REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

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

dott. Marina Tavassi Presidente

dott. Paola Gandolfi Giudice

dott. Silvia Giani Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **45279/2012,** promossa da:

SKY SRL (C.F. 04619241005), in persona del legale rappresentante,

con il patrocinio dell'avv. BERTANI Michele e dell'avv. MASSUCCI Nicoletta (MSSNLT55D67F205Z), elettivamente domiciliata in corso Matteotti, 10, 20121 Milano, presso lo studio dei difensori, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

nei confronti di

SIAE-Società italiana degli Autori ed Editori (C.F. 00987061009), in persona del legale rappresentante,

con il patrocinio dell'avv. AUTERI Paolo e degli avv.ti PICOZZA Paolo, BRIGUGLIO Antonio, MANDEL Maurizio ed elettivamente domiciliata in Via Andreani, 4, 20122, Milano, presso il difensore avv. AUTERI Paolo, giusta procura a margine della comparsa di risposta.

CONVENUTA

e nei confronti di

FABIO SCAMONI (C.F. SCMFBA67D23F205U),

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE Daniela e dell'avv. Pappalardo Massimiliano, elettivamente domiciliato in Via Nirone, 2, 20123 Milano, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTO

OGGETTO: diritto d'autore.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e cioè:

conclusioni per **Sky** Italia S.r.l.,

nel merito:

- anche previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'esame delle questioni illustrate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183.6 c.p.c., sulla base dei quesiti ivi esposti, accertare che l'odierna attrice, quando nell'esercizio della propria attività di emittenza radiotelevisiva trasmette opere cinematografiche o assimilate, non è obbligata al pagamento dei compensi previsti dall'art. 46bis co. 1-3 l.a.;
- in via subordinata, anche previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'esame delle questioni illustrate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183.6 c.p.c., sulla base dei quesiti ivi esposti, accertare che l'equo compenso al pagamento del quale l'odierna attrice fosse obbligata ex art. 46bis commi 1-3 l.a. non può essere determinato a mezzo dei meccanismi di contrattazione ed arbitrato collettivi previsti dall'art. 46bis co. 4 l.a., ma deve essere determinato in base a meccanismi di negoziazione individuale;
- rigettare integralmente le domande formulate dai convenuti nelle rispettive difese;

in via istruttoria:

- con riserva di qualsiasi ulteriore domanda, istanza, deduzione o produzione anche in ragione delle difese *ex adverso*.

in ogni caso:

- con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari, oltre 12,5% t.f., CPA, IVA.

***

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

Conclusioni per SIAE:

ritenuta la manifesta infondatezza irrilevanza della questione di costituzionalità, nonché di qualsiasi questione pregiudiziale comunitaria, respingere, siccome infondate, la domanda di accertamento negativo relativa al pagamento dei compensi previsti dall'art. 46 bis l a;

dichiarare inammissibile o comunque rigettare siccome infondata la domanda di accertamento negativo di cui alla determinabilità dell'equo compenso attraverso i meccanismi di cui all'art. 46 bis c 4° ld.a.

I via riconvenzionale, condannare Sky Italia s.r.l. al pagamento dell'equo compenso ex art. 46 bis L.d.A. in relazione all'attività di trasmissione delle opere cinematografiche per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012 nella misura minima di € 12.790.217,94 (comprensiva dell'I.V.A. dovuta per legge), oltre interessi legali o in quella diversa che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, nonché alle ulteriori somme che risultassero maturate e dovute al medesimo titolo di equo compenso per i mesi successivi; (con espressa riserva, in separato giudizio, di ogni ulteriore richiesta integrativa per il periodo predetto, nonché di ogni ulteriore richiesta per i periodi successivi, all'esito della determinazione definitiva dell'equo compenso che dovesse sopravvenire all'esito della procedura ex art. 46 bis, c- 4°, L.d.A) nonché con riserva di ogni ulteriore richiesta di carattere inibitorio da formularsi con separato giudizio.

***

Conclusioni nell'interesse del sig. **Fabio Scamoni**

In via preliminare:

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. Fabio Scamoni e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione del medesimo dal presente giudizio;

Nel merito:

- nella ipotesi di mancata estromissione dal presente giudizio del sig. Fabio Scamoni, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti da Sky Italia s.r.l. in quanto priva di fondamento, sia un punto di fatto sia in punto di diritto, per i motivi esposti.

In ogni caso:

- condannare alla refusione delle spese processuali comprensive di IVA e CPA.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato rispettivamente il 27 e il 14 giugno 2012, Sky Italia srl ha citato in giudizio SIAE-Società italiana degli Autori ed Editori e il sig Scamone Fabio, chiedendo, nel merito e in via principale, che fosse accertato che l'attrice, quando trasmette opere cinematografiche o assimilate nell'esercizio dell'attività di emittente radiotelevisiva, non è obbligata al pagamento dei compensi previsti dall'art. 46 bis co 1-3 l.a. e, in subordine, che fosse accertato che l'equo compenso non possa essere determinato a mezzo dei meccanismi di contrattazione collettivi previsti dall'art. 46 bis co 4 l.a. ma debba essere determinato in base ai meccanismi di negoziazione individuale.

1.2. Con comparsa di risposta dep. 17/12/2012, si è costituita SIAE, chiedendo il rigetto delle domande di accertamento negativo proposte dall'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento dell'equo compenso ex art. 46 bis l.d.a in relazione all'attività di trasmissione delle opere cinematografiche per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2012 nella misura minima di euro 12.790.217,94.

1.3. Con comparsa dep 8/1/2013, si è costituito il sig Fabio Scamoni, chiedendo fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e fosse respinta l'azione perché infondata.

1.4 Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 24 aprile 2013 ritenuta la causa matura per la decisione, su concorde richiesta delle parti è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2013, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione al collegio.

2. Convenuto Scamoni. Il sig. Scamoni è autore, associato a SIAE e, in quanto tale, ha diritto all'equo compenso. Non assume rilievo al fine dell' *an debeatur* stabilire chi sia il soggetto tenuto a corrispondere l'equo compenso, se l'emittente televisiva, che comunica al pubblico l'opera cinematografica, o il produttore dell'opera, cui spetta l'esercizio dei relativi diritti di utilizzazione economica.

L'attrice è pertanto tenuta a rimborsare al sig. Scamoni le spese processuali per averlo convenuto in giudizio senza alcuna necessità né utilità effettiva.

3. Domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento da parte dell'attrice SKY. L'attrice ha chiesto, in via principale, l'accertamento negativo dell'obbligo di pagare l'equo compenso ex art. 46 bis l.a. in quanto graverebbe sui produttori, in base ad una interpretazione costituzionale e comunitaria della disciplina prevista dalla citata norma e, in

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

subordine, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale e la questione pregiudiziale comunitaria.

3.1 Equo compenso.

L'equo compenso previsto dall'art. 46 bis l.a. a favore degli autori è la remunerazione che i medesimi ricevono per ogni singola utilizzazione delle loro opere a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

La norma vigente, come modificata dal dlgs n. 154/1997, prevede che l'equo compenso in favore degli autori sia a carico degli organismi di emissione, per ciascuna utilizzazione delle opere.

Il produttore acquista, come effetto naturale del contratto con gli autori, tutti i diritti di sfruttamento e l'emittente, cui il produttore abbia consentito l'utilizzazione, è tenuta al versamento dell'equo compenso all'autore, anche in assenza di un rapporto contrattuale con quest'ultimo.

3.2. Ricognizione normativa. In attuazione della legge comunitaria n. 52/1996, la quale si proponeva di armonizzare la normativa nazionale alla direttiva CEE 93/83, il dlgs. n 581/1996 ha introdotto l'art. 46 bis l.a. nel corpo legislativo del diritto d'autore. L'originaria formulazione, che prevedeva l'equo compenso in favore degli autori ponendolo a carico del produttore, è stata modificata dal dlgs. n 154/1997, con la previsione dell'equo compenso a carico delle emittenti televisive.

La norma vigente, come modificata dal dlgs. n. 154/1997, pone inequivocabilmente a carico delle emittenti televisive l'equo compenso in favore degli autori nell'ipotesi in cui essi abbiano consentito l'utilizzazione delle loro opere.

Il vigente art. 46 bis l.a. recita, al primo comma: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite; al secondo comma: " Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica".

La volontà del legislatore di porre l'equo compenso a carico delle emittenti televisive, piuttosto che dei produttori, è chiaramente evincibile dalla lettera della norma ed è

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

espressamente enunciata nei lavori preparatori che, sul punto, riportano testualmente: " *quanto, infine alla individuazione del soggetto a carico del quale è posto l'obbligo di corrispondere il compenso, si è inteso soddisfare esigenze sia di certezza giuridica che di auspicabile semplificazione operativa, riferendo detto obbligo di corresponsione a colui che esercita i diritti di sfruttamento dell'opera in relazione a ciascuna distinta forma di utilizzazione, ricomprendendosi in tale modo nella previsione anche le ipotesi di utilizzazioni effettuate direttamente dal produttore* " (cfr. relazione sullo schema di decreto legislativo, sub art. 6, intitolato: "sostituzione dell'art. 46 bis della L n 633/1941 con nuovo articolo").

Non vi sono dubbi, dunque, che la normativa vigente individui nel soggetto emittente quello gravato dall'obbligo di corrispondere agli autori il compenso per l'utilizzazione delle opere, tenuto conto che:

a) la lettera della norma è chiara nel porre a carico degli organismi di emissione, quali utilizzatori, l'equo compenso "per ciascuna utilizzazione";

b) il legislatore è intervenuto, con dlgs. n 154/1997, modificando l'art. 46 bis nella parte in cui individuava il soggetto a carico del quale era posto l'obbligo di corrispondere il compenso, sostituendo il produttore con gli organismi di emissione;

c) la volontà del legislatore, esplicitata anche nei lavori preparatori, è quella di porre il compenso in favore degli autori a carico di chi utilizzi in concreto l'opera, in quanto il compenso è parametrato alle singole e distinte forme di utilizzazione.

Una diversa interpretazione della norma, che individuasse nel produttore, e non negli organismi di emissione, il soggetto tenuto all'obbligo del versamento del compenso in favore degli autori, sarebbe, oltre che nomopoietica, abrogativa della vigente norma.

Non si vuole negare un apporto creativo-suppletivo alla giurisprudenza in casi di norme anfibologiche o lacunose. Nel caso in esame, però, la nomopoiesi giudiziale non sarebbe espressione di un ruolo creativo-suppletivo, reso possibile dall'ambivalente significato di una norma, ma sarebbe in contrasto con una norma esistente, ossia abrogativa di una norma dal chiaro ed inequivoco significato.

4. Sulla illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 76 Cost. L'attrice ha dedotto, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 bis co 1-3 bis, per contrasto con l'art. 76 cost., in quanto, a sua detta, il legislatore delegato non aveva i poteri per modificare il testo dell'art. 46 bis co. 1-3 l.a.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

La ricognizione della normativa di riferimento esclude che vi sia stato un eccesso di delega da parte del legislatore.

Con la legge 6 febbraio 1996 n 52, il legislatore nazionale ha dettato disposizioni per l'attuazione degli obblighi comunitari derivanti dalle direttive 83/93/CEE e 93/98/CEE, conferendo la delega al governo per l'emanazione dei decreti legislativi di recepimento di tali direttive comunitarie. In particolare, e per quanto rileva:

1- ha attribuito al Governo la facoltà di esercitare in più fasi la delega avendo previsto che "*entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati*" (cfr art. 1 comma 5 L 52/1996);

2- ha previsto all'art. 3 Legge citata, che indica i "*criteri e principii direttivi generali della delega legislativa*", la facoltà del governo di apportare "*modifiche o integrazioni*" "*per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare*";

3- ha stabilito, all'art. 16, primo comma lett c) e d) -che contempla i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 93/83/CEE- che si debba riconoscere l'equo compenso in favore degli autori delle opere cinematografiche e audiovisive, *"in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite*";

4- ha previsto, all'art. 17 l cit., che indica i criteri di delega specifici per l'attuazione della direttiva 93/98/CEE sulla durata di protezione del diritto d'autore, che *"per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata all'utilizzazione dell'opera da essa stabilita in difetto di accordo tra le parti con la procedura di cui all'art. 4 Dlgs n 440/1945*" (art 17.5 lett d).

Si è già accennato che il legislatore delegato ha dapprima esercitato la delega prevista dall'art. 16 con il DLgs n 581/1996, individuando nel produttore il soggetto gravato dall'obbligo di pagamento dell'equo compenso ("*fermo restando quanto stabilito dall'art. 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti, salvo diverso accordo tra le parti, tale*

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento"). Successivamente, con il Dlgs n 154/1997, ha esercitato la delega prevista dall'art. 17 L 52/1996, in attuazione della direttiva 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, ed altresì ha esercitato il potere di integrazione e correzione espressamente conferito al governo dagli artt 1, co 5, e 3 Legge comunitaria n. 52/1996: in forza di tali poteri di modifica, si ripete, espressamente previsti dalla legge delega all'art. 1 e all'art. 3, e richiamati anche nella premessa del decreto, il legislatore delegato ha emanato il decreto legislativo che, all'art. 6, ha modificato il testo dell'art. 46 bis l.a., individuando negli organismi di emissione i soggetti tenuti all'obbligo del versamento dell'equo compenso.

4.1. In conclusione, il legislatore delegato, con il dlgs n 154/1997, ha modificato il primo comma dell'art. 46 bis, stabilendo che i soggetti gravati dall'obbligo di corresponsione del compenso agli autori sono gli organismi di emissione, e ciò ha fatto esercitando i poteri previsti dalla legge delega all'art. 1 co 5 e all' art 3, che consentivano al governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il dlgs n 154/1997, nel dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 17 L 52/1996, ha introdotto due nuovi commi e ha riformulato l'intero art. 46 bis, in forza dei poteri al governo demandati dalla legge delega, al fine di armonizzare le disposizioni, emanate in momenti diversi, in attuazione delle direttive 93/83/CEE e 93/98/CEE.

L'obiettivo di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni, attuato esercitando il potere di modifica ed integrazione attribuito dal legislatore delegante, è stato manifestato espressamente dal legislatore delegato nei lavori preparatori, ove si legge: "*dovendosi contemperare le due previsioni e tenuto conto del carattere irrinunciabile che la norma di delega attribuisce al compenso introdotto…si è imposta la riformulazione dell'intero art. 46 bis mediante l'aggiunta di due nuovi commi che armonizzano al loro interno la previsione già esistente con l'altra di nuova introduzione, non potendosi disciplinare due distinti compensi in relazione alla medesima forma di utilizzazione dell'opera*" (cfr. schema cit. sub art. 6).

5. L'attore ha dedotto, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 bis per eccesso di delega in quanto, a sua detta, il legislatore delegato non si sarebbe attenuto ai principi e criteri direttivi ricavabili in via interpretativa dalla legge delega, in forza dei quali il soggetto tenuto all'obbligo di corresponsione del compenso agli autori avrebbe dovuto essere

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

individuato nel produttore. Tali principii discenderebbero, secondo la prospettazione dell'attrice, dalle seguenti argomentazioni:

a) il carattere non rinunciabile dell'equo compenso perché, secondo l'attrice, tale previsione implicherebbe che il produttore sia il solo soggetto in grado d'imporre una rinuncia all'autore per contratto;

b) il carattere equo del compenso, perché s'incrementerebbero i profitti del produttore;

c) la necessità dell'accordo tra le parti per la determinazione del compenso, in difetto del quale si ricorre alla procedura dell'art 4 decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945 n 440, poiché postulerebbe un rapporto contrattuale tra autore e produttore;

d) ragioni di efficienza, per la difficoltà nell'individuare l'autore in mancanza del rapporto contrattuale autore-produttore e, viceversa, la necessità dell'intervento della collecting society, quale intermediaria tra gli autori e le emittenti, con i relativi costi di transazione;

e) applicazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., ché sarebbe violato per disparità di trattamento rispetto ad altre forme di equo compenso che non prevedono l'obbligo del versamento in capo agli utilizzatori, ma ai produttori: tali situazioni di irragionevole disparità si verificherebbero, a detta dell'attrice, con riguardo ai videonoleggiatori (art. 18 bis) e ai gestori delle sale cinematografiche (art. 46), che non sarebbero tenuti al versamento dell'equo compenso pur essendo utilizzatori.

5.1. La legge n 52/1996, nel delegare il governo all'attuazione della direttiva 93/83/CEE, non ha individuato il soggetto gravato dall'obbligo di corrispondere l'equo compenso, limitandosi a prevedere, all'art. 16, lett d), che "*l'equo compenso è riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive, in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite*". Con la detta legge, il Governo è stato, quindi, vincolato a riconoscere, in favore degli autori, l'equo compenso legato all'utilizzazione delle opere, ogniqualvolta i diritti di sfruttamento siano ceduti dai medesimi al produttore.

Parimenti l'art. 17 l.cit., nel delegare il governo a dare attuazione alla direttiva 93/98/CEE e nel vincolarlo a introdurre *"una previsione di compenso non rinunciabile legata all'utilizzazione dell'opera stessa*", non ha individuato il soggetto a carico del quale dovesse essere posto il compenso.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

Il legislatore delegato, nell'attuare le due deleghe, aveva, quindi, il potere discrezionale d'individuare il soggetto tenuto all'obbligo di corresponsione dell'equo compenso in favore degli autori, purché il compenso fosse "legato all'utilizzazione delle opere" e non si eccedesse dai criteri fissati e dai margini di discrezionalità concessi.

La delega legislativa comporta, come visto, l'attribuzione al legislatore delegato di poteri discrezionali da esercitare nell'ambito di principii e criteri direttivi.

La ratio del riconoscimento dell'equo compenso è quella di assicurare la partecipazione degli autori ai ricavi derivanti dalle varie forme di sfruttamento economico.

Criterio vincolante per la debenza del compenso è la sua correlazione con la utilizzazione dell'opera. Una volta che il compenso sia collegato con l'utilizzazione dell'opera, rientra nell'ambito dei poteri discrezionali del legislatore, non sindacabili dall'autorità giudiziaria, l'individuazione del soggetto gravato, sia esso il produttore o l'emittente.

Il legislatore ha posto il compenso a carico delle emittenti poiché, come esplicitato nella relazione sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/98, ha ritenuto che fossero meglio soddisfatte " *esigenze sia di certezza giuridica che di auspicabile semplificazione operativa, riferendo detto obbligo di corresponsione a colui che esercita i diritti di sfruttamento dell'opera in relazione a ciascuna distinta forma di utilizzazione, ricomprendendosi in tale modo nella previsione anche le ipotesi di utilizzazione effettuate direttamente dal produttore* ".

Come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, "*la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega (Corte Cost. ordinanze n. 213 del 2005 e n. 490 del 2000). Per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (sentenza n. 199 del 2003). L'art. 76 Cost. non osta, infatti, all'emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell'attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi" (sentenze n. 199 del 2003, n. 163 del 2000, ordinanza n. 213 del 2005, sentenza* n 230/ 2010 e n. 341/2007).

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

5.2. Concludendo, tenuto conto dei criteri e principi direttivi della legge delega -obbligo di corresponsione dell'equo compenso in favore degli autori e correlazione del compenso all'utilizzazione delle opere- e valutata la *ratio* del riconoscimento dell'obbligo, rientrava nei margini di discrezionalità del legislatore individuare il soggetto sul quale incombesse tale obbligo. Ed invero:

a) la legge delega non fissava il soggetto tenuto all'obbligo della corresponsione, ma solo stabiliva il soggetto in favore del quale dovesse essere corrisposto il compenso;

b) l'avvenuta individuazione del soggetto obbligato nelle emittenti televisive non è in contrasto con i principii direttivi e i criteri della legge delega, in quanto il compenso è correlato alle distinte ed effettive utilizzazioni delle opere e, in quanto tale, è da considerarsi anche equo.

c) E' coerente con la *ratio* di assicurare la partecipazione degli autori ai ricavi derivanti dalle varie forme di sfruttamento economico.

5.3. Venendo alle ulteriori argomentazioni che, a dire dell'attrice, avrebbero postulato la necessità d'individuare nel produttore il soggetto tenuto all'obbligo, non può attribuirsi rilievo ostativo alla mancanza di un rapporto contrattuale con l'autore da parte delle emittenti televisive, giacché il legislatore, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale devolutogli, poteva fondare il titolo dell'equo compenso nella legge invece che nel rapporto contrattuale.

In altre parole, la mancanza di un rapporto contrattuale tra autore ed emittenti televisive è frutto di una scelta del legislatore, che ha preferito individuare il titolo nella fonte legale, piuttosto che in quella negoziale.

Si tratta di un diritto al compenso opponibile a chiunque utilizzi economicamente un'opera altrui. Il mancato pagamento del compenso integra allora gli estremi, non di un inadempimento contrattuale, ma dell'inosservanza delle condizioni imposte dalla legge per l'accesso dei diritti di utilizzazione.

La non rinunciabilità del compenso sottolinea l'imperatività e l'inderogabilità, senza postulare la necessità della fonte negoziale dell'obbligo di corresponsione dell'equo compenso.

Il diritto d'autore conosce altri casi di diritto all'equo compenso non rinunciabile, pur in mancanza di una fonte negoziale: vi è quello previsto dall'art. 144 l.a. relativo agli autori di

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

opere d'arte che hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera da parte dell'autore e che è anch'esso opponibile *erga omnes*. Sebbene la fonte di tale diritto non sia negoziale, esso "non può formare oggetto di alienazione o rinuncia".

Parimenti è stato ritenuto non rinunciabile, ad esempio, l'equo compenso per copia privata dalla Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2013 nelle cause C-457/11 e C 460/11.

E' ben noto che trattasi di forme di compenso diverse da quelle in oggetto, ma esse sono richiamate solo al fine di evidenziare che il legislatore ha previsto e regolamentato diversamente varie forme di compenso, alcune delle quali prescindono dall'esistenza di un rapporto contrattuale con l'autore e, ciò nonostante, non sono rinunciabili.

5.4 Venendo all'ulteriore argomentazione della difesa dell'attrice sopra accennata, sub c), e cioè al riferimento, contenuto nella legge delega, all'accordo tra le parti -per evincerne la necessità di un rapporto contrattuale con l'autore- per ora basti osservare, come in seguito si approfondirà, che l'accordo non va inteso con riferimento alla fonte dell'obbligo del compenso, giacché tale obbligo deriva dalla legge, ma alla determinazione del *quantum* e riguarda soggetti tra i quali non esiste un rapporto contrattuale, ma un rapporto derivante *ex lege*.

Trattasi, si ripete, di una scelta del legislatore, che ha previsto, in favore degli autori di opere cinematografiche, e per ogni distinta utilizzazione economica delle opere ex art 46 bis co 1 e 2, un diritto al compenso opponibile a chiunque utilizzi economicamente un diritto altrui, sia o meno legato da un rapporto contrattuale con l'autore; può verificarsi, cioè, che l'utilizzatore abbia un rapporto negoziale con l'autore quando sia anche il produttore, ma ciò è una delle evenienze possibili, non essendo richiesta, per la nascita dell'obbligo in capo all'utilizzatore, l'esistenza di un rapporto contrattuale. In mancanza di tale rapporto, l'omesso pagamento del compenso comporta, non un inadempimento contrattuale, ma l'inosservanza delle condizioni imposte dalla legge per i diritti di utilizzazione.

Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, che presuppone anche valutazioni di carattere economico, non sindacabili dall'autorità giudiziaria.

5.5. L'equità del compenso dipende dalla sua correlazione con le singole forme di utilizzazione. In applicazione di tale principio, nell'ambito dei poteri discrezionali attribuiti, il legislatore delegato ha individuato nelle emittenti i soggetti tenuti al versamento, in quanto

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

ha ritenuto che ciò avrebbe reso operativamente possibile parametrare il compenso alle singole utilizzazioni, essendo nota la misura dell'utilizzazione.

5.6. Opinabili risultano, poi, le osservazioni sulla maggiore o minore efficienza della soluzione adottata perché, lo si ripete, l'individuazione del soggetto a carico del quale è posto l'obbligo è una scelta discrezionale, non sindacabile, rispettosa dei criteri e principii direttivi e coerente con la *ratio* di assicurare la partecipazione degli autori ai ricavi derivanti dalle forme di utilizzazione.

5.7. Quanto all'argomentazione che procede dall'applicazione del principio di uguaglianza, per l'irragionevolezza della differenze rispetto alle discipline de dagli art. 18 bis e 46 l.a., la diversità di disciplina prevista dalle dette disposizioni non si risolve in un trattamento differente di fattispecie simili. Basti evidenziare, a tale fine, che l'art 46 bis, a differenza dell'art. 18 bis, prevede l'equo compenso " per ciascuna utilizzazione delle opere".

Quanto al compenso previsto dall'art. 46 co 4, esso è, invece, posto a carico del gestore della sala, e quindi di chi effettua l'utilizzazione.

Peraltro, non è un'anomalia nel diritto d'autore che la previsione di compensi, a favore degli autori o dei titolari di diritti connessi per determinate utilizzazioni, sia posta a carico di chi effettua le anzidette utilizzazioni, anche in assenza di rapporti contrattuali. Si richiamano, a titolo esemplificativo, il compenso per la radiodiffusione dell'opera da parte dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione (art. 56), il compenso per la pubblica esecuzione di opere radiodiffuse (art. 58), il compenso per la riproduzione di opere letterarie e fotografiche in antologie scolastiche (70 co 2 e 91), il compenso per l'utilizzazione a favore degli autori di opere d'arte (144).

E' ben vero, lo si è già affermato, che le disposizioni or ora menzionate perseguono obiettivi diversi e tutelano diversi interessi, ma è altrettanto vero che la soluzione adottata dal legislatore di porre l'equo compenso a carico dell'utilizzatore non è nuova nel nostro ordinamento.

Inoltre, proprio la diversità degli interessi tutelati e delle forme di compenso giustifica le differenti tecniche adottate dal legislatore.

6. Contrasto con il diritto comunitario e specificamente con art. 56 TFUE, 2 dir 93/83/CEE, 3.1 dir 2001/29/CEE. L'attrice ha dedotto altresì la contrarietà dell'art. 46 bis con il diritto comunitario, per contrasto con l'art. 56 TFUE, che vieta le restrizioni alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione e con gli artt. 2 della direttiva 93/98/CEE e 3.1. della direttiva 2001/29/CEE, che avrebbero armonizzato "in modo completo" le

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

legislazioni nazionali con riguardo al contenuto dei diritti spettanti all'autore per la trasmissione a distanza delle opere cinematografiche e assimilate, in quanto, a suo dire, l'art. 46 bis limiterebbe l'esercizio nel mercato italiano dell'attività televisiva a causa dell' incremento dei costi che le emittenti devono sopportare per svolgere l'attività televisiva in Italia. Sostiene l'attrice che le menzionate direttive non contemplerebbero in capo agli stati la facoltà d'introdurre nei propri ordinamenti una disciplina che preveda un diritto a compenso a beneficio dell'autore cinematografico ed a carico dell'emittente televisiva.

Il tribunale osserva che:

- il citato art. 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea vieta agli stati membri d'introdurre restrizioni "ingiustificate" alla libera circolazione intracomunitaria dei servizi.
- L' art 36 TFUE permette agli stati membri d'introdurre restrizioni alla libera circolazione dei servizi giustificate da esigenze di tutela della proprietà intellettuale.
- La previsione contenuta nell'art. 46 bis l.a., che attribuisce agli autori il diritto al compenso per ciascuna utilizzazione dell'opera, è giustificata da motivi di tutela della proprietà intellettuale e cioè dall'obiettivo di consentire all'autore la partecipazione alla divisione dei profitti ricavati dallo sfruttamento dell'opera.
- Quindi, anche se la disposizione che prevede il diritto all'equo compenso in favore degli autori fosse limitativa della libera circolazione dei servizi televisivi, sarebbe giustificata da motivi di tutela della proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 36 TFUE e non vi sarebbe contrasto con l'art. 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- L'individuazione delle emittenti, quali soggetti su cui fare ricadere l'obbligo del versamento dell'equo compenso, si è visto, rappresenta una scelta del legislatore delegato compiuta nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge delega, coerente con la *ratio* ispiratrice del riconoscimento dell'equo compenso in favore dell'autore.

6.1. Non è ravvisabile alcun contrasto neppure con l'art. 2 direttiva 93/83/CEE e con l'art. 3,1 direttiva 2001/29/CEE, che definiscono, rispettivamente, il diritto esclusivo di radiodiffusione via satellite e il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e che, a detta dell'attrice, escluderebbero una disciplina che preveda un diritto a compenso a carico delle emittenti televisivi.

La prima direttiva si limita a riconoscere all'autore, all'art. 2, "il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore" e la seconda, all'art. 3.1., riconosce agli autori "il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente".

L'art. 46 bis non è in contrasto con dette norme comunitarie, perché:

- le direttive enunciate non vietano la previsione del diritto al compenso. Al contrario, il diritto a beneficio degli autori è stato riconosciuto nel nostro ordinamento in attuazione delle direttive comunitarie, tra le quali rientra proprio la 93/83/CEE (tant'è che l'art. 16 legge delega, nello stabilire i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 93/83/CEE, enuncia che si debba riconoscere l'equo compenso in favore degli autori delle opere cinematografiche e audiovisive, in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite);

- l'art. 46 bis l.a. non pregiudica l'esercizio del diritto esclusivo di autorizzazione della comunicazione al pubblico da parte del produttore "in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive". Tale diritto è riconosciuto nel nostro ordinamento negli artt. 16 e 16 bis La., che ne determinano il contenuto in modo conforme alle enunciate norme comunitarie. Il disposto dell'art. 46 bis l.a. fa salvo l'art. 46, a mente del quale: " l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta".

L'art. 46 bis non incide, quindi, sul riconoscimento del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico da parte del produttore, ma si limita a prevedere il diritto a un equo compenso a carico dell'utilizzatore quando l'emittente televisivo abbia diffuso l'opera con il consenso del produttore.

La norma individua il soggetto obbligato al versamento del compenso in favore dell'autore in colui che ha effettivamente e concretamente utilizzato l'opera, e cioè l'emittente televisiva, presupponendo la sussistenza delle seguenti condizioni: la cessione da parte dell'autore del diritto di sfruttamento al produttore; l'utilizzazione da parte dell'emittente con il consenso del produttore.

6.2. Concludendo, nessuna norma comunitaria ha vincolato il legislatore nella scelta del soggetto onerato dall'obbligo del versamento in favore degli autori, imponendogli di individuarlo nel produttore piuttosto che nell'utilizzatore e, simmetricamente, il legislatore delegato, nell'esercitare i poteri attribuitigli dalla delega, non ha superato i margini di discrezionalità concessigli.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

La domanda di accertamento negativo della debenza dell'equo compenso a beneficio degli autori e a carico delle emittenti televisive va dunque rigettata, essendo viceversa accertata nel giudizio la debenza di tale forma di compenso a carico delle emittenti televisive.

7. Domanda subordinata di accertamento negativo della quantificazione dell'equo compenso a mezzo delle procedure di contrattazione collettiva. L'attrice ha chiesto, in subordine, di accertare che il compenso non sia determinabile a mezzo delle procedure di contrattazione collettiva, dovendo essere determinato in base a meccanismi di negoziazione individuale**.** A detta dell'attrice, il legislatore avrebbe ecceduto dai poteri di cui alla delega ex art. 17.5 d l n 52/1996 per avere introdotto un sistema di contrattazione collettiva dell'equo compenso nonostante il legislatore avesse optato per un sistema di negoziazione individuale.

La questione verrà affrontata *funditus* al paragrafo cui si rinvia. Per ora basti rilevare che la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire da parte dell'attrice.

Nel caso in esame mancano accordi collettivi che vincolino le parti e, come emerge dalla domanda riconvenzionale, SIAE ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'equo compenso, determinandolo sulla base di criteri diversi da quelli concernenti le procedure di contrattazione collettiva, e cioè sulla base dei previgenti accordi negoziali stipulati dalle parti.

7.1 Sui criteri di determinazione dell'equo compenso. Il vigente art. 46 bis, al comma 4° prevede che l'equo compenso, che non è rinunciabile, " in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440" il quale, a sua volta, stabilisce che l'ammontare del corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è fissato da un collegio arbitrale di tre membri.

Ritiene il Tribunale che la disposizione abbia previsto, non una forma di arbitrato obbligatorio, ma di arbitraggio finalizzato esclusivamente alla determinazione della prestazione, secondo il paradigma di cui all'art. 1349 c.c. . La quantità del compenso è per legge determinabile, in caso di mancato accordo delle parti, da un collegio di arbitratori che integrano, in via negoziale, la fonte normativa –che ha riconosciuto il diritto al compenso- con la determinazione della misura della prestazione. La disposizione prevede dunque, un'ipotesi di eterointegrazione negoziale dettata per legge (in tale senso, anche, sentenza T Catania, sezione specializzata, 16/4/2012).

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

8. Domanda riconvenzionale. In via riconvenzionale, SIAE ha chiesto la condanna di SKY Italia s.r.l. al pagamento dell'equo compenso in relazione all'attività di trasmissione delle opere cinematografiche, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012, nella misura di euro 12.790.217,94, e cioè in misura corrispondente ai parametri concordati con il contratto stipulato in data 30 marzo 2009.

Va posto in evidenza sin d'ora, rivestendo ciò rilevanza al fine della decisione, che l'oggetto della domanda riconvenzionale, come da SIAE esplicitato in comparsa conclusionale, è la condanna dell'attrice al versamento del compenso determinato sulla base dei previgenti parametri fissati con il contratto stipulato con Sky e pacificamente non più vigente.

SIAE ha chiarito in comparsa conclusionale che: "la domanda riconvenzionale è diretta ad ottenere la condanna della società attrice al pagamento dell'equo compenso dovuto in misura corrispondente ai previgenti parametri" "fermo restando il diritto ad agire per il conguaglio in attuazione della determinazione assunta in sede di arbitraggio" e ha altresì ribadito che il contenuto della decisione degli arbitratori "non incide direttamente sull'esito delle domande proposte in questa sede da SIAE" (cfr. p. 48 conclusionale SIAE).

8.1. SKY ha eccepito il difetto di **legittimazione** di SIAE, per mancato conferimento volontario dei poteri rappresentativi da parte degli autori, non avendo SIAE provato, a sua detta, di avere ricevuto mandato alla riscossione dell'equo compenso.

SIAE è un ente pubblico che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 180 l.a., svolge funzioni istituzionali di intermediario, tra le quali vi rientrano quelle di percezione e ripartizione dei proventi in favore degli aventi diritto.

Sky ha documentato di agire in favore degli autori che gli hanno conferito i relativi mandati e/o che sono ad essa associati, in conformità a quanto previsto dal suo statuto (cfr doc. 13, 13.A e 13.B SIAE).

8.2. Sulla legittimazione passiva di SKY con riguardo ai crediti relativi ad utilizzazioni compiute da Fox International Channels Italy. Sky ha eccepito nella comparsa conclusionale la carenza di legittimazione passiva di SKY con riguardo alle somme dovute da Fox International.

Il profilo sollevato da Sky in comparsa conclusionale, per la prima volta –e incidentalmente- accennato nella memoria ex art. 183 sesto comma n 3 (p 4, ove si legge: "solo per scrupolo di prudenza Sky ricorda che la quantificazione delle pretese avanzate da Siae ricomprende anche somme dovute da un utilizzatore, qual è Fox"), in realtà, non attiene

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

alla condizione dell'azione -della legittimazione ad agire- ma alla titolarità del rapporto dedotto in causa.

Per giurisprudenza costante, "la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa" che, in quanto attiene al merito della causa è, invece, eccezione, non rilevabile d'ufficio, "ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata" (cfr., *ex multis,* Cass. civ., sez. II, 27-06-2011, n. 14177; Cass., sez. II, 10-05-2010, n. 11284).

Nel caso di specie, l'eccezione della carenza di titolarità del rapporto sostanziale, che è eccezione propria, non è stata tempestivamente formulata da Sky, poiché dedotta per la prima volta nella terza memoria istruttoria.

8.3 Affrontate e superate le eccezioni preliminari concernenti la domanda riconvenzionale, e venendo al merito, si rileva, in fatto, che:

1) i compensi oggetto della domanda riconvenzionale si riferiscono a utilizzazioni avvenute dall' 1/7/2010 al 30/6/2012;

2) il contratto stipulato dalle parti in data 30/3/2009 è stato disdettato da SIAE con lettera 29/3/2010 e ha pacificamente cessato di produrre gli effetti a decorrere dal 30/6/2010;

3) i compensi oggetto della domanda riconvenzionale sono pacificamente successivi alla data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto stipulato dalle parti.

8.4. In forza del principio della disponibilità dell'oggetto del processo o della corrispondenza chiesto-pronunciato, il tribunale deve limitarsi a decidere sulla domanda formulata da SIAE entro i limiti della domanda medesima, e cioè accertando e quantificando i compensi alla luce dei criteri invocati dalla parte che ha agito in via riconvenzionale.

8.5. Sulla non contestazione. SIAE ha chiesto che i compensi vengano determinati sulla base dei criteri stipulati convenzionalmente con SKY, e non più in vigore tra le parti, perché, a sua detta, pacifici, non avendo Sky contestato i conteggi da essa trasmessi con le fatture.

Al riguardo, il Tribunale osserva quanto segue.

1-La contestazione della debenza dei compensi –avvenuta sia contestando l'obbligo al versamento dei compensi in qualità di emittente televisiva, sia la vigenza della fonte convenzionale sulla base della quale sono stati determinati da SIAE i compensi - è incompatibile con il riconoscimento delle somme, coprendo anche il *quantum* della pretesa.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

2-Per giurisprudenza costante la contestazione dell' *an* assorbe quella sul *quantum* quando la contestazione dell' *an* sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito (Cass 761/2002; Cass 5526/2002; Cass 28381/2005; 8665/2008).

3-Al fine di verificare la rilevanza della condotta non contestativa dei conteggi, deve valutarsi se le contestazioni dei fatti costitutivi del diritto in contesa implichino anche quelle dei fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa.

4- La questione se le contestazioni sull' *an* postulino la contestazione anche del *quantum* della pretesa non è suscettibile di una risposta astratta, ma da risolvere caso per caso, verificando se i fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa sono investiti dalla contestazione sull'"an (Cass 761/2002). Per fare un esempio, il convenuto che si difenda dalla pretesa di pagamento di compensi per lavoro straordinario, ove si limiti a negare la natura subordinata del rapporto di lavoro, non esclude necessariamente anche la sussistenza di prestazioni lavorative della durata giornaliera, mentre tale esclusione sarebbe inevitabile nel caso di negazione assoluta di qualsiasi rapporto.

5- Nel caso in esame la contestazione in giudizio della debenza dei compensi, esclude l'onere in capo a SKY, convenuta in via riconvenzionale, di contestare specificamente i conteggi e copre i fatti costitutivi della quantificazione della pretesa.

6. Va inoltre osservato, che Sky, ben lungi dall'avere riconosciuto il *quantum* della pretesa creditoria, già prima del giudizio ha contestato l'emissione delle fatture concernenti i compensi relativi al periodo 1/7/2010-30/6/2011, in considerazione del fatto che sarebbero stati determinati "in modo assolutamente unilaterale ed arbitrario" vista l'inefficacia del contratto disdettato da SIAE (cfr. comunicazione 2 marzo 2012, sub doc 3.6).

Ritiene quindi il tribunale che, in applicazione di principii elaborati dalla Suprema Corte, nel caso in esame la contestazione della pretesa creditoria abbia investito anche il *quantum*, con la conseguenza che esso non è pacifico.

8.6. I compensi oggetto della domanda riconvenzionale sono relativi a periodi successivi alla data di cessazione degli effetti del contratto in forza del quale le parti avevano convenuto i criteri per la loro quantificazione.

In mancanza del titolo negoziale, i compensi non possono essere determinati sulla base dei criteri di calcolo previsti dal contratto, che non è più efficace tra le parti.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

8.7. La somma è illiquida e, in mancanza di accordi collettivi e individuali, deve essere calcolata ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 comma 4° e del decreto luogotenenziale n 440/1945, da un collegio arbitrale di tre membri, "nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientific". Gli arbitri decideranno secondo equità".

In caso di mancato raggiungimento di accordi collettivi o individuali, i compensi vengono quantificati, per legge, attraverso il meccanismo residuale dell'arbitraggio, riconducibile al paradigma di cui all'art. 1349 c.c. in quanto riguarda esclusivamente la determinazione quantitativa e non *l'an* della prestazione.

L' equo compenso va, quindi, determinato attraverso contrattazione collettiva, negoziazione diretta e, in via suppletiva, l'arbitraggio di cui alle anzidette norme.

Nel caso di specie mancano gli accordi collettivi e non è stato raggiunto un accordo individuale.

SIAE ha attivato la procedura suppletiva, ma non solo non ha prodotto, o chiesto di produrre, la determinazione arbitrale, peraltro a quanto riferito nella comparsa conclusionale emessa successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma neppure ha chiesto la quantificazione dei compensi secondo i criteri fissati dal collegio degli arbitratori, ribadendo anzi che la domanda riconvenzionale ha per oggetto corrispettivi da quantificare in forza dei criteri stabiliti dalle parti nel contratto stipulato dalle parti e non più in vigore.

9. Conclusioni. Accertata la debenza dei compensi in favore degli autori e a carico di Sky, quale emittente televisiva, per le utilizzazioni delle opere, non si può procedere in questo giudizio alla quantificazione, in quanto:

1. il contratto, che ha stabilito consensualmente i criteri da applicare per la quantificazione dei compensi in favore degli autori, non è applicabile ai compensi oggetto della domanda riconvenzionale, poiché non più efficace alla data in cui essi sono sorti;

2. le parti non hanno raggiunto un accordo volto alla determinazione dei criteri per la quantificazione dei compensi.

3. Non sono stati stipulati accordi tra le categorie interessate ex art. 46 bis n 4 l.a.

4. In mancanza di accordi collettivi, è irrilevante la sollevata questione d'illegittimità dell'art. 46 bis n 4 per eccesso di delega per la previsione di meccanismi di contrattazione collettiva in luogo di quelli di negoziazione individuale.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a

5. Unico metodo di calcolo possibile, in mancanza di accordo tra le parti e di accordi collettivi, questi ultimi non invocati da SIAE, è quello suppletivo della determinazione dei compensi a mezzo di arbitraggio.

6. SIAE non ha prodotto, né si è offerta di produrre la determinazione arbitrale ai sensi DLG 440/1945 e neppure ha chiesto di applicare in questo giudizio i criteri stabiliti dal collegio degli arbitratori.

Il tribunale deve limitarsi, quindi, ad accertare come dovuto l'equo compenso da parte dell'emittente televisiva, rimettendone la determinazione alla procedura di arbitraggio prevista dall'art. 46 bis l.a.

10. La soccombenza di SKY con riguardo alle domande da essa proposte, da un lato, e l'accertamento dell' *an debeatur*, unitamente alla complessità e novità delle questioni trattate, dall'altra, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra SKY ITALIA SRL e SIAE.

10.1. La soccombenza di SKY nei confronti del sig. Scamoni Fabio determina la sua condanna alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in favore del sig. Scamoni, vista la semplicità della posizione, in euro 4.500,00 per compensi, oltre iva e cpa, se dovuti.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla controversia promossa da SKY ITALIA SRL nei confronti di SIAE- Società italiana degli Autori ed Editori e di Fabio Scamoni, così delibera:

1.Rigetta le domande di accertamento negativo proposte da SKY ITALIA SRL.

2.Accerta come dovuto da SKY ITALIA SRL a SIAE- Società italiana degli Autori ed Editori l'equo compenso nella misura che sarà determinata mediante arbitraggio ex art. 46 bis n 4 l.a.

3. Rigetta le domande formulate da SKY nei confronti di Fabio Scamoni.

4.Condanna SKY alla rifusione delle spese processuali in favore di Fabio Scamoni, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge.

5.Compensa le spese processuali tra SKY ITALIA SRL e SIAE.

Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2014

Il Giudice Relatore
dott. Silvia Giani

Il Presidente
dott. Marina Tavassi

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a