

Svolgimento del processo

1. - La B.B.C. - British Broadcast Corporation, autrice dell'edizione bilingue italiano-inglese del corso "Follow Me", e la D.M.P. - Daniel Mallo Producciones S.A., licenziataria per la produzione e la vendita in Italia del medesimo corso nonché licenziataria dei marchi "B.B.C.", "B.B.C. – English" e "Follow Me", convennero in giudizio l'Encycopaedia Britannica (Italy) Ltd., chiedendo inibirsi alla stessa la commercializzazione di copie del predetto corso e l'utilizzazione dei predetti marchi, con la condanna alla distruzione delle copie in suo possesso ed al risarcimento dei danni, e con ordine di pubblicazione della sentenza.

A sostegno della domanda, esposero che la convenuta era in procinto d'immettere sul mercato 2.800 copie di provenienza illecita del corso d'inglese, da essa acquistate presso la V.E.C., la quale le aveva a sua volta acquistate dalla Domovideo, precedente licenziataria della BBC.

Si costituì la convenuta, ed eccepì la legittimità della propria condotta, affermando che la VEC, sua dante causa, aveva acquistato le copie in questione con atto del 6 luglio 1989, quando la Domovideo era ancora licenziataria della BBC per l'Italia.

1.1. — Con sentenza del 10 settembre 2002, il Tribunale di Roma accolse la domanda, inibendo alla EBI la commercializzazione del corso d'inglese e l'utilizzazione dei marchi "B.B.C." e "Follow Me", ordinandole di procedere alla distruzione delle copie del corso in suo possesso e di quelle precedentemente sequestrate con ordinanza del 26 maggio 1994, condannandola al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.600.000,00, oltre interessi legali, ed ordinando la pubblicazione del dispositivo su due quotidiani.

2. - L'impugnazione proposta dalla EBI è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23 aprile 2007, con cui sono stati rigettati anche i gravami incidentali proposti dalla BBC e dalla DMP.

Premesso che ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia del contratto con cui la VEC aveva acquistato i diritti successivamente ceduti all'EBI non assumeva alcun rilievo l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato il 31 dicembre 1986 tra la Domovideo e la BBC, in quanto gli effetti della stessa decorrevano soltanto dalla data del 10 maggio 1991, in cui la BBC aveva comunicato la volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa, mentre il contratto con la VEC era stato stipulato il 6 luglio 1989, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che l'individuazione dei diritti che la Domovideo aveva il potere di trasferire alla cessionaria era preclusa dalla mancata produzione del predetto contratto, depositato dalla Domovideo nel corso del procedimento cautelare che aveva preceduto il giudizio, ma non più prodotto nella successiva fase, alla quale la licenziataria non aveva partecipato. Ha precisato al riguardo che l'impossibilità di esaminare il contenuto del contratto impediva di stabilire se con la stipulazione dello stesso la BBC avesse consumato il proprio diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera, rendendo pertanto impossibile l'accertamento della fondatezza della relativa eccezione, avente natura di eccezione in senso stretto.

La Corte ha peraltro ritenuto che la mancata produzione del contratto stipulato dalla BBC con la Domovideo non impedisse di ritenere accertata l'inefficacia di quello stipulato da quest'ultima con la VEC: premesso che il primo contratto tra le due società era stato stipulato il 1 marzo 1989 e recava l'approvazione scritta della BBC, e rilevato che anche il contratto del 6 luglio 1989 era soggetto all'approvazione di quest'ultima, ha osservato che non era stata fornita alcuna prova di tale approvazione; l'unico testimone escusso al riguardo si era infatti limitato ad affermare genericamente che la BBC era a conoscenza di un contratto stipulato tra la Domovideo e la VEC nel 1989, senza chiarire a quale dei due contratti si riferisse.

Precisato infine che il contratto del 1 marzo 1989 non attribuiva alla VEC i diritti in contestazione, la Corte ha ritenuto che l'ignoranza del contenuto del contratto stipulato tra la BBC e la Domovideo e l'inefficacia di quello concluso tra quest'ultima e la VEC escludessero l'esattezza dei rilievi svolti dall'EBI in ordine all'esaurimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, essendo gli stessi riferibili soltanto ad un trasferimento lecito e completo di tali diritti con il quale il dante causa abbia realizzato il proprio tornaconto economico.

Affermato inoltre che l'esclusione del diritto dell'EBI di commercializzare gli audiovisivi forniti dalla VEC comportava automaticamente la contraffazione dei marchi, non avendo alcun rilievo l'eventuale autenticità degli audiovisivi, in quanto la commercializzazione aveva avuto luogo contro la volontà del titolare dei diritti di privativa, la Corte ha ritenuto ininfluyente anche il difetto di contemporaneità tra l'attività di vendita svolta dall'EBI e quella che avrebbe dovuto svolgere il nuovo licenziatario della BBC, in quanto quest'ultima aveva già previsto la perdurante commercializzazione dell'opera, in virtù del contratto stipulato con la Domovideo, e l'opera, benché datata, conservava ancora un valore commerciale, come dimostrato dalla contemporanea vendita di un numero significativo di audiovisivi e dalla commercializzazione degli stessi su mercati simili.

3. - Avverso la predetta sentenza l'EBI propone ricorso per cassazione, articolato due in motivi, illustrati anche con memoria. La BBC e la DMP resistono con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. - Con il primo, complesso motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dell'art. 3 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dell'art. 1-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, dell'art. 2 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, dell'art. 5 del d.lgs. 1 febbraio 2005, n. 30, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Afferma infatti che, nel ritenere non provati la legittimità della commercializzazione del corso d'inglese da parte di essa ricorrente e l'avvenuto esaurimento del diritto di privativa della BBC, in virtù della mancata produzione del contratto stipulato tra quest'ultima e la Domovideo, la Corte di merito non ha considerato che l'esistenza di tale contratto era pacifica tra le parti, non avendo le attrici sollevato alcuna contestazione al riguardo, ed avendone anzi riportato diffusamente il contenuto nei loro scritti difensivi. L'esistenza del contratto è stata d'altronde riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata, la quale ne ha indicato anche alcuni aspetti contenutistici, desunti dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti, soffermandosi inoltre sulle modalità esecutive dello stesso e sulla sua risoluzione.

Nell'escludere l'avvenuto esaurimento del diritto di privativa, la Corte di merito ha fatto inoltre riferimento alla necessità della realizzazione di un tornaconto economico, affermandone l'insussistenza in virtù dell'inesatta esecuzione del contratto di licenza da parte della Domovideo, senza considerare che l'inadempimento di quest'ultima, consistito esclusivamente nel mancato pagamento delle royalties dovute alla BBC, non era tale da pregiudicare lo sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autrice: ai fini dell'esaurimento del diritto di privativa, è infatti sufficiente la prima messa in commercio dell'opera, rispetto alla quale non assumono alcun rilievo le vicende del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore ed il primo acquirente, e segnatamente l'eventuale inadempimento dell'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo.

Nell'affermare l'inefficacia del contratto stipulato il 6 luglio 1989 tra la Domovideo e la VEC, indipendentemente dall'esame del contratto di licenza tra la BBC e la Domovideo, la sentenza impugnata non ha infine considerato che, una volta riconosciuta l'esistenza di tale contratto, i diritti fatti valere dalle attrici dovevano ritenersi esauriti, indipendentemente dalla validità o dall'efficacia di altri contratti posti a valle di quello che ne aveva determinato la consumazione, i quali potevano incidere al più sui diritti dell'acquirente.

1.1. — Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Ai fini dell'esclusione del diritto dell'EBI di porre in commercio l'opera, la Corte di merito ha conferito rilievo da un lato alla mancata dimostrazione dei diritti che la Domovideo, in qualità di licenziataria della BBC, aveva la facoltà di trasferire alla VEC, dante causa della ricorrente, dall'altro all'inefficacia del contratto con cui la Domovideo aveva attribuito alla VEC il diritto di commercializzare l'opera attraverso la propria organizzazione di vendita o a mezzo di altri soggetti: ha infatti rilevato che il primo contratto non era stato prodotto in giudizio, mentre per il secondo non era stata fornita la prova dell'approvazione della BBC, alla quale le parti avevano espressamente subordinato l'efficacia dell'accordo.

La prima affermazione non contrasta in alcun modo con la mancata contestazione dell'avvenuta stipulazione del contratto tra la Domovideo e la BBC, il cui contenuto, come si evince dalla trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione, era stato riportato soltanto parzialmente negli atti di parte, con la conseguente impossibilità di ricostruire per intero le pattuizioni intervenute tra la contro ricorrente e la licenziataria. Il giudizio in esame risulta infatti instaurato in data anteriore alla entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e pertanto, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 58, primo comma, ad esso non si applica l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 14, comma quarto, della medesima legge, il quale consente espressamente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, in tal modo esonerando la controparte dalla relativa prova. Nella specie, trovava dunque applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, sviluppatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione e dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui, non essendo previsto un onere di contestazione specifica a carico della parte, un fatto poteva essere considerato pacifico, e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova, soltanto se, diversamente da quanto è accaduto nel caso in esame, esso fosse stato esplicitamente ammesso dalla controparte, oppure quest'ultima avesse impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 11 aprile 2014, n. 8591; Cass., Sez. 11, 16 novembre 2012, n. 20211 ; Cass., Sez. Ili, 8 giugno 2004, n. 10815).

1.2. - Quanto alla seconda affermazione, non può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l'inefficacia del contratto stipulato tra la VEC e la Domovideo era resa irrilevante dall'intervenuto esaurimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera spettanti alla BBC, in conseguenza del contratto da quest'ultima stipulato con la licenziataria.

L'esaurimento non è infatti ricollegabile a qualsiasi atto d'immissione dell'opera sul mercato, ma solo alla vendita o al trasferimento della proprietà dell'originale o di copie effettuato dallo stesso titolare del diritto o con il suo consenso: tale regola, oggi codificata nel secondo comma dell'art. 17 della legge n. 633 del 1941, come modificato da ultimo dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, era unanimemente ritenuta applicabile anche in precedenza, in quanto desumibile dalle norme che disciplinavano la materia in esame, e dev'essere pertanto considerata riferibile anche alla fattispecie in esame, pur essendosi la stessa verificata in epoca anteriore alla entrata in vigore della citata disposizione. In virtù del predetto principio, il mero conferimento della licenza non poteva considerarsi sufficiente per la consumazione del diritto di privativa, dovendosi a tal fine verificare anche l'ampiezza e la portata delle facoltà riconosciute alla licenziataria e di quelle riservate alla titolare dell'opera, la cui individuazione è stata tuttavia ritenuta preclusa dalla mancata

produzione in giudizio del contratto. La sentenza impugnata ha d'altronde accertato che l'efficacia dei contratti stipulati dalla Domovideo con la VEC era espressamente subordinata all'approvazione della BBC, il cui rilascio, pertanto, si configurava da un lato come evento al quale le parti avevano inteso condizionare il trasferimento dei diritti attribuiti all'acquirente, dall'altro come requisito di liceità della destinazione dell'opera al mercato, in mancanza della quale la Corte di merito ha correttamente escluso l'esaurimento dei diritti spettanti alla titolare.

1.3. - Nel contestare la rilevanza attribuita all'inadempimento del contratto di licenza, ai fini dell'esclusione dell'esaurimento del diritto di privativa, la ricorrente non coglie infine la ratio decidendi della sentenza impugnata: quest'ultima, infatti, nel far dipendere il predetto effetto dal compimento di un atto con cui il titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera si spoglia in tutto o in parte degli stessi, realizzando il proprio tornaconto economico, non ha affatto inteso subordinare la consumazione dell'esclusiva all'effettivo conseguimento di tale profitto, ma ha voluto semplicemente sottolineare, in conformità dell'opinione concordemente espressa dalla dottrina in materia, che il venir meno del diritto di privativa trova giustificazione proprio nel fatto che l'esclusiva mira a tutelare la realizzazione dei soli vantaggi economici derivanti dalla prima immissione in commercio dell'opera.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 116 e 345 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contratto stipulato il 1 marzo 1989 non attribuisse alla VEC i diritti in contestazione.

Premesso di aver eccepito, per neutralizzare le domande proposte dalle attrici, l'avvenuto acquisto dell'opera dalla predetta società, legittimata alla distribuzione per effetto del contratto stipulato il 6 luglio 1989 con la Domovideo, osserva che a tale eccezione le attrici avevano replicato che l'unico contratto conosciuto ed approvato dalla BBC era quello stipulato il 1 marzo 1989, qualificabile come mero contratto di agenzia; tale allegazione era stata contestata nella comparsa conclusionale depositata da essa ricorrente, mediante osservazioni, non contestate dalle controparti, alle quali la sentenza impugnata ha dato risposta con la predetta laconica affermazione, astenendosi dall'indicare le ragioni per cui ha escluso l'avvenuto acquisto dei diritti in questione. La Corte di merito si è infatti limitata ad osservare che essa ricorrente aveva ricollegato l'acquisto dei predetti diritti al contratto stipulato il 6 luglio 1989, senza considerare che l'onere di fornire la prova del contenuto del precedente contratto incombeva alla BBC ed alla DMP, che lo avevano allegato a sostegno delle proprie domande, mentre la contestazione della relativa qualificazione, sollevata da essa ricorrente, integrava una mera difesa.

2.1. - Il motivo è inammissibile.

La stessa ricorrente riconosce infatti di aver addotto, a fondamento dell'eccezione di illegittimità dell'acquisto del diritto di commercializzazione dell'opera, il contratto stipulato dalla sua dante causa con la Domovideo il 6 luglio 1989, precisando che sono state le società attrici a segnalare l'esistenza di un precedente atto del 1 marzo 1989, quale unico contratto approvato dalla BBC, ed aggiungendo di aver invocato tale diverso contratto soltanto nella comparsa conclusionale depositata in appello. Il mutamento in tal modo introdotto nel fatto posto a fondamento dell'eccezione escludeva peraltro la ritualità della predetta allegazione, indipendentemente dal carattere asseritamente difensivo della stessa, che non poteva considerarsi idoneo a giustificare l'inserimento nella comparsa conclusionale, avente un contenuto necessariamente limitato all'illustrazione delle difese già svolte.

La Corte di merito non si è d'altronde sottratta al dovere di motivare in ordine all'incidenza del predetto contratto, rilevandone da un lato l'irreperibilità tra i documenti prodotti, ed osservando dall'altro che, per quanto risultava dagli atti, esso non prevedeva l'attribuzione dei diritti in questione. Nel contestare tali conclusioni, la ricorrente si astiene dal censurare la prima affermazione, omettendo altresì di trascrivere nel

ricorso il contenuto del contratto del quale fa valere l'errata interpretazione, nonché d'indicare specificamente i criteri ermeneutici non rispettati dalla sentenza impugnata o le incongruenze o le illogicità del ragionamento seguito dalla Corte di merito; in tal modo, essa dimostra di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione adottata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 3 settembre 2010, n. 19044; Cass., Sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 22889).

3. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'Encyclopaedia Britannica (Italy) Ltd. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 15.200,00, ivi compresi Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.