

R.G. 78331/2013



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.ssa Paola Gandolfi	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **78331/2013** promossa da:

LAMBERTO BOTTARO (C.F. BTTLBR50D28A613V), con il patrocinio dell'avv. PERLETTI CESARE e dell'avv. CUGOLA GIORGIO, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in VIA MONTENAPOLEONE, 8 20121 MILANO presso lo studio del difensore avv. PERLETTI CESARE

e da

SAN DIEGO COMMUNICATIONS S.R.L. (C.F. 02311630236), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. PERLETTI CESARE e dell'avv. CUGOLA GIORGIO, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in VIA MONTENAPOLEONE, 8 20121 MILANO presso lo studio del difensore avv. PERLETTI CESARE;

ATTORI

contro

BMW ITALIA SPA (C.F. 01934110154), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. SARTORI ALESSANDRO, giusta procura generali alle liti, sub doc. 1, e dell'avv. UBERTAZZI LUIGI CARLO, giusta procura in calce alla comparsa di



costrizione, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA TICINESE,60 - 20123 MILANO presso lo studio del difensore avv. UBERTAZZI LUIGI CARLO.

CONVENUTA

OGGETTO: Diritto d'autore.

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Nel merito

- accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della BMW Italia Spa del diritto d'autore in capo a Lamberto Bottaro e del produttore S. Diego Communication per le causali e motivi di cui in narrativa;
- inibirsi a BMW Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, la diffusione/riproduzione di tutte le opere video di cui in narrativa prive del nome dell'autore e del produttore e/o mutilate e comunque in violazione delle norme sul Diritto d'Autore-fissando, ex art. 156 e 163 LDA, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la somma che si vorrà ritenere di giustizia; - condannarsi BMW Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni causati da liquidarsi, in ragione delle causali di cui in narrativa, a favore di Lamberto Bottaro in € 450.000 ed alla S. Diego Communication srl in complessi € 409.000 oltre al risarcimento dei danni per l'illegittimo sfruttamento del progetto di cui a pagg. 43/44 di narrativa di citazione - il tutto salva la maggior o minor somma che sarà ritenuta provata o di giustizia (nei limiti dello scaglione per valore di cui al contributo unificato) oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora (05/06/2012) al saldo effettivo
- disporsi la pubblicazione della Sentenza sui principali quotidiani e sulle testate specializzate a cura degli attori ed a spese della società convenuta disponendo, altresì, che le ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscano titolo esecutivo per la rivalsa
- Condannarsi a BMW Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ex art. 96 cpc a favore di Lamberto Bottaro ed a San Diego Communication Srl in persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.



In via istruttoria

1) Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare RG 10821/2013 e del reclamo RG 55126/2013

2) Ordinarsi ex art. 210 cpc ed anche ex art. 156 bis e ter LDA a BMW Italia spa, in persona del legale rappresentante a fornire

- i nominativi dei soggetti che hanno scaricato i video sui portali di pertinenza BMW previa registrazione;

- i nominativi dei giornali, dei siti internet, delle televisioni a cui sono stati forniti detti video

- copia del contratto e relative fatture stipulato con terzi in relazione all'illegittimo sfruttamento del progetto realizzato dal Bottaro e di cui in narrativa (pagg. 43/44).

Per il convenuto:

I – **Nel merito:** rigettare ogni domanda degli attori

II – **In via istruttoria:** senza inversione dell'onere della prova, accogliere occorrendo le seguenti conclusioni istruttorie non ammesse dal G.I.:

• ammettere ispezione ed esibizione contabile ut infra sul seguente tema:

a) SDC non è produttore

- ordinare ex art. 118 c.p.c. l'ispezione e/o l'esibizione della contabilità di SDC

per estrarne copia di ogni ordine/commissa rivolta da SDC a terzi e di ogni fattura indirizzata da terzi ad SDC comunque relativi alla collaborazione di terzi alla realizzazione delle opere azionate

• ammettere inoltre i seguenti capitoli di prova testimoniale sui seguenti fatti:

b) Bottaro non è autore

1) vero che il testo che compare sotto la mail Eleonora Rossi 27.7.2009 = doc. I.48 costituisce un testo elaborato da Eleonora Rossi, e precisamente il testo del parlato dell'opera azionata BMW XDrive 2008-2009

c) SDC non è produttore

2) vero che le opere azionate sono state commissionate e realizzate nel periodo dall'aprile 2006 al gennaio 2012; e vero che in questo periodo SDC non ha mai avuto alcun dipendente addetto alla realizzazione delle opere azionate;



3) vero che per la realizzazione delle opere azionate SDC si è sempre avvalsa della collaborazione di terzi non dipendenti

d) l'imputabilità della diffusione delle opere azionate in internet

4) vero che Lamberto Bottaro ha sempre consegnato di persona copia di tutte le opere azionate a giornalisti, dipendenti e collaboratori di media di ogni genere (ivi compreso) internet

5) vero che in tutte le occasioni ora dette Lamberto Bottaro ha sempre dichiarato espressamente di autorizzare chi riceveva le copie ora dette ad utilizzarle per divulgarle in ogni modo tramite televisione ed internet

6) vero che ogni pubblicazione di BMW delle opere azionate sui siti litigiosi è sempre avvenuta con la precisazione che i video erano "liberi da diritti per uso stampa"

e) La rimozione dei video dai siti litigiosi

7) vero che i docc. I.99-I.220 di BMW (che si mostrano all'interrogando, e che riguardano la rimozione delle opere azionate dai siti litigiosi) sono stati downloadati nei giorni 16 e 17 aprile 2013 da Priscilla Cafieri di VideoPR S.r.l.

8) vero che i docc. II.1-II.23 di BMW (che si mostrano all'interrogando, e che riguardano la rimozione delle opere azionate dai siti litigiosi) sono stati downloadati nei giorni 29,30,31 luglio e 1 agosto 2013 da Luca Sutti di VideoPR S.r.l.;

9) vero che i docc. III.1-III.10 di BMW (che si mostrano all'interrogando, e che riguardano la rimozione delle opere azionate dai siti litigiosi) sono stati downloadati nei giorni 19 e 20 dicembre 2013 da Luca Sutti di VideoPR S.r.l..

• sui capitoli di prova degli attori:

- pronunciare su di essi secondo giustizia

- ove siano ammessi: ammettere prova contraria, senza inversione dell'onere della prova, con tutti i testi indicati qui sotto (da intendersi come relativi anche alla prova contraria qui richiesta). Si indicano come testi

• Anna Bonfanti, c/o BMW: sui capitoli 7, 8 e 9

• Priscilla Cafieri, c/o Lulop: sui capitoli 7, 8 e 9

• Maria Conti, c/o Fiat Auto Torino: sui capitoli 4, 5, 7, 8 e 9

• Gianni Oliosi, c/o BMW: sui capitoli 1,4, 5

• Gianmaria Radice, Piazzale Susa, n. 2 – 20133 Milano: sui capitoli 3,4,5,6



- Eleonora Rossi, c/o BMW: sui capitoli 1, 4, 5
- Luca Sutti, c/o Lulop: sui capitoli 7, 8 e 9
- Alessandro Toffanin, c/o BMW: sui capitoli 4, 5, 7, 8 e 9
- Patrizia Venturini, c/o BMW: sui capitoli 4,5
- su tutti gli altri capitoli: Marco Bergossi, Andrea Frignani, Gianni Oliosi, Gianmaria Radice, Eleonora Rossi, Patrizia Venturini: tutti c/o BMW

III - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CIP 4%.

MOTIVAZIONE

1. *Sulle domande cautelari ante causam.* Con ricorso cautelare *ante causam* depositato il 13 febbraio 2013, la società San Diego S.r.l. e il sig. Lamberto Bottaro chiedevano d'inibire, ai sensi dell'art. 156 e ss. L.A., la produzione, vendita, detenzione, con qualsiasi mezzo e supporto, da parte della BMW dei video indicati in narrativa, realizzati da Bottaro e prodotti dalla San Diego, nonché disporre il sequestro di tutti i video privi dell'indicazione del nome dell'autore e del produttore e ordinarsi la loro rimozione.

Con ordinanza del 30 giugno 2013, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso cautelare.

Avverso la detta ordinanza il sig. Lamberto Bottaro proponeva reclamo al Collegio con esclusivo riguardo ai diritti morali d'autore, non proponendo, invece, reclamo con riguardo ai diritti patrimoniali.

Il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 7 agosto 2013, confermava l'ordinanza del giudice della prima fase e respingeva il reclamo.

1.1. *Sulle domande degli attori nel giudizio di merito.* Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2013, la società San Diego e il sig. Bottaro hanno promosso il giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della violazione da parte della BMW Italia Spa del diritto d'autore e la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in favore di Lamberto Bottaro in € 450.000 e in favore di S. Diego Communication srl in €409.000, allegando che:

- la società San Diego e il sig. Bottaro avevano incominciato a collaborare, rispettivamente in qualità di produttore e di autore, con BMW Italia a partire dal 2005; nell'ambito di questa attività gli attori avevano realizzato una serie di opere video volte alla pubblicizzazione di veicoli della BMW .



- Nel giugno 2012, gli attori venivano a scoprire che i video di cui è causa erano stati tagliati, modificati e diffusi in rete senza alcuna autorizzazione e che erano stati altresì diffusi privi del nome dell'autore e del produttore.

1.2. Sulle difese della convenuta. Con comparsa depositata il 25 marzo 2014, la convenuta si costituiva nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto delle domande attore e deducendo che:

- gli attori non avevano provato il carattere creativo delle opere realizzate; gli spot oggetto di causa avevano un chiaro intento pubblicitario, riguardando soltanto la convenuta BMW e presentando tale materiale senza esercitare alcuna delle attività di verifica e di critica proprie dell'informazione giornalistica, ma al solo fine di pubblicizzare i detti prodotti.

- BMW aveva il diritto di utilizzare le dette opere attraverso qualsiasi mezzo pubblicitario, avendo peraltro, il diritto di modificare l'opera in base alle caratteristiche dei media di volta in volta utilizzati.

- Bmw riconosceva che alcuni video erano stati effettivamente pubblicati sulla piattaforma web "Lulop" (gestita da società terza) grazie al proprio contributo, tuttavia, essa aveva sempre indicato sui propri siti che i video litigiosi erano "liberi da diritti per uso stampa", potendo essere usati liberamente soltanto nell'ambito di un'attività d'informazione giornalistica e, viceversa, non potevano esserlo per altri usi.

- In ogni caso, anche gli attori avevano divulgato i video litigiosi su alcuni siti di terzi, dunque la loro presenza su altri siti poteva essere ricollegata all'attività della stessa San Diago.

- Benché gli attori non avessero adeguatamente provato che Bottaro fosse l'autore delle opere, BMW rilevava che questi non aveva comunque alcun diritto alla menzione della pretesa paternità da parte di BMW, poiché tale diritto aveva un contenuto di tipo negativo ed esisteva un uso negoziale alla mancata menzione del nome dell'autore.

- Quanto infine, alla mutilazione delle opere, la convenuta deduceva che tutti gli episodi lamentati *ex adverso* erano avvenuti su siti di terzi; l'art. 20 l.a. vietava soltanto la modificazione che potesse arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore, mentre Bottaro non aveva allegato e provato che i sei episodi di "mutilazione" lamentati avessero comportato il danno dell'opera e/o il pregiudizio dell'autore.



1.3. Sulle vicende processuali. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il Giudice procedeva, alle udienze del 11 febbraio 2015 e del 3 marzo 2015, all'escussione dei sei testi ammessi. Tentata ripetutamente la conciliazione con esito negativo, il Giudice Istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2016, nella quale venivano concessi i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e la causa era assegnata in decisione al collegio.

2. Sui diritti di sfruttamento economico. La domanda proposta dagli attori con riguardo alla violazione dei diritti di sfruttamento economico delle opere oggetto di causa non è fondata. È emerso pacificamente nel corso del giudizio che BMW ha commissionato a SDC la realizzazione delle opere oggetto di contestazione; nella specie trattasi di filmati pubblicitari che, pur connotati da creatività, hanno per oggetto il prodotto BMW con la finalità di reclamizzarlo.

La commissione delle opere è stata specificamente contestata dalla convenuta solo con riguardo a quella denominata "*Progetto a Londra*", la quale sarà oggetto di separato punto di motivazione.

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

I contratti con BMW vanno ricondotti al tipo contrattuale dell'appalto. Secondo lo schema logico-giuridico disegnato dal legislatore codicistico, l'appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale relativi all'opera dell'ingegno commissionata all'appaltatore.

Gli attori hanno dedotto il mancato trasferimento al committente di tutti i diritti di utilizzazione economica e specificamente di quello di pubblicazione via internet: sul punto, in assenza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell'ingegno



create su commissione, si pone il problema di verificare se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente.

Nei casi come quello di specie, in cui sia provata l'esistenza di un contratto d'opera, la misura e le dimensioni dell'acquisto dipendono dall'oggetto e dalla finalità del contratto. Il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. L'autore dell'opera, infatti, resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute al committente (art. 19 e art. 119, comma 5 L.A.).

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

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

Nel caso di specie, in mancanza della prova documentale dei contratti, avendo le parti concluso gli accordi oralmente, assumono rilievo, al fine d'indagare la volontà delle parti, le fatture emesse dalla società San Diego, insieme ai preventivi - provenienti dall'attore e prodotti nel giudizio cautelare dal resistente, sub doc. 3 e 7 - relativi ad alcune delle opere di causa.

La copiosa documentazione smentisce che le parti avessero escluso il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica concernenti la diffusione via internet, deponendo, viceversa, in favore del trasferimento anche di tale diritto. Ed invero, le fatture emesse dalla società San Diego, che sono dichiarazioni unilaterali confessorie, fanno riferimento espresso anche alla cessione dei diritti internet e alla divulgazione dei video via internet, oppure, con espressioni varie, alla cessione/trasferimento di tutti i diritti, senza alcuna limitazione e, altresì, circostanza non irrilevante, all'avvenuta consegna da parte dell'attore medesimo dei video ai giornalisti per la loro diffusione via internet o senza alcun limite d'utilizzo.

In particolare, le varie formule utilizzate nelle fatture relative ai video, oggetto di contenzioso, sono testualmente le seguenti:



- *“I diritti di sfruttamento dei programmi sono di esclusiva proprietà di BMW”* (fatture 8/07, 9/07, 10/07, 12/07);
- *“Cessione integrale dei diritti degli autori a BMW”* (fattura 14/07);
- *“Produzioni di video consegnati ai giornalisti”* (fatture 3/08, 7/08 8/08, 11/11);
- *“Cessione a tempo illimitato per ogni tipo di comunicazione di tutte le immagini, video”* (9/08);
- *“Cessione dei diritti per la messa in onda su emittenti televisive e internet”* (fattura 1/09);
- *“Produzione e realizzazione dei video per la divulgazione su internet con cessione dei diritti d'immagine sui programma consegnati”* (fatture 3/09, 4/09, 6/09).
- *“Tutti i diritti sono riservati a BMW”* (fatture 6/09, 1/10, 2/10);
- *“Divulgazione internet e uso interno”* (fattura 2/10)
- *“Tutti i diritti video sono ceduti all'ufficio stampa BMW Italia”* (fatture 3/10, 4/10, 5/10);
- *“Tutti i diritti del programma video vengono ceduti a Mini Comunicazione di BMW Group”* (fattura 1/11);
- *“Finalità di stampa e promozionali”* (fatture 8/08);
- *“Cessione dei diritti di immagine su programmi consegnati”* (fattura 04/09);
- *“La cessione completa di diritti del video in esclusiva a BMW Italia direzione comunicazione”* (come da preventivi del 28/7/11 e 9/9/11 e fatture 8/11, 11/11).

Dall'esame delle fatture e dei preventivi di provenienza degli attori, che pure riportano espressioni diverse, emerge, dunque, la volontà delle parti di ricomprendere, tra i diritti trasferiti, la pubblicazione sotto qualsiasi forma, compresa quella via internet.

A tali considerazioni, già di per sé decisive, si affiancano quelle connesse alla natura promozionale e pubblicitaria dei video, destinati a vari canali di comunicazione, come emerge dalla consegna ai giornalisti, agli uffici stampa, di comunicazione e così via.

La lunghezza dei video in questione, mediamente di 7-10 minuti - durata determinante, come si dirà, con riguardo all'accertamento della violazione dei diritti morali- fa ritenere che tali opere fossero fisiologicamente destinate ad un mercato pubblicitario diverso e ulteriore rispetto a quello televisivo, tipicamente strutturato su spot della durata di 20-30 secondi, e in principalità alla diffusione delle opere mediante il canale web.



Il costante riferimento nelle suddette fatture all'ufficio stampa è sintomatico della funzione dei detti video, di veicolo pubblicitario, che la committente BMW poteva utilizzare attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.

Inoltre, la mancata contestazione fino al 2012 da parte della San Diego, nonostante alcune delle opere fossero commissionate addirittura nel 2006 e nel 2007 e divulgate via internet da numerosi anni, è circostanza che, valutata secondo i canoni di buona fede, conferma tale volontà.

Infine, i preventivi datati 1/2/12 e 19/12/11, cui si è sopra accennato, e prodotti dagli attori -sub doc 104- confermano le risultanze sopra emerse, poiché:

- l'attore si è impegnato espressamente alla *“cessione di tutti i diritti a favore di BMW per ogni forma di comunicazione, televisioni, sito internet e altro”*;

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

I documenti in atti smentiscono, dunque, l'allegazione degli attori, secondo cui sarebbe stato trasferito il solo diritto di diffusione televisiva e non quello mediante internet.

La domanda degli attori deve quindi essere rigettata con riferimento al risarcimento dei danni derivanti dall'illecito sfruttamento dei diritti in questione, poiché essi si sono trasferiti integralmente in capo alla committente BMW.

3.1. *Sull'opera “Video x drive bea event agosto 2009”*. Sebbene non idonee a inficiare le valutazioni svolte, alcune precisazioni sono opportune con riguardo all'opera *“Video x drive bea event agosto 2009”*, che risulta essere stata realizzata dal sig. Bottaro per la partecipazione ad un concorso da parte di BMW. Come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, l'attore non aveva trasferito per il video in oggetto alcun diritto di utilizzazione economica, al di fuori dell'uso limitato alla manifestazione denominata Bea Event. Tale dato risulta documentalmente provato dalla email in risposta al Bottaro (doc.149), nella quale BMW dichiarava *“di avere dato disposizioni precise secondo cui il*



materiale (dovesse essere) usato solo per Bea Event”. Si può ritenere provato allora che i diritti di utilizzazione economica fossero rimasti nella titolarità dell’autore.

La condotta illecita, documentata sub docc. 103 e 117-119, sarebbe consistita, stando alla prospettazione attorea, nella pubblicazione del detto video su internet senza autorizzazione dell’asserito titolare dei diritti, non invece con riguardo al profilo della paternità dell’opera. Tuttavia, il giudizio ha fatto altresì accertare che il sig. Bottaro aveva consegnato nel 2009 il video in questione ad altri soggetti, autorizzandone quindi lo sfruttamento (cfr. doc. 22 fascicolo cautelare resistente).

La circostanza della consegna ed utilizzazione da parte di terzi, per autorizzazione proveniente proprio dal sig. Bottaro, esclude, dunque, la responsabilità di BMW relativa alla diffusione dei detti video sui canali internet, non essendo i siti in questione immediatamente riferibili a BMW. Nello specifico, i video risultavano online su Vidds.net e YouTube (specificamente sui canali di Pserra08 e Inoferentndgo), sub docc. 117-119 e 103, nessuno dei quali riconducibile alla convenuta BMW.

3.2. Sull’opera “Mini a Venezia”. Con riguardo all’opera “Mini a Venezia”, le svolte osservazioni in tema di illecito sfruttamento dei diritti economici sono confermate dal preventivo prodotto dalla convenuta, dal quale emerge la chiara volontà della San Diego e di Bottaro di trasferire tutti i diritti di sfruttamento (“*cessione dei diritti opera a favore di BMW*”) e di consegnare essi stessi i video ai giornalisti per la divulgazione, senza limiti. Quanto alle altre violazioni circa la paternità, vedi *infra*.

3.3. Sull’opera Madonna di Campiglio. Quanto al video “Madonna di Campiglio”, esso è stato creato dal sig. Bottaro su richiesta della BMW nel 2008. Nelle fatture nn. 2/09 e 3/09 del 2 marzo 2009 e del 3 aprile 2009, emesse dalla San Diego, si menziona espressamente anche qui la “*cessione dei diritti d’immagine sui programmi consegnati*” e altresì la consegna di video “*pronti per divulgazione su internet*” e “*per divulgazione stampa*”, quindi la volontà di cessione dei diritti di sfruttamento, senza limiti.

In proposito si richiamano integralmente le considerazioni sopra svolte.

4. Con specifico riguardo al video Madonna di Campiglio e Bea event, sebbene gli attori si siano lamentati del mancato pagamento del corrispettivo da parte di BMW, essi non hanno esercitato l’azione contrattuale volta all’adempimento del contratto, essendosi limitati, sia nell’atto di citazione che nel termine di cui all’art. 183 c.p.c., ad esercitare l’azione



extracontrattuale di accertamento della violazione del diritto d'autore, con condanna al risarcimento dei relativi danni ("accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della BMW Italia Spa del diritto d'autore in capo a Lamberto Bottaro e del produttore S. Diego Communication). In mancanza di domanda, il Tribunale non può, quindi, pronunciarsi sulla debenza o meno di un corrispettivo in capo agli attori per tali opere a titolo di responsabilità contrattuale.

5. Sul "Progetto verso Londra". Infine, quanto al video "Progetto verso Londra", in relazione alla quale gli attori hanno esercitato una specifica domanda di risarcimento danni di natura extracontrattuale, allegando l'illegittimo sfruttamento del progetto, secondo la loro prospettazione, commissionato agli attori e poi realizzato da terzi, si osserva che:

- gli attori non hanno indicato nel giudizio di merito i siti sui quali il progetto sarebbe stato diffuso da BMW;
- gli attori si sono limitati a produrre delle fatture stornate - a loro detta, per difficoltà riferibili a BMW e, a detta di quest'ultima, per riconoscimento del mancato incarico, dalle quali, peraltro, si noti bene, si evinceva la volontà di cedere tutti i diritti di utilizzazione economica (cfr. docc. 133 e 134, 135).

Gli elementi non sono, quindi, sufficienti per un accoglimento della domanda risarcitoria, non essendo stata provata l'illiceità della condotta di BMW.

Né il comportamento di BMW in fase di trattative può dirsi contrario a buona fede, tenendo conto che, a seguito delle fatture azionate, la casa automobilista da subito fece presente che le somme in questione non erano state contabilizzate e che non sarebbero state pagate. Lo storno delle fatture è elemento che depone, quindi per l'inesistenza di un diritto di credito degli attori che, pur essendo gravati dal relativo onere, non hanno provato i fatti costitutivi della domanda.

6. Sulla mutilazione di alcune opere. Gli attori hanno anche dedotto nel giudizio di merito una violazione da parte della convenuta BMW consistente nella manipolazione di alcuni video di causa, individuati nell'atto di citazione e riferiti ai video "*Mini goes to Rovaniemi*", "*Mini Roadster a Venezia*", "*Mini Countryman on ice*", "*Mini coupè*", nonché un collage di altre opere diverse con voce fuori campo di BMW. Tali opere "mutilate" sarebbero state pubblicate su una puntata di TG2Motori, TGcom24 e anche sul sito YouTube.



La domanda non è fondata in quanto sul piano dell'allegazione, prima ancora che su quello probatorio, l'attore Bottaro non ha dedotto alcun pregiudizio, anche solo potenziale, al proprio diritto di paternità dell'opera. Ai sensi dell'art. 20, L.A., *“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, [...] l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”*.

Mancando nel caso di specie la deduzione di un pregiudizio, la domanda va rigettata nel merito, osservandosi, altresì, che è ravvisabile in capo al titolare del diritto di utilizzazione dell'opera pubblicitaria un diritto alla rielaborazione dell'opera, al fine di rendere la stessa fruibile dagli utenti attraverso le modalità più confacenti a ciascun mezzo di comunicazione.

7. Sulla violazione del diritto morale dedotta dalla società San Diego Communication s.r.l.

La domanda di accertamento della violazione del diritto morale proposta da San Diego Communication s.r.l. non è fondata, per carenza di titolarità attiva, poiché il diritto in questione ha natura personalissima e spetta esclusivamente all'autore dell'opera medesima: trattandosi di un diritto indisponibile e inalienabile, esso spetta, ai sensi degli artt. 6 e 22 L.A., al solo autore dell'opera e sorge a titolo originario in capo alle persone fisiche, mentre le persone giuridiche non possono esserne titolare in via derivativa (cfr. T. Roma 18 marzo 2002; T. Milano 9 febbraio 2012). Il titolo originario dell'acquisto del diritto è, infatti, costituito dalla creazione dell'opera, che è qualità riconducibile alla sola persona fisica.

Non inficia tale considerazione il disposto dell'art. 11 l.a., secondo cui *“alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni, spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”*, perché, secondo l'opinione che questo Tribunale ritiene preferibile, esso regola un'ipotesi automatica di acquisto a titolo derivativo dei soli diritti patrimoniali d'autore all'ente finanziatore. Quand'anche si aderisse alla tesi -sostenuta da minoritaria dottrina- dell'acquisto originario, esso sarebbe circoscritto ai soli diritti di utilizzazione economica. In caso contrario - giacché deve darsi atto, a titolo ricognitivo, di altra opinione dottrinarica che fa rientrare nell'acquisto anche i diritti morali- la norma rappresenterebbe una eccezione,



invero espressamente prevista, al principio generale della riconducibilità dell'atto creativo alla sola persona fisica, e quindi, in quanto tale, sarebbe comunque inapplicabile analogicamente.

8. Sulla violazione del diritto morale dedotta dall'attore Lamberto Bottaro. La domanda relativa alla violazione del diritto alla paternità dell'opera di cui all'art. 20 L.A è fondata con esclusivo riguardo al sig. Bottaro e nei limiti di cui si dirà.

8.1. Sulla qualità di autore del sig. Bottaro. Il giudizio ha fatto accertare la qualità di autore del sig. Bottaro. Il semplice riferimento al soggetto quale "ideatore" o l'uso di formule quali "un'idea di .." non escludono, nel caso di specie, che il sig. Bottaro fosse, dal punto di vista giuridico, l'autore dei video in contestazione, essendo il soggetto cui era riferibile il processo creativo delle opere, come emerso inequivocabilmente dai testimoni escussi che, pur usando i diversi termini di "ideatore" e "autore", attribuivano ad essi il medesimo significato e comunque identificavano nel sig. Bottaro colui che aveva creato le opere. Si veda, a titolo esemplificativo, il teste Pains che riferisce: "*Lamberto era l'ideatore e realizzatore del video per mezzo della società San Diego. Confermo che i nominativi di Lamberto e della società nelle rispettive qualità di autore e produttore fossero inseriti tra i titoli di coda. Lamberto non solo era l'ideatore, ma anche l'autore*".

E' ben vero che la protezione del diritto d'autore ha ad oggetto la forma espressiva dell'opera e non il contenuto di informazioni e di idee e che la creatività non è costituita dall'idea, ma dalla sua espressione, tanto che la tutela può essere invocata anche nel caso di idee non nuove, allorché sia nuova la forma espressiva (*ex plurimis*, Cass. 23 aprile 2013, n 9757; Cass 28 novembre 2011, n 25173). Nel caso di specie, però, al di là dei molteplici termini usati, è emersa la qualità del sig. Bottaro di autore, in quanto era a lui riferibile il processo creativo delle opere realizzate.

8.2. Sulla creatività. Le opere in esame rientrano nell'ambito di tutela del diritto d'autore, in quanto dotate di un sufficiente gradiente di creatività, creando nello spettatore un coinvolgimento emotivo diverso da quello della mera descrizione del prodotto. Tale circostanza è emersa dalle riproduzioni in atti e dall'esame dei video.

Per giurisprudenza costante, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate - in via esemplificativa-



nell'art. 1 L. n. 633/1941. Per la protezione del diritto d'autore è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, non potendosi escludere la tutela soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

8.3. Sulla funzione pubblicitaria delle opere e sugli usi commerciali pubblicitari.

8.3.1. La cessione dello sfruttamento economico non fa perdere all'autore il diritto d'impedire che altri si dichiarino autori, poiché il diritto alla paternità dell'opera è indipendente da quello di utilizzazione economica. L'autore di un'opera ha sempre il diritto di rivelarsi tale (art. 21 L.A.).

I convenuti hanno dedotto che le opere pubblicitarie, avendo tale natura, hanno una disciplina in parte diversa, sussistendo, secondo la prospettiva attorea, un uso negoziale di mancata menzione del nome dell'autore nella pubblicità, in considerazione dei tempi ridottissimi di durata delle opere e della loro funzione reclamizzante. La difesa della convenuta ha richiamato, a conferma dell'invocata esistenza del detto uso negoziale, la decisione della Suprema Corte n 4723/2006 che, tuttavia, ha deciso una controversia che presentava sostanziali divergenze in fatto, proprio con riguardo ad aspetti decisivi. Ci si riferisce alla diversa durata delle opere oggetto di contestazione che, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, riguardavano spot pubblicitari di 20 secondi, che impedivano sul piano funzionale l'indicazione dell'autore, mentre nel caso in esame le opere pubblicitarie sono video della durata, ben superiore, di circa 7-10 minuti.

8.3.2. Nel caso di specie sono, invece, emerse le seguenti circostanze:

- la durata dei video era di gran lunga superiore a quella – di pochi secondi - delle consuete opere pubblicitarie, che impediscono per ragioni pratiche funzionali la menzione dell'autore;
- i video commissionati furono consegnati dall'autore con la menzione del nome (vd. in particolare i verbali d'udienza 11 febbraio 2015 e 3 marzo 2015, testi Rigotti, Oliosì, Tabarelli);
- la committente BMW diffuse alcuni video con la menzione del nome dell'autore; circostanza questa che, anche valutata di per sé, smentisce l'esistenza di un uso negoziale diverso.



8.3.3. A nulla vale obiettare che il diritto di paternità avrebbe contenuto negativo e non positivo e che la mancata indicazione dell'autore non integra di per sé una presunzione di attribuzione della paternità all'utilizzatore dell'opera perché, nel caso di specie, la condotta complessiva di BMW, tenuta sia prima che nel corso del giudizio, è prova della sua volontà di disconoscere la paternità delle opere in oggetto. Ci si riferisce, in particolare, alla diffusione da parte della convenuta, anche sui propri canali, di filmati che pubblicizzano il prodotto BMW, ingenerando il convincimento della paternità dell'opera in capo a BMW e, quindi, disconoscendone la titolarità in capo al sig. Bottaro e, altresì, all'espresso disconoscimento da parte di BMW in giudizio della qualità di autore dell'attore sig. Bottaro.

Il convenuto, inoltre, non ha provato l'esistenza di un uso negoziale che priverebbe l'autore del diritto alla menzione del nome nel caso, come quello di specie, di video di una certa durata; anzi, le circostanze che i video in esame fossero consegnati dall'autore con la sua menzione e che alcuni di essi fossero diffusi anche da BMW con la detta menzione, escludono l'esistenza di un uso negoziale con riguardo alla tipologia dei video in esame.

9. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale. Accertata la violazione del diritto alla paternità dell'opera di titolarità del sig. Bottaro da parte della convenuta, e venendo alla quantificazione dei danni, la liquidazione necessariamente equitativa tiene conto, come mero parametro indicativo, del valore delle opere commissionate, quale risultante dal corrispettivo pattuito.

Tenuto conto che, nonostante il numero elevatissimo dei video azionati, la violazione dei diritti morali -oggetto di quantificazione dei danni- concerne solo una parte delle violazioni contestate, precisamente quelle individuate con la memoria integrativa depositata in data 5 febbraio 2015 in ottemperanza al provvedimento del Giudice Istruttore, il danno è quantificato con riguardo esclusivo alla violazione del diritto concernente i seguenti video: *“Mini roadster”*, *“Drive&Sail alla giraglia”*, *“Mini Route 10”*, *“Bmw Xdrive live 2012”*, *“Bmw nuova serie 6 coupè”*, *“Mini goes to Rovaniemi”*, *“Bmw serie 5GT d740”* e *“Bmw Z4 Roadster”*.

Tenendo conto dei prezzi pattuiti e risultanti dalle relative fatture, dai quali emerge un corrispettivo medio per video di euro 30.000,00, considerata la pluralità delle violazioni, ed escluse altresì quelle relative a siti che non è provato fossero riferibili alla convenuta,



ritenuto che il parametro massimo per la commisurazione del risarcimento del detto danno possa indicarsi nella misura di un terzo del valore di ciascuna cessione dei diritti di sfruttamento di ciascun video, la convenuta è condannata al risarcimento dei danni complessivi, in moneta attuale, di euro 75.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrente dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.

10. Sulla inibitoria. Quanto alla domanda d' inibitoria, essa va disposta con riguardo alla pubblicazione da parte di BMW delle suddette opere, divulgate per intero prive del riferimento al sig. Bottaro quale autore.

11. Sull'astreinte e sulla pubblicazione. Il tempo trascorso dai fatti di causa e dalle violazioni allegare, nonché l'impegno dei convenuti, documentalmente provato e riferito alla eliminazione dei video litigiosi, escludono, nel caso di specie, l'opportunità della applicazione della misura dell'*astreinte*.

Per le medesime ragioni, non è disposta la misura della pubblicazione della sentenza.

12. Sulle spese. Quanto, infine, alle spese del presente procedimento, tenuto conto delle difficoltà istruttorie cagionate dall'allegazione non puntuale, sin dall'inizio del giudizio, delle numerose violazioni, considerato l'esito del processo, e specificamente valutata la soccombenza integrale della società San Diego e quella parziale del sig. Bottaro con riguardo ai diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell'opera, considerata altresì la congruità della proposta conciliativa formulata dalla convenuta e non accettata dagli attori e le successive spese processuali da essi cagionate per la mancata adesione alla detta proposta (vd. tentativo di conciliazione, di cui al verbale 3 marzo 2015, con invito del Giudice rivolto agli attori e ribadito all'udienza del 22 aprile 2015), questo Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domande proposta da **LAMBERTO BOTTARO** e da **SAN DIEGO COMMUNICATIONS S.R.L.** nei confronti di **BMW ITALIA SPA**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta da Lamberto Bottaro, accertata la sola violazione da parte della convenuta BMW Italia Spa del diritto morale d'autore in capo a Lamberto Bottaro, e rigettata ogni altra



domanda risarcitoria concernente la violazione dei diritti di utilizzazione economica, condanna la convenuta **BMW ITALIA SPA** al versamento nei confronti del sig. **LAMBERTO BOTTARO** della somma, in moneta attuale, di euro 75.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5 novembre 2013 al saldo.

- Inibisce alla convenuta BMW la divulgazione dei video di cui al § 9 della motivazione, per intero e privi della menzione dell'autore Bottaro.
- Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da San Diego Communications s.r.l.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 28 aprile 2016

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Paola Gandolfi

