppresso il riferimento, contenuto nell'ultimo capoverso, alla legge 93/1991, sostituito con il riferimento alle “altre funzioni attribuite all'ente”.

A seguito degli interventi legislativi sinteticamente richiamati, l'art. 164 l.d.a., nella formulazione già in vigore all'epoca dei fatti, così dispone: “se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: [...] 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile”.



Può, quindi osservarsi che, se prima della modifica di cui alla L. 248/2000 le attestazioni di credito emessi dalla SIAE costituivano, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, “prova scritta rilevante ai fini del ricorso al procedimento di ingiunzione” idonea a giustificare l’emissione del decreto ingiuntivo, a partire dalla entrata in vigore della l. 248/2008 gli attestati di credito costituiscano senz’altro titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a fondare l’esecuzione.

Ciò posto la limitazione della applicabilità della disposizione in esame alla riscossione dei soli corrispettivi contrattualmente pattuiti, suggerita dall’opponente, non appare conforme né alla lettera della norma, né ad una interpretazione della stessa che tenga conto della collocazione sistematica della previsione e dello scopo perseguito dal legislatore con le modifiche di cui si è detto.

Sotto il primo profilo giova osservare che la prima parte dell’art.164 l.d.a. attribuisce a SIAE il potere di promuovere le “azioni previste in questa sezione e nella seguente”. La sezione I, del capo III, della l. 633/1941 - “Difese e sanzioni civili” - disciplina gli strumenti di tutela dei diritti di utilizzazione economica delle opere, individuati dal legislatore, in estrema sintesi, nei rimedi di tipo inibitorio e cautelare – finalizzati a impedire la prosecuzione dell’illecita utilizzazione delle opere tutelate e l’aggravamento del pregiudizio – e nelle azioni volte a ristorare il pregiudizio economico patito dal titolare del diritto; mentre la II sezione disciplina le “difese e sanzioni penali”.

Le situazioni disciplinate nella sezione I “Difese e sanzioni civili” e nella sezione II “Difese e sanzioni penali”, riguardano, in modo evidente, ipotesi di utilizzo abusivo delle opere tutelate, ossia di sfruttamento di tali opere in assenza di licenze e di autorizzazioni, e non già solo ipotesi di utilizzo in violazione di licenze o autorizzazioni già concesse. Appare quindi arbitraria una lettura della norma che, in contrasto con la lettera dell’art. 164 l.d.a., limiti l’efficacia esecutiva delle attestazioni di credito emesse da SIAE alle sole attestazioni emesse nelle ipotesi di utilizzazione dei diritti in violazione di obblighi “contrattuali”.



Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata dal rinvio contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 163 c.p.c. alle "altre funzioni attribuite all'ente". Tra queste rientrano, infatti, "i compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base allo statuto" (art. 181 l.d.a.), rinvio abbastanza ampio da comprendere anche gli accertamenti svolti dai funzionari dell'ente in ordine all'utilizzo abusivo di opere.

Deve poi osservarsi che prima della modifica apportata dalla l. 248/2000 le attestazioni di credito costituivano pacificamente prova scritta per l'emissione dei decreti di ingiunzione anche nelle ipotesi di violazione del diritto di sfruttamento economica dei diritti di autore derivante dall'abusiva utilizzazione di dette opere (cfr. casistica esaminata da Cass. 2006/n. 5291; Cass.2006/n.19657; Tribunale di Torino 18/06/1997), cosicché se, come sembra, le modifiche legislative richiamate appaiono finalizzate ad una più intensa ed efficace la salvaguardia dei diritti di autore, deve ritenersi che l'efficacia esecutiva di cui all'art. 474 c.p.c. sia stata prevista in relazione alle attestazioni di credito emesse da SIAE nell'esercizio delle sue funzioni.

La modifica dell'art. 164 l.d.a. appare, quindi, frutto di un bilanciamento di contrapposti interessi, tutti aventi rilievo costituzionale, compiuto dal legislatore che ha inteso assicurare adeguata tutela alla "proprietà intellettuale considerata come patrimonio comune del Paese" (Cass.Sez Un. 1993/7841, sulla natura di SIAE come ente pubblico economico). **Appare solo il caso di osservare che la natura di interesse generale dell'esercizio e della tutela del diritto di autore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza comunitaria chiamata a valutare l'eventuale contrasto della normativa interna con i principi di libera prestazione dei servizi (cfr. in particolare Corte di Giustizia Sezione IV 27 febbraio 2014 nella causa C-351/12, OSA- Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.; Corte di Giustizia 13 luglio 1989 procedimento 395/87, Tournier).** Sotto altro profilo, come già osservato da altro Tribunale di merito, l'efficacia esecutiva attribuita all'attestato di credito emesso da SIAE non priva di tutela il destinatario, avendo unicamente l'effetto di rinviare e riservare all'eventuale contestazione da parte



dell'ingiunto – da svolgersi con lo strumento dell'opposizione a precetto ovvero all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – il controllo giurisdizionale in ordine all'*an* o al *quantum* della pretesa (cfr. Tribunale di Bologna 15/05/2017 n. 819).

In conclusione deve quindi affermarsi la legittimità dell'attestato di credito emesso da SIAE per il pagamento di diritti derivanti dall'abusiva utilizzazione delle opere dalla stessa tutelate, non potendo sotto tale profilo essere accolta l'opposizione.

b) fondamento della pretesa creditoria azionata da SIAE.

Come si è anticipato, nel caso di specie, il fondamento potere della SIAE di agire per il pagamento dei diritti di utilizzazione di opere di autori stranieri associati alla ASCAP è da individuare nel “rapporto di rappresentanza reciproca”, sottoscritto tra SIAE e ASCAP (cfr. sub docc. 4 e 5).

Sulla legittimità di tali accordi non può, in considerazione dello stato della legislazione interna e comunitaria, dubitarsi.

Secondo la ricostruzione fatta dalla stessa giurisprudenza comunitaria, per contratto di rappresentanza reciproca deve intendersi un contratto tra due società nazionali di gestione dei diritti d'autore in materia musicale, con cui tali società si attribuiscono reciprocamente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti di autore di membri delle stesse società e di sottoporre tali autorizzazioni a talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti sul territorio in cui le opere sono diffuse, tra queste, in particolare il diritto al pagamento del compenso (Corte di Giustizia 13 luglio 1989 procedimento 395/87, Tournier).

Detti contratti mirano ad un duplice scopo: in primo luogo tendono a dare attuazione alle convenzioni internazionali (tra cui la Convenzione di Berna) secondo “cui i titolari di diritti d'autore riconosciuti in base alla normativa di uno stato contraente beneficiano, sul territorio di qualsiasi altro stato contraente, della stessa tutela contro la violazione di tali diritti di cui godono i cittadini



dell'ultimo stato, nonché dei rimedi giuridici concessi a tali cittadini”; dall'altro, consentono alle società di gestione collettiva di avvalersi per la tutela del loro repertorio, dell'organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività. In linea di principio tali accordi non si pongono in contrasto con i principi in materia di libera prestazione di servizi, ovvero con i principi in materia di concorrenza - in quanto perseguono uno “scopo legittimo” quale la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli aderenti alle società di gestione nei confronti degli utilizzatore – laddove non superino quanto necessario per perseguire tale fine (Corte di Giustizia Sezione IV 27 febbraio 2014 nella causa C-351/12, OSA- Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.; Corte di Giustizia 13 luglio 1989 procedimento 395/87, Tournier,).

Nel caso di specie non risultano dedotti profili di abusività rispetto al contenuto del contratto di rappresentanza tra SIAE e ASCAP, essendosi l'opponente e la terza chiamata limitate ad eccepire la validità – in base alla stessa normativa che regola i rapporti tra ASCAP e i propri associati – e opponibilità a SIAE del contratto *inter partes*.

Non può pertanto in questa sede dubitarsi della conformità dell'accordo di rappresentanza concluso da SIAE alla normativa comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi

c) sulla idoneità o meno del contratto stipulato da Iper Montebello con Soundreef a far venire meno la legittimazione di SIAE in ordine alla richiesta di pagamento dei compensi per lo sfruttamento delle opere oggetto tutelate da SIAE in virtù dell'accordo di rappresentanza reciproca intercorrente con ASCAP.

Nella delibazione della questione appare dirimente il rilievo per cui la convenuta e la terza chiamata non hanno, nel presente giudizio, offerto prova idonea della esistenza dei mandanti di rappresentanza conferiti dagli associati ASCAP a Music Supervisor e delle “licenze dirette”; nonché, in ogni caso, della conformità degli asserti mandanti conferiti alle disposizioni che regolamentano il rapporto tra ASCAP e i propri associati, pure richiamate da Soundreef.



Sotto il primo profilo deve rilevarsi che i documenti denominanti “agency agreement” (sub doc. 2) e “direct license info” (sub doc. 4), quali scritti provenienti da terzi estranei al giudizio, costituiscono prove atipiche, il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. Sez. Un. 2010/15169; Cass. 2004/14122; Cass. 2002/11652).

Nel caso alcune rilevanti incongruità non consentono di ritenere senza dubbio provata l'autenticità delle sottoscrizioni.

In particolare alcuni degli “agency agreement” e delle “direct license info” non appaiono nemmeno sottoscritti dal titolare del diritto personalmente, bensì da soggetti qualificatisi rappresentanti dei predetti diritti e, tuttavia, non è stata offerta la prova della titolarità del potere di rappresentanza speso (cfr. lo “agency agreement” sottoscritto da Market Square Entertainment LLC e le “direct license info” sottoscritte da Barry Coffing, già rappresentante di Music Supervisor Inc., per conto di John A. Harley e da tale Jeff Silberman per conto di Courtney Farichild).

Sotto altro profilo la convenuta SIAE ha prodotto documentazione, di parti valore indiziario, dalla quale risulta che uno degli autori delle opere oggetto del contratto di licenza sottoscritto da Iper Montebello, aveva espressamente negato ad ASCAP di aver conferito mandato ad altre società per la negoziazione dei diritti di utilizzazione. Circostanza rispetto alla quale Soundreef nel presente giudizio si è limitata ad una mera presa d'atto.

Non vi è, inoltre, prova della avvenuta comunicazione ad ASCAP del contratti e delle licenze dirette, adempimento che – oltre a costituire oggetto, come meglio si dirà nel prosieguo, di un preciso onere a carico dell'associato ai fini della opponibilità ad ASCAP della licenza – avrebbe potuto costituire rilevante elemento di prova dell'effettivo conferimento dei mandati in questione, consentendone anche una precisa collocazione temporale.



Non costituiscono, infine, dati suscettibili di acquisire una precisa rilevanza probatoria i documenti attestanti i pagamenti asseritamente effettuati da Music Supervisor (soggetto diverso da Spundreef) ai titolari delle opere diffuse da Iper Montebello.

Ciò in quanto nessun elemento consente di riferire i pagamenti in questione, recanti importi invero assai modesti, all'utilizzazione delle opere per cui è causa; in secondo luogo, a fronte di "agency agreement" apparentemente stipulati in epoca ben anteriore rispetto all'instaurazione della presente controversia (tra il 2006 e il 2009) la terza intervenuta si è limitata a produrre pagamenti disposti nei mesi di novembre 2012, in data successiva alla contestazione elevata da SIAE.

Ciò detto con riguardo alla mancanza di prova in ordine all'effettivo conferimento dei mandati in esame, anche a voler ritenere senz'altro autentica la documentazione in questione, deve in ogni caso essere esclusa l'idoneità dei contratti di agenzia e delle licenze d'uso prodotte a fare venire meno la legittimazione di ASCAP (e quindi di SIAE).

Contrariamente a quanto dedotto dalla stesa Spundreef a fondamento della propria legittimazione, le licenze in questione non appaiono conformi alla disciplina che regola i rapporti tra ASCAP e i propri associati.

Il regolamento ASCAP, infatti, consente a ciascun associato di concedere unicamente licenze dirette ("direct license") a "utilizzatori musicali" ("music user"), laddove per "utilizzatore musicale" si intende "ogni persona che possieda o gestisca una azienda o una impresa dove siano diffuse in pubblico opere musicali protette da copyright, sia altrimenti coinvolta nella esecuzione pubblica di opere musicali protette da copyright", a condizione che l'associato ne dia immediata notizia alla stessa ASCAP, con comunicazione che riporti il titolo della composizione, i nomi dell'autore e dell'editore, il nome e l'indirizzo del licenziatario, il territorio il mezzo e il periodo per il quale è stata rilasciata la licenza.



Tale disciplina non consente – espressamente vietandolo – di concedere direttamente o indirettamente, di assegnare o rilasciare ad altri che non siano “utenti musicali”, licenze per l'esecuzione in pubblico di opere i cui diritti siano detenuti o controllati dall'associato, o autorizzare altri a farlo (cfr. regolamento prodotto sub doc 10 da SIAE e traduzione giurata contenuta nel doc. 22).

La normativa regolamentare ASCAP non consente quindi agli associati di concedere “licenze” generali (del tipo di quelle prodotte sub doc. 2 dalla terza intervenuta) a società ovvero persone fisiche che si pongano come intermediari dei diritti di utilizzazione delle opere facenti parte del patrimonio dell'associato già tutelate da ASCAP; inoltre la stessa normativa prevede che delle licenze dirette sia data immediata notizia ad ASCAP, onere che nel caso di specie non risulta essere stato assolto.

Non può pertanto essere accolta l'opposizione di Iper Montebello nella parte in cui l'attrice ha inteso contestare il potere di SIAE di agire per la tutela dei diritti delle opere musicali oggetto dell'accertamento musicale svolto nei propri locali.

d) esame dell'opposizione in ordine al quantum

L'infondatezza dell'opposizione con riguardo all'an della pretesa creditoria azionata da SIAE impone di esaminare le contestazioni svolte con riferimento al quantum indicato nell'atto di precetto.

Sul punto, come già rilevato, si osserva che l'attestato di credito emesso ex art. 164 l.d.a. – e dotato di efficacia esecutiva ai sensi della medesima disposizione – liquidava in “€ 3.752,58 per diritti d'autore, oltre interessi legali, oneri contrattuali e accessori di legge”; con successivo atto di precetto l'opposta intimava il pagamento anche dell'importo di € 1.876,29 a titolo di penali e/o risarcimento, oltre che il pagamento degli interessi legali.

L'opponente ha contestato sia la spettanza delle somme chieste a titolo di penale e iva, che il carattere eccessivo dei diritti pretesi, essendosi le rilevazioni SIAE limitate a pochi minuti.



L'opposizione merita di essere accolta unicamente con riguardo alla prima censura. Deve infatti evidenziarsi che il titolo esecutivo – attestazione di credito – riguardava unicamente il pagamento delle somme dovute a titolo di diritti, ovvero di corrispettivo per l'utilizzazione delle opere tutelate da SIAE e liquidato dall'ente sulla base degli accordi contratti con le associazioni di categoria (doc. 11 del fascicolo di parte convenuta); mentre nulla prevedeva in relazione ad ulteriori importi e, segnatamente, alle somme richieste a titolo di “penale e/o risarcimento”; né i criteri di determinazione di tali somme venivano indicati nel titolo.

Per ciò solo deve ritenersi l'insussistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione per tali ulteriori importi.

La mancanza di domanda riconvenzionale proposta da SIAE per l'accertamento e la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, esonera il Tribunale dall'esame delle ulteriori difese sul punto svolte dalla convenuta solo nella comparsa conclusionale.

L'opposizione non merita, invece, di essere accolta con riferimento all'ammontare del compenso richiesto (pari a € 3.752,58) per l'utilizzazione delle opere tutelate, quantificazione censurata dalla parte solo sotto il profilo dell'ingiustificata richiesta del pagamento del corrispettivo annualmente dovuto per l'utilizzazione delle opere in questione.

In primo luogo occorre osservare che, per la determinazione del corrispettivo dovuto da Iper Montebello, SIAE si è basata sulle tariffe concordate con le associazioni di categoria Federdistribuzione e Confcommercio (doc. 11 del fascicolo di SIAE) applicando a Iper Montebello le tariffe all'epoca in vigore. Appare corretta l'applicazione della tariffa annuale atteso che sulla base di rilevanti indizi, quali la durata della contratto stipulato con Soundreef e l'epoca della contestazione, deve ritenersi che Iper Montebello abbia utilizzato il repertorio in questione almeno per tutta la durata (annuale) del contratto sottoscritto con la terza intervenuta. Appaiono, quindi, pretestuose le obiezioni formulate sul punto dall'opponente.



Parimenti dovute sono le somme a titolo di interessi, nella misura legale, e a titolo di iva sulla sorte capitale.

A mente dell'art. 1 d.p.r. 633/1972 "l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate"; il successivo art. 2 precisa che "costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni simili ai precedenti", essendo escluse unicamente le cessioni e concessioni di cui alla lettera a) del comma 4, ipotesi che non viene in rilievo nel caso di specie.

Ora, poiché i diritti chiesti da SIAE con l'attestazione di credito di cui all'art. 164 l.d.a. tengono luogo del corrispettivo per la licenza non pagato da Iper Montebello, non può seriamente dubitarsi della debenza dell'imposta sul valore aggiunto sulle somme in esame.

In considerazione del parziale accoglimento della opposizione sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da Iper Montebello s.p.a. avverso l'atto di precetto notificato da SIAE in data 02/11/2012 accerta l'esistenza del diritto di SIAE ad agire in via esecutiva in virtù dell'attestato di credito ex art. 164 l.d.a. emesso in data 09/10/2012 limitatamente al minor importo di € 3.752,58 oltre iva come per legge sulla



sorte capitale e interessi dalla data della notifica dell'attestazione di credito (02/11/2012)

sino al soddisfo;

2) compensa tra le parti le spese del giudizio

così deciso in Milano, in data 25/07/2018

Il Giudice

Idamaria Chieffo

