



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVII SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nelle persone dei magistrati:

Dott. Tommaso Marvasi	Presidente
Dott. Fausto Basile	Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE (art. 267 TFUE)**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67399 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 posta in deliberazione all'udienza del 26.10.17 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60 + 20)

tra

**S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori**, con sede legale in Viale della Letteratura n. 30, 00144 Roma, P. IVA 00987061009,

rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Mandel (pec mauriziomandel@ordineavvocatiroma.org), prof. Paolo Picozza (pec paolopicozza@ordineavvocatiroma.org), prof. Antonio Briguglio (pec antoniobriguglio@ordineavvocatiroma.org), Mario Siragusa (pec msiragusa@pec.cgsh.it), Alessandra Amendola (pec alessandraamendola@ordineavvocatiroma.org), Savcrio Valentino, (pec svalentino@pec.cgsh.it),

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Mandel in viale della Letteratura 30, 00144, Roma,

**ATTORE**

e

**SOUNDREEF LTD**, con sede in London (UK), Berkeley Square, P. IVA GB121794714, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Scorza (pec guidoscorza@ordineavvocatiroma.org), Giovanni Maria Riccio (pec avvgnriccio@perc.giuffre.it), Dario Reccia (pec reccia.dario@avvocatibari.legalmail.it), Maria Laura Salvati (pec

marialaura.salvati@pec.it), tutti appartenenti all'associazione professionale E-Lex – Belisario Scorza Riccio & Partners Studio Legale (FAX 06-92931778),

recapiti indicati per le comunicazioni nel presente procedimento: pec guidoscorza@ordineavvocatiroma.org; pec reccia.dario@avvocatibari.legalmail.it; FAX 06-92931778

## CONVENUTO

### Le parti

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa costituito da autori ed editori, che opera nell'intermediazione dei diritti d'autore, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, in GU n. 21 del 25-01-2008; essa svolge anche altre funzioni ad essa attribuite dalla legge, fra le quali, di intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la promozione di studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche, ed è sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri; il suo statuto è adottato dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; la sua attività è disciplinata dalle norme comuni di diritto privato.
2. Soundreef Ltd. (di seguito Soundreef), società di diritto britannico, è una società di gestione collettiva dei diritti d'autore iscritta nel registro delle *collecting societies* dell'*Intellectual Property Office* del Regno Unito, attiva in vari Paesi, tra cui numerosi Stati membri dell'Unione Europea.

### L'oggetto del procedimento

3. Le domande di parte attrice hanno per oggetto l'accertamento dell'illiceità dell'attività di intermediazione in materia di diritti d'autore svolta in Italia dalla convenuta Soundreef Limited per violazione dell'esclusiva prevista in favore della SIAE dall'art. 180 della legge italiana n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in GU n.166 del 16-7-1941), l'accertamento della

concorrenza sleale imputata alla stessa Soundreef, le conseguenti richieste di inibitoria e risarcimento del danno, oltre alle richieste accessorie di pubblicazione della sentenza e di imposizione di una penale per la sua inosservanza.

4. L'esclusiva rivendicata nel presente giudizio dalla SIAE ha per oggetto solo gli utilizzi di opere musicali con le tradizionali modalità *offline*, come la diffusione di musica all'interno di esercizi commerciali o la musica dal vivo, non anche le modalità di comunicazione che consentono di monitorare a distanza le utilizzazioni delle opere protette.
5. La convenuta resiste a tali domande eccependo, per quanto rileva ai fini della presente ordinanza, l'incompatibilità dell'esclusiva rivendicata dalla SIAE con la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, e con l'art. 56 TFUE, relativo alla libertà di prestazione di servizi all'interno dell'Unione Europea.

#### Il quadro normativo europeo e nazionale

6. La Direttiva 2014/26/UE muove dalla premessa che in *"un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell'innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi"* (1° Considerando) e che sia *"opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri"* (4° Considerando). In particolare, riprendendo i contenuti della Raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line (in GUCE del 21 ottobre 2005), ed estendendoli all'intero settore delle opere tutelate dai diritti d'autore, l'articolo 5.2 della Direttiva dispone: *"I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo*

*Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti."*

7. La Direttiva indica quali soggetti abilitati a svolgere attività di gestione dei diritti di autore due distinte categorie di soggetti, di cui detta la definizione (art. 3): l'organismo di gestione collettiva (OGC), "un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: i) è detenuto o controllato dai propri membri; ii) è organizzato senza fini di lucro;" o l'entità di gestione indipendente (EOI), "un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale: i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e ii) è organizzato con fini di lucro."
8. Nell'ordinamento italiano il fulcro della disciplina sul diritto d'autore è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in GU n.166 del 16-7-1941, reperibile come le altre fonti nazionali citate sul sito istituzionale <http://www.normattiva.it/>) e successive modifiche. L'articolo 180 della legge n. 633/1941, nel testo vigente sino al 15 ottobre 2017, riservava in via esclusiva alla SIAE l'attività "... di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, ..." esercitata per effettuare: "1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto". La disposizione fa salva la facoltà dell'autore di gestire direttamente i propri diritti senza avvalersi dell'intermediazione della SIAE (art. 180 comma 4).

9. Gli artt. 185 e 186 della medesima legge prevedono che essa si applichi a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia, ed a tutte le altre opere di autori stranieri, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia.
10. La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in GU n.72 del 27-3-2017, entrato in vigore l'11/04/2017 (di seguito D. L.vo 35/17 o anche il Decreto di recepimento). Tale decreto legislativo indica quali soggetti deputati a fornire servizi di gestione dei diritti, gli OGC, fra cui esplicitamente include la SIAE, e le EGI, dettandone una definizione che riproduce quella presente nella Direttiva (articolo 2, commi 1 e 2, D. L.vo 35/17). Inoltre, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che: *"I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore"*. Come si vede, mentre la prima parte della disposizione riprende pressoché testualmente la Direttiva, l'inciso finale lascia integra la preesistente esclusiva prevista dall'art. 180 della legge sul diritto di autore.
11. A pochi mesi dall'emanazione del d.lgs. n. 35/2017, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente sulla disciplina del diritto d'autore con l'articolo 19 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), in GU n.242 del 16-10-2017), entrato in vigore il 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). Tale norma – introdotta a seguito delle osservazioni trasmesse dalla Commissione europea al Governo italiano in merito al recepimento in Italia della Direttiva – ha modificato l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore estendendo *"agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"* la riserva originariamente prevista solo in favore della SIAE. Di seguito il testo vigente dell'art. 180 della legge sul diritto di autore, dal primo al quarto comma. Art. 180: "[1.]

*L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. [2.] Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. [3.] L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata. [4.] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge."*

#### **Difese ed argomentazioni delle parti**

12. E' pacifico fra le parti che dalla fine del 2011 e a tutt'oggi Soundreef esercita in Italia attività di intermediazione di opere tutelate dal diritto d'autore, rilasciando licenze per la comunicazione al pubblico di opere musicali di autori sia italiani sia stranieri in esercizi commerciali e altri locali aperti al pubblico, nonché per l'organizzazione di concerti dal vivo. E' ugualmente pacifico che la SIAE corrisponde alla definizione normativa di Organismo di Gestione Collettivo mentre Soundreef corrisponde alla definizione normativa di Entità di Gestione Indipendente. In particolare quest'ultima si presenta sul mercato italiano, in alternativa ed in concorrenza con la SIAE, al fine di acquisire il mandato dagli autori e di rilasciare licenze agli utilizzatori, assumendo di essere in grado di assicurare efficienza e celerità nella liquidazione dei compensi.
13. La attrice SIAE interpreta l'art. 180 della legge sul diritto d'autore nel senso che esso si riferirebbe esclusivamente alla concessione di licenze agli utilizzatori, e di conseguenza esclude che la riserva prevista da tale norma in favore della stessa SIAE e degli altri OGC si ponga in contrasto con la libertà di scelta sancita dall'art. 4 comma 2 del Decreto di recepimento, che si riferisce anche alle EGI; sostiene poi che la Direttiva

prevederebbe la facoltà, non l'obbligo, per gli stati membri di autorizzare le EGI a rilasciare licenze per conto dei titolari. Conclude che l'attività svolta in Italia da Soundreef si dovrebbe qualificare come illecita sia per il periodo anteriore all'emanazione della Direttiva o comunque alla scadenza del termine fissato per il suo recepimento (10.04.16) sia per il periodo successivo e tuttora, in virtù della riserva stabilita in suo favore dal citato art. 180 nel testo *pro tempore* vigente.

14. In particolare parte attrice argomenta che la Direttiva avrebbe inteso codificare canoni fondamentali di amministrazione e di trasparenza per gli OGC, aumentando le possibilità di controllo su detti organismi per accrescerne l'efficienza di gestione, nell'interesse di membri e utilizzatori; invece per le EGI si sarebbe limitata ad imporre specifici obblighi di trasparenza, pubblicità, informazione, per l'ipotesi in cui anche queste siano autorizzate ad operare dai singoli stati membri, anche al fine di evitare di attribuire loro un vantaggio competitivo nei confronti degli OGC. In tal senso richiama l'art. 2.4, che indica le disposizioni della Direttiva applicabili agli EGI: l'articolo 16, paragrafo 1, gli articoli 18 e 20, 21, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e gli articoli 36 e 42.
15. La diversità di posizione degli OGC rispetto alle EGI sarebbe giustificata secondo parte attrice dal loro peculiare *status* e dal loro ruolo nella promozione della diversità delle espressioni culturali, riconosciuto dal 3° considerando della Direttiva, che richiama l'art. 167 TFUE, e troverebbe conferma nel riferimento testuale da parte della Direttiva ai soli OGC nel 4° e nel 19° considerando - relativi rispettivamente alla libertà di azione transfrontaliera ed alla libertà di scelta del gestore da parte degli autori - e nell'art. 5.2 già citato.
16. La SIAE a sostegno della propria posizione invoca la sentenza della Corte di Giustizia del 27.02.14 nella causa n. 351-12 (*OSA v. Léčebné*), la quale ha affermato che l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che riservi l'esercizio della gestione collettiva dei diritti d'autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d'autore.

17. La convenuta Soundreef contesta la compatibilità con il diritto europeo dell'esclusione nei confronti delle EGI risultante dal testo attuale dell'art. 180 della legge sul diritto di autore e prospetta una questione pregiudiziale di interpretazione della normativa europea, ai fini della disapplicazione della norma nazionale attuativa, nei termini seguenti: *"Se sia compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con l'articolo 56 TFUE nonché con la Direttiva 2014/26/UE una disposizione di legge nazionale che, pur riconoscendo l'esistenza di un libero mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, precluda a taluni soggetti – nello specifico le entità di gestione indipendenti come definiti nella citata Direttiva – in ragione esclusivamente della loro natura giuridica, il diritto di operarvi"*.

**Osservazioni del collegio sulla questione pregiudiziale**

18. La disciplina normativa nazionale, quale risultante dall'art 4 comma 2 del Decreto di recepimento e dal testo vigente dell'art. 180 della legge sul diritto di autore, come modificato al fine di adeguarlo alla Direttiva, preclude alle EGI di operare in Italia, imponendo loro quindi la conclusione di accordi di rappresentanza con la SIAE o con altre OGC, mentre rimane salva la possibilità di gestione diretta da parte dei titolari. Non si registrano nella giurisprudenza nazionale precedenti significativi sulla compatibilità di tale disciplina con la Direttiva (il precedente invocato da parte attrice si riferisce ad un giudizio a cognizione sommaria nel quale la SIAE non era parte).
19. Il riconoscimento da parte della Direttiva delle EGI come soggetti legittimamente operanti nella gestione ed intermediazione dei diritti d'autore, nella prospettiva pro-concorrenziale propria dell'ordinamento dell'Unione, dovrebbe richiedere, a fondamento di qualsiasi limitazione territoriale alla loro operatività, una specifica giustificazione, riconducibile ad una delle ipotesi espressamente previste in tale ordinamento. E' noto del resto che in molti stati membri dell'Unione europea le riserve legali nell'intermediazione dei diritti d'autore sono pressoché scomparse e sono ammesse ad operare, oltre agli OGC, le EGI, incluse quelle stabilite in altri Stati membri.
20. Le EGI sono, al pari degli OGC, organismi autorizzati a gestire i diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari; le differenze

strutturali e funzionali fra tali soggetti, se possono rilevare nella disciplina del funzionamento interno e dei controlli, non sembrano *prima facie* rilevanti ai fini di eventuali limitazioni all'attività di intermediazione, che è strutturalmente identica, consistendo nell'acquisizione di mandati e nella concessione di licenze e comunque deve essere svolta nell'interesse dei titolari dei diritti.

21. Il riferimento testuale da parte della Direttiva ai soli OGC nel 4° e nel 19° considerando e nell'art. 5.2 di per sé non esclude che anche le EGI godano della tutela prevista dall'art. 56 TFUE.
22. La Direttiva nella maggior parte delle sue disposizioni considera unitariamente l'attività di gestione collettiva dei diritti, nel duplice aspetto dell'acquisizione dei mandati dagli autori e della concessione di licenze agli utilizzatori, sicché il diritto di operare delle EGI si potrebbe desumere anche dal 15° considerando della Direttiva, quale corollario del diritto dei titolari di conferire il mandato liberamente anche a tali soggetti ("*I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti*"), coerentemente con la sua impostazione pro-concorrenziale.
23. La sentenza della Corte di Giustizia del 27.02.14 nella causa n. 351-12 (*OSA v. Léchebne*), invocata da parte attrice, è chiaramente riferita al quadro normativo anteriore alla direttiva 2014/26/UE. La questione oggetto del presente giudizio infatti non è la legittimità del monopolio, venuto meno secondo la stessa SIAE, ma la legittimità dell'esclusione dal mercato liberalizzato di una determinata categoria di soggetti.
24. La questione sollevata appare in modo evidente ricompresa nell'area di interesse della normativa europea, sia perché un intero singolo mercato nazionale, nel caso di specie quello italiano, costituisce sicuramente una parte sostanziale del mercato comune, sia perché la controversia oppone la SIAE ad una società di *collecting* legittimamente operante in altri paesi dell'unione ed ha per oggetto servizi di gestione e intermediazione dei diritti d'autore a favore di autori sia italiani sia stranieri.
25. La causa, nell'ipotesi di fondatezza della questione, dovrebbe essere decisa in applicazione dell'art. 4 comma 2 del Decreto di recepimento, che accorda ai titolari la possibilità di affidarne la gestione sia ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta, costituiti o stabiliti in qualunque Stato

membro, ma prescindendo dal rinvio all'art. 180 della legge sul diritto di autore e dalla riserva ivi stabilita in favore della SIAE e degli altri OGC, quindi in applicazione della norma di diritto interno conforme alla Direttiva e non in applicazione diretta di questa. Pertanto sulla rilevanza della questione del presente giudizio non influisce in alcun modo la generale esclusione dei rapporti interpretati dall'efficacia – per questa ragione definita “verticale” – delle direttive all'interno degli Stati membri.

26. La questione è rilevante nel presente giudizio, nonostante la scadenza del termine fissato per il recepimento della Direttiva ed il Decreto di recepimento siano intervenuti in corso di causa, poiché parte attrice deduce la persistente ed attuale illiceità della condotta della convenuta quale presupposto dell'inibitoria richiesta e dell'estensione della domanda di risarcimento del danno anche al periodo successivo.
27. Occorre valutare pertanto se sia necessario disapplicare la norma interna per garantire il rispetto delle norme di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE) e della Direttiva 2014/26/UE ed a tal fine occorre sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale, come di seguito riformulata.

**La questione pregiudiziale**

- 28 “ *Se la Direttiva 2014/26/UE debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una legge nazionale che riservi l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima Direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo stato sia in altri Stati membri*”.

P. Q. M.

sospende il giudizio sino alla definizione della questione pregiudiziale;  
ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza, unitamente al fascicolo del presente procedimento alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

*Così deciso nella camera di consiglio del 31.10.18*

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 3.11.2018



IL CANCELLIERE  
Rita Cecchi

IL PRESIDENTE