

Paolo Binaschi - Gianluca Pojaghi - Simona Arena

**ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE
NELLE CONTROVERSIE FRA
ITALIA E USA IN MATERIA DI
DIRITTO D'AUTORE**

Estratto

SAGGI

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE NELLE CONTROVERSIE FRA ITALIA E USA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

SOMMARIO: 1. L'istituto americano della "Termination". — 2. Le eccezioni e limitazioni all'esercizio della "Termination". — 3. Il parallelo con la situazione in Italia: i contratti di cessione assoluta e le opere su commissione. — 4. Particolari riflessi in relazione alle controversie tra Italia e USA in materia di diritto d'autore e alla legge applicabile. Spunti applicativi con riferimento alle pronunce emesse dai giudici statunitensi nel caso *Morricone/Bixio*. — 5. Alcune valutazioni e considerazioni conclusive.

Nel precedente numero della rivista sono stati pubblicati i provvedimenti resi dapprima dall'US District Court di New York in data 6 ottobre 2017 e successivamente dall'US Court of Appeals for the Second Circuit del 21 agosto 2019 e 11 ottobre 2019 nella disputa tra Ennio Morricone Inc. e Bixio Music Group Ltd. Dette pronunce hanno come protagonista un istituto di crescente applicazione pratica nell'ambito della normativa statunitense in materia di diritto d'autore, ossia il "*right of Termination*".

Ad introduzione dei presenti spunti di riflessione sul tema, giova quindi evidenziare preliminarmente le caratteristiche principali di tale istituto per poi illustrarne le caratteristiche applicative nell'ambito della comparazione delle normative italiane e statunitensi, come emerse dalle suddette decisioni delle Corti americane.

1. *L'istituto americano della "Termination"*.

"*The copyright termination time bomb is ticking away*" intitolava un articolo presente sul sito www.copylaw.org a firma di Lloyd J. Jassin, avvocato di New York specializzato nel settore dell'entertainment, con il quale nell'agosto 2011 si segnalava

l'imminente sopraggiungere di una scadenza, che si sarebbe concretizzata nel 2013, per effetto della quale decine e decine di cataloghi musicali di autori/artisti più o meno famosi americani ma non solo, sarebbero stati potenzialmente “*decimated*” — questo il termine che venne usato — per effetto delle azioni che detti autori/artisti avrebbero introdotto per riprendere il controllo del copyright di numerosissime opere musicali di loro creazione, i cui diritti patrimoniali erano stati ceduti a editori musicali attraverso formali atti di trasferimento (“*assignments*”). Si annunciava, infatti, nel 2011 l'avvicinarsi della possibilità che gli autori esercitassero il diritto di avvalersi della “*Termination*”, diritto introdotto e regolamentato dal Copyright Act USA (U.S.C.) del 1976 e avente validità ed efficacia dal 1° gennaio 1978, che ha completamente riscritto la regolamentazione federale, integrandola nel Titolo 17 dell'*United States Code* (U.S.C.).

L'istituto, dopo un primo rodaggio, ha avuto negli anni a seguire una sempre più diffusa applicazione, essendosi generata negli autori la consapevolezza di avere a disposizione lo strumento per ritornare nella titolarità dei diritti patrimoniali, in concomitanza con il raggiungimento di determinate scadenze temporali e in anticipo rispetto alla scadenza naturale del copyright così come prevista dalla legge americana, pur tenuto conto della riforma intervenuta con il Sonny Bono Term Extension Act (CTEA), formalizzato il 27 ottobre 1998.

Con tale strumento, il legislatore americano ha cercato di sopperire alla posizione di presunta debolezza contrattuale degli autori rispetto alla posizione degli editori cessionari, oltre che di mitigare il fisiologico squilibrio a livello informativo e previsionale a sfavore dei primi, tale da penalizzarli in sede di negoziazione e formalizzazione iniziale dei vincoli contrattuali (1).

L'introduzione del diritto alla “*Termination*” è stata ritenuta al contempo una sorta di deterrente al deflagrare di posizioni di forza degli editori americani, da sempre agevolati da un sistema che, a

(1) Secondo l'House of Report Act 1976 “provision of this sort is needed because of the unequal bargaining position of authors, resulting from the impossibility of determining a work's value until it has been exploited”. Emblematica in tal senso è la vicenda legata al personaggio del fumetto “*Superman*”, ideato nel 1934 da Jerome Siegel e Joseph Shuster, i cui diritti di copyright vennero ceduti all'editore CD Comics nel 1938 per soli 130 dollari, ossia nell'ambito di una negoziazione nel corso della quale i due autori/creatori del fumetto mai avrebbero potuto prevedere di aver ceduto diritti su un'opera che si rivelerà essere di valore incommensurabile, non essendo ipotizzabile a quel tempo un tale successo.

differenza ad esempio di quello italiano, ha loro consentito di esercitare i diritti acquisiti dagli autori senza particolari vincoli e limitazioni. Come è stato giustamente rilevato da illustri studiosi, l'introduzione della "Termination" è quindi coincisa con un cambiamento culturale di prospettiva teso a favorire il passaggio da un c.d. "*opt-in copyright system*" (attuato fino al 1977) — in cui le opere hanno goduto di protezione in quanto l'autore ha posto in essere le attività necessarie per garantirsi la tutela autoriale — ad un c.d. "*opt-out copyright system*" — in cui la protezione del copyright è diventata sostanzialmente automatica sin dal momento in cui l'opera originale è stata creata e "*fixed in a tangible medium of expression*". Affermandosi la logica dell'"*opt-out*", si è dato spazio a un sistema in cui spetta eventualmente agli autori agire in modo propositivo per la rinegoziazione di un contratto in cui avevano assunto una posizione di debolezza; ciò in sostituzione della vecchia logica dell'"*opt-in*", basata sulla scelta del legislatore di far cessare gli effetti della cessione dopo un determinato lasso di tempo, ma gravando gli autori dell'onere di chiedere un rinnovo o comunque la prosecuzione degli effetti del contratto (2).

Ecco perché si può dire che con la "Termination" è stato di fatto sostituito il diritto di rinnovo ("*renewal right*") previsto a favore degli autori dalla precedente normativa del 1909, basato sulla possibilità che gli autori durante il ventottesimo anno di protezione del copyright potessero, appunto, chiederne il rinnovo. Del pari, con la "Termination" è stata garantita agli autori la possibilità di rinegoziare la cessione del copyright senza subire il rischio di vedere la propria opera nel frattempo cadere in pubblico dominio, anche per effetto di errori negli adempimenti formali necessari a consentire il rinnovo (le c.d. "*formalities*").

Ma se la "Termination" è stata pensata e introdotta come strumento a favore degli autori, nondimeno l'istituto prevede, come si vedrà, che l'editore goda di adeguate finestre temporali entro le quali raggiungere con gli autori un possibile nuovo accordo, evitando così la perdita del copyright. Al riguardo, è di tutta evidenza che la scelta dell'editore di porsi al tavolo delle trattative è spesso condizionata dalla valutazione di convenienza

(2) Valentina MOSCON, "*La circolazione inter vivos delle opere d'autore nel sistema di copyright statunitense: written works e new media*".

economica a mantenere un determinato copyright, evitandone la retrocessione a favore dell'autore.

Sta di fatto che la maturata consapevolezza in capo agli autori di aver ritrovato una posizione di forza, ha determinato la progressiva applicazione dell'istituto e l'inevitabile reazione degli editori, via via trinceratisi a difesa di posizioni per anni consolidate e messe a repentaglio da un improvviso proliferare di azioni e iniziative di autori — alcuni di indubbia fama internazionale soprattutto nell'ambito della musica pop/rock (Paul Mc Cartney, Duran Duran, Phil Collins) — la cui volontà di esercitare il diritto alla “Termination” è stata fortemente osteggiata e contrastata, determinando così l'introduzione di numerosi procedimenti giudiziari e alimentando negli Stati Uniti un forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale allo stato attuale non certo sopito, ma anzi fioriero di nuove prospettive applicative e interpretative dell'istituto.

Invero, se ci è permessa una breve digressione, questo orientamento e questa tendenza all'applicazione del principio del “*favor auctoris*” nella seconda metà degli anni '70 negli Stati Uniti non sono da considerarsi isolati e hanno avuto progressivi sviluppi importanti anche in Europa. Basti ricordare la recente approvazione della Direttiva UE n. 790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale del 17 aprile 2019, che ha modificato le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Al riguardo, proprio nella direzione di un potenziamento della posizione degli autori, appare l'art. 20 “*Meccanismo di adeguamento contrattuale*”, secondo cui “*Gli Stati membri garantiscono che in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni*”.

Volendo accostare siffatta disposizione con la disciplina della “Termination” come verrà tra poco illustrata, la differenza risiede evidentemente nel fatto che l'autore, in forza dell'applicazione della Direttiva 790/2019, potrebbe tutt'al più chiedere un “ade-

guamento contrattuale”, ma non arrivare a riprendersi il controllo del copyright come effetto automatico dell’esercizio del diritto alla “Termination”. Di fatto, però, appare indubbio che sia in atto un processo di costante monitoraggio e controllo della posizione di equilibrio contrattuale nei rapporti tra autori ed editori, nella prospettiva di salvaguardare sempre più efficacemente i primi in caso di manifesta sproporzione degli assetti patrimoniali rispetto al momento della originaria stipulazione dei contratti. In tale ottica, non si può ignorare nemmeno l’art. 22 della medesima Direttiva 790/2019 laddove prevede espressamente che “*Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un’opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti*”. Non è certo questa la logica e la “ratio” della “Termination”, ma è ben vero che, la Direttiva, pur imponendo che il diritto nazionale possa prevedere “*disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca*”, così parzialmente attenuando la portata dirompente della statuizione, appare nella direzione di offrire agli autori maggiori strumenti di “pressione” rispetto all’operato degli editori, posti sempre più sotto la lente di ingrandimento e indotti ad assumere una condotta realmente ed efficacemente operativa, per evitare che gli autori, in caso di inerzia, possano assumere iniziative formalmente e sostanzialmente dirette al riconseguimento della proprietà e del controllo del copyright.

Se quanto sopra fa da cornice all’istituto della “Termination”, occorre ora illustrarne i principali requisiti e meccanismi applicativi. In tal senso, va innanzitutto precisato che la “Termination” è un diritto che le parti non possono alienare e a cui non possono rinunciare. (3). Inoltre esso ha una diversa applicazione a seconda del periodo temporale di trasferimento dei diritti dall’autore all’editore. Al riguardo, lo spartiacque è rappresentato dal 1° gennaio 1978. Infatti:

- a) per i trasferimenti dei diritti sulle opere effettuati dopo il

(3) “Termination of the grant may be effected notwithstanding any agreement to the contrary, including an agreement to make a will or to make any future grant”.

1° gennaio 1978, si applica il Title 17, Section 203 (4); L'esercizio del diritto alla "Termination" è effettivo dal trentacinquesimo anno dall'efficacia del contratto di cessione, indipendentemente dalla data della registrazione del copyright o, se la cessione comprende il diritto di pubblicazione dell'opera, dal quarantesimo anno dalla data di efficacia del contratto di cessione. L'avviso da parte dell'autore all'editore cessionario di voler esercitare il diritto alla "Termination", la c.d. "Notice of Termination", deve essere effettuato non oltre 10 anni prima o non meno di 2 anni precedenti la data ultima di possibile efficacia della "Termination" stessa. A titolo di esempio:

- data della cessione: 15 aprile 1978
- prima possibile data della "Termination": 15 aprile 2013 (ossia 35 anni dopo)
- seconda possibile data della "Termination": 15 aprile 2018 (ossia 40 anni dopo)
- prima data possibile per notificare la "Notice of Termination": 15 aprile 2003 (non prima di 10 anni dalla prima possibile "Termination")
- seconda data possibile per notificare la Notice of Termination

(4) Section § 203. Termination of transfers and licenses granted by the author. (a) Conditions for Termination. — In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright or of any right under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions:

(1) In the case of a grant executed by one author, termination of the grant may be effected by that author or, if the author is dead, by the person or persons who, under clause (2) of this subsection, own and are entitled to exercise a total of more than one-half of that author's termination interest. In the case of a grant executed by two or more authors of a joint work, termination of the grant may be effected by a majority of the authors who executed it; if any of such authors is dead, the termination interest of any such author may be exercised as a unit by the person or persons who, under clause (2) of this subsection, own and are entitled to exercise a total of more than one-half of that author's interest.

(2) Where an author is dead, his or her termination interest is owned, and may be exercised, as follows: (A) The widow or widower owns the author's entire termination interest unless there are any surviving children or grandchildren of the author, in which case the widow or widower owns one-half of the author's interest. (B) The author's surviving children, and the surviving children of any dead child of the author, own the author's entire termination interest unless there is a widow or widower, in which case the ownership of one-half of the author's interest is divided among them. (C) The rights of the author's children and grandchildren are in all cases divided among them and exercised on a per stirpes basis according to the number of such author's children represented; the share of the children of a dead child in a termination interest can be exercised only by the action of a majority of them.

(D) In the event that the author's widow or widower, children, and grandchildren are not living, the author's executor, administrator, personal representative, or trustee shall own the author's entire termination interest.

nation: 15 aprile 2016 (non meno di due anni prima dell'ultima possibile Termination).

b) Per i trasferimenti dei diritti sulle opere effettuati prima dell'entrata in vigore della legge e quindi prima del 1978, si applica il Title 17, Section 304 (5). Esercitando il diritto alla "Termination", le opere possono ritornare nella titolarità dell'autore tra i 56 e i 61 anni dopo la data del copyright, intesa come data di registrazione dell'opera presso il Copyright Office USA. Quindi il lasso di tempo di 5 anni in cui può essere esercitato il diritto decorre dalla data di protezione del copyright (6) La notifica della relativa "Notice of Termination" deve essere effettuata non oltre 10 anni prima o non meno di 2 anni precedenti la data ultima di possibile efficacia della "Termination". L'esempio di seguito aiuta a comprendere tali tempistiche:

- data del copyright: 15 giugno 1960;
- prima possibile data della "Termination": 15 giugno 2016 (ossia 56 anni dopo);
- seconda possibile data della "Termination": 15 giugno 2021 (ossia 61 anni dopo);
- prima data possibile per notificare la "Notice of Termination": 15 giugno 2006 (non prima di 10 anni dalla prima possibile "Termination");
- seconda data possibile per notificare la "Notice of Termination": 15 giugno 2019 (non meno di due anni prima dell'ultima possibile "Termination").

Di non trascurabile importanza è l'esame delle modalità attraverso le quali l'autore esercita il diritto alla "Termination". Ciò, come si segnalava in precedenza, avviene attraverso la trasmissione all'editore della "Notice of Termination", con cui egli comunica che a partire dalla data di effettiva applicazione dell'istituto, i diritti sull'opera retrocederanno automaticamente a suo favore. Ebbene, la Notice of Termination ha efficacia solo se

(5) § 304 "[...] (c) Termination of Transfers and Licenses Covering Extended Renewal Term. — In the case of any copyright subsisting in either its first or renewal term on January 1, 1978, other than a copyright in a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of the renewal copyright or any right under it, executed before January 1, 1978, by any of the persons designated by subsection (a)(1)(C) of this section, otherwise than by will, is subject to termination.

(6) "Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of fifty-six years from the date copyright was originally secured, or beginning on January 1, 1978, whichever is later".

risponde a determinati requisiti formali previsti dal *Title 17 U.S.C. Section 203 o 304* e dal *Register of Copyrights*. Tali requisiti sono stati poi elaborati nel *Code of Federal Regulations* dove sono contenute le linee guida utili a dirimere eventuali conflitti interpretativi (7). Tali requisiti consistono: **a)** nell'identificazione del "*terminated grant*" (ossia del contratto di cessione dei diritti), delle opere oggetto di tale "*terminated grant*", del nome dell'autore/i dell'opera e del cessionario/i dell'opera; **b)** nel deposito di una copia della "Notice" presso il Copyright Office USA prima della data ultima di effettiva applicazione della "Termination". Normalmente vi è una certa flessibilità delle Corti americane nel giudicare la sussistenza di detti requisiti di natura formale: nella quasi totalità dei casi giurisprudenziali si è ritenuto che errori che materialmente non influiscono sull'idoneità dell'informativa all'editore da parte dell'autore di voler esercitare il diritto alla "Termination" non rendono la "Notice" invalida e priva di effetti (8). Peraltro, in caso di accertata inosservanza delle regole formali previste per la notifica della "Notice of Termination", quest'ultima non avrà applicazione e l'editore originariamente cessionario dei diritti continuerà a rimanerne titolare fino al termine pattuito contrattualmente o, in assenza di termine, per la durata del copyright.

È poi importante evidenziare che la "Termination" è efficace solo relativamente al territorio degli Stati Uniti, per cui, se anche applicabile entro questo territorio, l'editore cessionario continuerà ad essere proprietario di tutti i diritti su un'opera nei territori appartenenti al resto del mondo. Nonostante questa limitazione, molti autori anche non americani hanno ritenuto di chiederne l'applicazione anche laddove i contratti di cessione dei diritti originariamente stipulati fossero regolati da legge diversa da quella americana e prevedessero per la risoluzione delle controversie una legge diversa da quella americana. Ciò, oltre a determinare una serie di contrasti in tema di valutazione della effettiva legge applicabile di cui si dirà nel prosieguo, ha messo in discussione il contenuto dei contratti medesimi e il termine di durata dei diritti ceduti ("*full term of copyrights*"), posto che

(7) "litany of formalities" (Siegel vs Warner Bros Ent. Inc. 690 F. Suppl. 2d 1048, 1052).

(8) (Music sales Corp. 73 F Suppl. 2d at 378; Siegel vs Warner Bros Ent. Inc 658 F. Supp. 2d 1036, 1094 and 1095).

l'esercizio della "Termination" in base alla legge americana determina il venir meno in capo all'editore cessionario della proprietà dei diritti prima del suo naturale spirare (9).

2. *Le eccezioni e limitazioni all'esercizio della "Termination".*

Esistono alcune eccezioni e limitazioni all'esercizio della "Termination", la più importante delle quali è prevista in relazione alle opere definite "*works made for hire*", ossia quelle opere che rappresentano la naturale eccezione alla regola generale in base alla quale il copyright spetta a colui che ha originariamente creato l'opera. Ad esse la "Termination" non è applicabile (10). Nella legislazione federale americana vigente, un'opera è considerata "*work made for hire*" in due situazioni: (1) quando è creata da un dipendente nell'ambito della sua occupazione, (2) quando è specificatamente ordinata o commissionata per essere utilizzata come contributo a un'opera collettiva, come parte di un'opera cinematografica o altra opera audiovisiva, come traduzione, come opera complementare, come compilazione, come testo istruttivo, come verifica, come soluzioni a una verifica, o come atlante, se le parti accettano espressamente, mediante strumento scritto firmato da entrambe, che l'opera è da considerarsi un'opera creata su commissione (11). L'aver introdotto il principio per cui nell'am-

(9) Nella controversia "Gloucester Place Music Limited vs Duran Duran" decisa dalla High Court of Justice Chancery Division di Londra in data 2 dicembre 2016, è stato infatti considerato che "the purpose of Section 203 is to protect authors from the consequences of transactions which involve assignments of copyrights for the full term of those copyrights", per cui l'editore destinatario delle Notice of Termination trasmesse dagli autori (Duran Duran) non solo si oppone all'applicazione dell'istituto, ma eccepì anche che tale iniziativa costituiva una violazione contrattuale ("breach of contract") da parte degli autori laddove esso prevedeva espressamente un impegno degli autori a "not to transfer any interest in the copyrights to any other person", mentre attraverso la Termination gli autori avevano appunto generato un "transfer of the reversionary interest in the copyrights to themselves". Analoga questione di supposta violazione contrattuale fu oggetto della vertenza tra Paul Mc Cartney e Sony ATV Music Publishing avanti al US Southern District of New York nel 2017, in cui, tra l'altro, l'autore sottolineò a sostegno della propria scelta di avvalersi della "Termination", la presunta disparità di trattamento tra la sua personale posizione disciplinata da un contratto regolato da legge non americana e quella di autori americani che beneficiano dell'applicazione di tale istituto.

(10) Section 203 - In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright or of any right under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination.

(11) "A work made for hire is a work prepared by an employee within the scope of her employment or a work, specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a compilation, as instructional text, tests and answer materials for tests, or as an atlas, if the parties expressly

bito dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo, tutti i diritti compresi nel copyright spettano all'“*employer*” o alla “*person for whom the work was prepared*” e non al creatore della stessa ha naturalmente ingenerato diversi problemi nell'interpretazione del concetto di “dipendente” (*employee* che, di certo, nel sistema americano è di difficile limitazione e senza dubbio più ampio di quello previsto dall'ordinamento italiano in base a quanto disposto in applicazione della legge n. 633/41 e in attuazione delle Direttive 91/250/CEE e 96/9/CE.

Vi è poi un'ulteriore limitazione alla “Termination” in relazione alle opere c.d. derivate (“*derivative works*”), ossia quelle opere in cui un autore utilizza una parte sostanziale di un'altra opera, previo rilascio di un'autorizzazione all'utilizzo da parte del titolare del copyright per elaborare un'opera nuova e diversa (12). Esse si distinguono dalle opere collettive (“*collective works*”) in quanto richiedono un processo di rielaborazione, trasformazione o adattamento dei materiali di una o più opere preesistenti e non un semplice assemblaggio degli stessi. Ebbene, in punto di applicazione della “Termination” alle “*derivative works*”, la normativa prevede che le opere derivate elaborate durante i 35 anni di titolarità del copyright possono continuare ad essere utilizzate dal cessionario dei diritti che non può tuttavia realizzare altre opere derivate (13).

Merita infine un breve cenno la disciplina delle opere create da più coautori, che rientrano nella tipologia delle c.d. “*joint works*”, ossia opere create da due o più autori, ma con il fine di

agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire (Title 17 Section 101). 5 § 201. Ownership of copyright [...] (b) Works Made for Hire. — In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright [...].

(12) “a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revision, annotation, elaboration, or other modification which as a whole, represent an original work of authorship, is a ‘derivative work’”.

(13) In tal senso, “a derivative work prepared under authority of the grant before its termination may continue to be utilized under the terms of the grant after its termination, but this privilege does not extend to the preparation after the termination of other derivative works based upon the copyrighted work covered by the terminal grant”.

“In other words, a film made from a play could continue to be licensed for performance after the motion picture contract had been terminated, but any remake rights covered by the contract would be cut off” (Mills Music Inc. vs Snyder, 469, U.S. at 176).

fondere i singoli contributi in un insieme unitario e inscindibile. In una situazione di perfetta uguaglianza, ognuno dei coautori è contitolare del copyright sull'opera, a ognuno è data la possibilità di rivendicare i profitti derivanti dalla distribuzione dell'opera e di concedere la stessa a terzi per sfruttamenti non esclusivi, condividendone i profitti. In base alla normativa USA, più coautori possiedono infatti uguali interessi nell'intera opera in assenza di accordo contrario, indipendentemente dal valore o dall'importanza del contributo di ciascuno (14). Ogni coautore è libero di esercitare autonomamente il diritto alla "Termination", il che significa che ciò avrà riflessi solo in relazione alla propria posizione con l'editore cessionario di detti diritti, ma non su quella dei coautori che non hanno esercitato tale diritto. Pertanto l'editore cessionario dei diritti destinatario dell'avviso di "Termination" da parte di uno dei coautori, non perde tutti i diritti di sfruttamento dell'opera nel momento in cui altri coautori non hanno esercitato uguale diritto, potendo pertanto, nonostante la ricezione della "Notice" da parte di un coautore, continuare il (parziale) sfruttamento dell'opera.

3. *Il parallelo con la situazione in Italia: i contratti di cessione assoluta e le opere su commissione.*

La normativa italiana non prevede un istituto assimilabile a quello della "Termination" americana ed anzi consente la cessione assoluta dei diritti di utilizzazione economica delle opere (ma non dei diritti morali d'autore, che sono intrasmissibili e imprescrittibili - cfr. artt. 20 e ss. l.d.a.).

L'art. 107 l.d.a., infatti, dispone che i diritti patrimoniali d'autore "*possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo*" (ossia gli artt. 107-155 l.d.a.), che però non impediscono la cessione assoluta di tali diritti (per cui non è nemmeno richiesta la forma scritta *ad substantiam*, bensì solo *ad probationem*, cfr. art. 110 l.d.a.) e anzi prevedono esplicitamente all'art. 119 l.d.a. — dettato in materia di contratto

(14) Sul punto, *Richlin vs Metro-Goldwyn Mayer Pictures Inc.* 531 F 3d 962 (9 th Cir. 2008).

di edizione — che “*il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore*”.

In particolare, quanto alla durata della cessione dei diritti, sebbene l'art. 122 l.d.a., sempre con riferimento al contratto di edizione, preveda che tale contratto può avere una durata massima di 20 anni, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'art. 107 l.d.a. deve essere interpretato nel senso che solo le norme di cui al capo in questione che hanno carattere imperativo, e sono dunque inderogabili per ogni tipologia di contratto, devono essere applicate a qualsiasi contratto (quindi non solo al cosiddetto “contratto di edizione per le stampe”, ma anche al contratto di edizione musicale), mentre le rimanenti norme potranno essere derogate dalle parti *ex art.* 107 l.d.a.

È il caso ad esempio dell'art. 119 l.d.a. — relativo, come visto, ai contratti di edizione —, comma 5, secondo cui “*L'alienazione di uno o più limiti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive*”.

È invece pacificamente considerata non imperativa la limitazione temporale di cui all'art. 122 l.d.a., in particolare per i contratti di edizione musicale (15) per i quali, come noto, vige una disciplina particolare (giurisprudenza consolidata) e che possono dunque prevedere — ed infatti solitamente prevedono — la cessione assoluta dei diritti di utilizzazione economica delle opere che ne formano oggetto.

Al contempo, il nostro ordinamento contempla la presenza di opere create da un dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e quelle realizzate su commissione nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.

Quanto alle opere del lavoratore subordinato, in forza del rinvio alle leggi speciali di cui all'art. 2590 c.c. in materia di

(15) Si veda sul punto, ad esempio, B. M. Gutierrez, “*La tutela del diritto d'autore*”, Giuffrè Editore, 2008, pagg. 255-6; Trib. Roma, 11 dicembre 2000, *IDA*, 2001, pag. 393; Trib. Milano, 14 dicembre 1995, *IDA*, 1997, pag. 494; App. Milano, 5 dicembre 1995, *IDA*, 1996, pag. 238; App. Roma, 20 giugno 1995, *IDA*, 1996, pag. 228; Trib. Milano, 6 febbraio 1995, *IDA*, 1996, pag. 329; App. Milano, 19 luglio 1994, *IDA*, 1994, pag. 610; App. Roma, 3 agosto 1993, *IDA*, 1995, pag. 160; Trib. Milano, 25 novembre 1992, *IDA*, 1994, pag. 97; Trib. Milano, 12 marzo 1992, *IDA*, 1992, pag. 390; Trib. Roma, 24 febbraio 1990, *IDA*, 1990, pag. 415.

invenzioni (16), l'art. 64 c.p.i. dispone che il dipendente conserva la paternità dell'invenzione, ma i diritti di sfruttamento economico della stessa spettano al datore se l'invenzione è stata fatta in esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego avente ad oggetto l'attività inventiva (17).

La stessa disciplina è prevista poi dalle norme relative ai disegni, ai modelli ed alle nuove varietà vegetali di cui rispettivamente agli artt. 38 c.p.i., 12 *ter* l.d.a e 111 c.p.i., da quelle riguardanti i programmi per elaboratore e banche dati di cui all'art. 12 *bis* l.d.a. (18) nonché da quelle riguardanti le opere fotografiche di cui all'art. 88 l.d.a.

Per lungo tempo, invece, il nostro ordinamento nulla ha disposto espressamente quanto alle opere dell'ingegno realizzate dal lavoratore autonomo, fatta eccezione per il caso delle opere collettive — per le quali l'art. 7 l.d.a. stabilisce che è considerato autore delle stesse chi ne “organizza e dirige la creazione” (19) — e per quello dell'opera cinematografica, per cui l'art. 45 l.d.a. prevede che i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettino al produttore cinematografico (20); norme entrambe applicabili anche al caso di opera realizzata dal lavoratore autonomo (ma relative all'ipotesi particolare dello sviluppo di un'opera nel contesto organizzativo strumentale di un soggetto che ne ha sostenuto anche i costi).

A tale mancanza ha supplito la giurisprudenza, che, applicando in via analogica le norme dettate con riferimento alle opere del lavoratore subordinato, ha riconosciuto la titolarità dei diritti

(16) Cfr. art. 2590 c.c.: “Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.”

(17) Cfr. art. 64 c.p.i.: “Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.”

(18) Cfr. art. 12-*bis* l.d.a.: “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”

(19) Cfr. art. 7 l.d.a.: “È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”

(20) Cfr. art. 45 l.d.a.: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.”

di utilizzazione economica dell'opera in capo al committente, quale acquirente a titolo originario dell'opera commissionata (21).

La giurisprudenza ha però altresì sottolineato che la realizzazione dell'opera in esecuzione di un contratto d'opera determina l'acquisizione a titolo originario in capo al committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (22).

Con la c.d. Legge Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), l'opera creativa del lavoratore autonomo è stata per la prima volta finalmente disciplinata dalla normativa. Tale legge se n'è occupata in relazione ai contratti a progetto, prevedendo all'art. 65 che "il lavoratore a progetto ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'art. 12 *bis* L. 633/1941"; norma, quest'ultima, che, come visto, in merito ai programmi per elaboratore e alle banche dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzione impartite dal datore di lavoro prevede che, salvo patto contrario, il datore di lavoro sia titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica degli stessi.

La disciplina del contratto a progetto è stata però abrogata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 52, comma 1, e con essa dunque anche quella relativa alle invenzioni del lavoratore autonomo, che però sono state successivamente normate dall'art. 4 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, con il quale, recependo sostanzialmente quanto già sottolineato dalla giurisprudenza, è stato disposto che: "*Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 ed al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*".

(21) Cfr. Trib. Milano, 27 maggio 2014 e Trib. Bologna, 29 dicembre 2010.

(22) Cfr. Cass. 13171/2016, 12507/1992 e 7109/82.

4. *Particolari riflessi in relazione alle controversie tra Italia e USA in materia di diritto d'autore e alla legge applicabile. Spunti applicativi con riferimento alle pronunce emesse dai giudici statunitensi nel caso Morricone/Bixio.*

Le superiori premesse normative e l'assunto per cui l'ordinamento italiano, diversamente da quello americano, non prevede l'istituto della "Termination", offrono lo spunto per esaminare le possibili controversie tra Italia e USA in materia di diritto d'autore e in relazione alla possibile invocazione della "Termination" da parte di un autore italiano di un'opera pubblicata per la prima volta in Italia.

È appena il caso di ricordare, in proposito, il principio sancito dall'art. 5, n. 2), della Convenzione di Berna — a cui come noto aderiscono sia l'Italia sia gli Stati Uniti — secondo cui "l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta." (c.d. principio della *lex loci*).

A ciò si aggiunge, per quanto specificamente riguarda il sistema nordamericano, la Sezione 187 del "*Restatement Second of Conflict of Laws*" che, in termini di diritto privato internazionale, stabilisce il principio che il contratto va regolato (i) dalla legge dello Stato che le parti hanno scelto come regolatrice dei loro diritti ed obblighi contrattuali (23) ovvero, in mancanza di detta scelta, (ii) dalla legge dello Stato che ha il rapporto più significativo rispetto al contratto e alle parti, come sottolineato sempre dal "*Restatement Second of Conflict of Laws*" alla Sezione

(23) Cfr. Sezione 187 del "*Restatement Second of Conflict of Laws*": "(1) *The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied if the particular issue is one which the parties could have resolved by an explicit provision in their agreement directed to that issue.*

(2) *The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied, even if the particular issue is one which the parties could not have resolved by an explicit provision in their agreement directed to that issue, unless either*

(a) *the chosen state has no substantial relationship to the parties or the transaction and there is no other reasonable basis for the parties' choice, or*

(b) *application of the law of the chosen state would be contrary to a fundamental policy of a state which has a materially greater interest than the chosen state in the determination of the particular issue and which, under the rule of s 188, would be the state of the applicable law in the absence of an effective choice of law by the parties.*

(3) *In the absence of a contrary indication of intention, the reference is to the local law of the state of the chosen law.*"

188 a titolo generale (24) ed alla Sezione 222 con particolare riferimento alle questioni relative alla proprietà (25).

Come sottolineato dalla giurisprudenza, però, non tutte le questioni relative ad un contratto vanno risolte facendo riferimento alla legge di un singolo Stato, cosicché ben si potrà applicare per ciascun aspetto del contratto la legge dello Stato che ha il rapporto più stretto con esso (26).

Detti principi hanno avuto applicazione pratica nelle pronunce emesse dai Giudici statunitensi nel caso *Morricone/Bixio*.

A) La prima sentenza dell'US District Court di New York del 6 ottobre 2017.

Con la sentenza resa in primo grado il 6 ottobre 2017 nel procedimento 16-cv-8475 (KBF), la United States District Court, del Southern District of New York, ha deciso in primo grado la vertenza instaurata innanzi alla stessa da Ennio Morricone Music Inc. nell'ottobre del 2016 al fine di ottenere una sentenza dichiarativa del fatto che la medesima, quale soggetto a cui il M^o Morricone aveva affidato la gestione dei diritti d'autore di alcune colonne sonore di film (sei per la precisione) realizzate dallo stesso Morricone, fosse l'unica titolare di tali diritti e che, ai sensi del titolo 17, par. 203, dell'United States Code (U.S.C.), essa

(24) Cfr. Sezione 188 del "Restatement Second of Conflict of Laws": (1) *The rights and duties of the parties with respect to an issue in contract are determined by the local law of the state which, with respect to that issue, has the most significant relationship to the transaction and the parties under the principles stated in § 6.*

(2) *In the absence of an effective choice of law by the parties (see s 187), the contacts to be taken into account in applying the principles of s 6 to determine the law applicable to an issue include:*

- (a) *the place of contracting,*
- (b) *the place of negotiation of the contract,*
- (c) *the place of performance,*
- (d) *the location of the subject matter of the contract, and*
- (e) *the domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties.*

These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular issue.

(3) *If the place of negotiating the contract and the place of performance are in the same state, the local law of this state will usually be applied, except as otherwise provided in ss 189-199 and 203.*

(25) Cfr. Sezione 222 del "Restatement Second of Conflict of Laws": *"The interests of the parties in a thing are determined, depending upon the circumstances, either by the "law" or by the "local law" of the state which, with respect to the particular issue, has the most significant relationship to the thing and the parties under the principles stated in § 6."*

(26) Cfr. *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier*, 153 F.3d 82, 90 (2d Cir. 1998): *"The choice of law applicable to the pending case is not necessarily the same for all issues. See Restatement (Second) of Conflict of Laws § 222 ("The courts have long recognized that they are not bound to decide all issues under the local law of a single state.")"*

potesse esercitare su di esse il c.d. "*right of Termination*" ponendo dunque fine alla cessione di tali diritti a suo tempo effettuata dal M° Morricone in favore dell'editore musicale italiano Edizioni Musicali Bixio.

Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, infatti, il M° Morricone e Bixio avevano stipulato diversi accordi che prevedevano, ciascuno, (i) l'obbligo in capo al compositore di creare la colonna sonora di un film già realizzato nonché (ii) la cessione a Bixio medesima di tutti i diritti di utilizzazione economica delle colonne sonore così realizzate, in ciascun Paese del mondo. Bixio poi a propria volta aveva stipulato altrettanti contratti con il produttore cinematografico al fine di concedere allo stesso la licenza di utilizzare ogni colonna sonora in ciascun film.

Come compenso per la cessione dei propri diritti, al M° Morricone veniva riconosciuto l'importo di lire 3.000.000, il diritto a essere indicato nei crediti del film quale compositore della colonna sonora, il diritto a ricevere 300 copie dei dischi della colonna sonora ed infine il diritto a ricevere una parte dei proventi ricavati da Bixio dallo sfruttamento della stessa.

Negli anni il M° Morricone componeva dunque sei colonne sonore stipulando per ciascuna di esse un accordo che prevedeva tali condizioni. Nei contratti di licenza che Bixio di conseguenza concludeva con il produttore cinematografico veniva poi riconosciuta a Bixio la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento economico, per tutto il mondo, in relazione alle colonne sonore in questione e l'onere, in capo alla medesima, di fornire e finanziare le colonne sonore, mettendo a disposizione un'orchestra completa, occupandosi del noleggio e del trasporto degli strumenti, e di tutto quanto necessario per la realizzazione delle registrazioni. Quale compenso per gli esborsi sostenuti, a Bixio venivano riconosciuti tutti i ricavi derivanti dalla proiezione pubblica dei film, l'indicazione nei crediti degli stessi e i proventi ottenuti da altri utilizzi delle colonne sonore.

Con un separato accordo Bixio cedeva a Bixio Music Group Ltd. la gestione dei diritti di utilizzazione economica delle colonne sonore negli Stati Uniti.

Nel 2012 Ennio Morricone Music Inc. notificava dunque a Bixio Music Group Ltd. la c.d. "*Notice of Termination*", per porre fine alla cessione dei propri diritti sulle dette colonne sonore ai sensi del titolo 17, par. 203, U.S.C. ma Bixio Music eccepiva che,

poiché le colonne sonore in questione erano da considerarsi “*works made for hire*”, a norma del detto titolo, le stesse non potevano essere soggette alla “*Termination*”. Ennio Morriconi Music instaurava quindi il giudizio conclusivo con la pronuncia qui in esame onde accertare invece il proprio diritto, nel caso di specie, alla “*Termination*”.

Nell’analizzare la questione il Giudice di primo grado ha sottolineato che il titolo 17, par. 201, U.S.C. prevede, come regola generale, che l’autore di un’opera sia colui che l’ha creata, ma ha altresì precisato che, in caso di “*work made for hire*”, si considera autore il datore di lavoro o colui per il quale l’opera è stata creata, che è dunque titolare di tutti i diritti sull’opera, salvo che non venga concordato per iscritto diversamente. Per tale motivo, pertanto, il par. 203 del medesimo titolo non prevede la possibilità di “*Termination*” in caso di “*work made for hire*”.

Il Giudice ha inoltre evidenziato che il concetto di “*work made for hire*” non è definito nello stesso modo in Italia e negli Stati Uniti e che, quando sussiste un conflitto di legge in una causa riguardante la proprietà, va applicata la legge dello Stato che ha il rapporto più rilevante con la proprietà in questione e con le parti, ossia che ha il maggiore interesse rispetto alla disputa, precisando altresì che quando le opere sono create dal cittadino di uno Stato e per la prima volta vengono pubblicate in quello Stato, va applicata la legge di quest’ultimo, e concludendo dunque che, nel caso in questione, il concetto di “*work made for hire*” va interpretato facendo riferimento alla Legge italiana.

Sottolineando che l’interpretazione della legge di un altro Stato può essere effettuata prendendo in considerazione qualsiasi materiale o fonte rilevante, il Giudice ha dunque tenuto conto delle argomentazioni fornite nei pareri resi dagli esperti incaricati dalle parti, ritenendo che quelle dell’esperto nominato da Bixio Music — ossia il Professor Rescigno — apparissero più convincenti.

Lo stesso, infatti, aveva sottolineato che, secondo la legge italiana si può ritenere che la creazione di una colonna sonora per un film costituisca realizzazione di una “*work made for hire*” quando 1) sussiste un contratto tra un produttore cinematografico ed un editore musicale che conferisce a quest’ultimo la proprietà esclusiva della colonna sonora, così come il ruolo di produttore musicale; 2) sussiste un contratto tra l’editore e l’autore in cui si commissiona a quest’ultimo la creazione della colonna sonora di

un film, prevedendo che il compositore debba seguire le immagini del film, oltre che istruzioni e termini stabiliti dal cliente; 3) tali due contratti stabiliscono le procedure e i termini da osservare per la produzione e la consegna, fissano i termini dei diritti esclusivi e i limiti imposti al compositore; e 4) all'editore ed al produttore cinematografico viene riconosciuta la facoltà di non utilizzare la colonna sonora o di usarne solo una parte, e il compositore riceve un compenso prefissato.

Il Professor Rescigno, inoltre, aveva evidenziato che la legge italiana non prevede una specifica definizione del concetto di "*work made for hire*", ma lo stesso può ritenersi assimilabile a quello di "opera su commissione". Nello specifico, una colonna sonora può considerarsi tale se viene creata a fronte di una richiesta da parte di un editore o un produttore e se il contratto stipulato attribuisce tutti i diritti relativi al soggetto che ha effettuato la richiesta. D'altra parte, invece, non si può parlare di opera su commissione se l'autore completa l'opera prima che gli venga commissionata e la crea dunque di propria iniziativa.

Alla luce di tutto ciò, pertanto, il Professor Rescigno aveva osservato che, considerato che il M^o Morricone aveva composto le colonne sonore in questione su specifica richiesta contrattuale di Bixio, le stesse dovevano ritenersi "commissionate" secondo la legge italiana e dunque "*works made for hire*".

Il Giudice non ha ritenuto invece condivisibile la tesi dell'esperto incaricato da Ennio Morricone Music Inc., ossia il Professor Ricolfi. Quest'ultimo, muovendo dal presupposto che, secondo la legge italiana, l'autore di un'opera rimane sempre titolare dei diritti morali, aveva affermato che tale legge escluderebbe per principio che un'opera possa costituire "*work made for hire*" e che, anche se nel caso di specie le colonne sonore sono da ritenersi effettivamente commissionate secondo quanto previsto dalla legge italiana, ciò non implica necessariamente che le stesse siano "*works made for hire*".

Ciò in quanto l'unica particolarità, in caso di opera su commissione, sarebbe rappresentata dal fatto che, non appena la stessa viene creata, i relativi diritti sono automaticamente trasferiti, *ab origine*, al produttore o all'editore, ma ciò non significa che gli stessi siano gli originari titolari dei medesimi, come richiesto invece dal diritto nordamericano.

Il Giudice, però, concordando sostanzialmente con quanto sostenuto dal Professor Rescigno, ha osservato che gli effetti legali previsti dalla Legge italiana per le opere su commissione siano gli stessi dell'equivalente americano delle "*works made for hire*".

Ciò in quanto, innanzitutto, gli iniziali contratti stipulati tra Bixio e i produttori cinematografici conferivano la titolarità delle colonne sonore ed il ruolo di produttore musicale a Bixio e prevedevano che quest'ultima producesse la colonna sonora e che la stessa fosse di sua esclusiva proprietà in tutti gli Stati del mondo.

In secondo luogo ogni contratto tra il M° Morricone e Bixio commissionava al compositore la creazione di una colonna sonora per film già esistenti, prevedendo che il M° Morricone dovesse osservare istruzioni e termini ben precisi, stabiliti anche dal produttore cinematografico, e riconosceva a Bixio il diritto esclusivo di utilizzare le opere per produrre le relative registrazioni.

In terzo luogo ciascun contratto prevedeva espressamente che il M° Morricone cedeva e trasferiva a Bixio, per la durata massima prevista dalle leggi di ciascuno Stato nel mondo, tutti i diritti di utilizzazione economica, in tutto il mondo; ed attribuiva a Bixio il diritto di divulgare le opere con il film, pubblicarle o riprodurle e, in generale, metterle in commercio.

In ultimo, ogni contratto implicitamente riservava a Bixio ed al produttore cinematografico il diritto di scegliere se non utilizzare la colonna sonora creata dal M° Morricone senza incorrere in alcuna responsabilità. Ciò si deduce dal fatto che contrattualmente si prevedeva che, in ogni caso, il M° Morricone ricevesse l'importo di lire 3.000.000, oltre al diritto ad essere indicato come autore e ad una percentuale dei proventi derivanti dal futuro sfruttamento dell'opera.

Il Giudice, poi, sempre richiamando quanto sottolineato dal Professor Rescigno, ha osservato che, anche se la legge italiana solitamente attribuisce i diritti d'autore di un'opera al suo creatore, ciò non toglie che tali diritti possano essere ceduti — come si è verificato nel caso di specie — a norma dell'art. 2222 c.c., che appunto disciplina i contratti d'opera in cui una delle parti si obbliga ad effettuare in favore dell'altra un servizio o un'opera, ancora non esistente.

D'altro canto, invece, il Giudice ha evidenziato come il fatto — messo in rilievo dal Professor Ricolfi — che la legge italiana sempre riconosca ad un autore — anche in caso di opera su commissione — i diritti morali, appare irrilevante, posto che oggetto della vertenza sono solo i diritti di utilizzazione economica, cosa ben diversa e distinta, e che la stessa legge pare invece riconoscere l'istituto della “*work made for hire*”, posto che numerose norme — come gli artt. 12 *bis*, 12 *ter*, 38, 45, 88 e 89 l.d.a. — prevedono che i diritti d'autore possano essere attribuiti a soggetti diversi dall'autore originario.

Per tutti tali motivi, pertanto, il Giudice di primo grado concludeva sottolineando che le colonne sonore realizzate dal M° Morricone dovevano ritenersi “*works made for hire*” e che la “*Termination*” posta in essere da parte di Ennio Morricone Music Inc. non ha alcun effetto legale.

B) La seconda sentenza dell'US Court of Appeals del 21 agosto 2019 e la successiva pronuncia dell'11 ottobre 2019.

La prima pronuncia è stata però appellata da Ennio Morricone Music Inc. che ha instaurato innanzi alla United States Court of Appeals for the Second Circuit il procedimento 17-3595-cv, deciso dalla seconda pronuncia qui in esame, emessa lo scorso 21 agosto, con cui la Corte d'Appello si è discostata nettamente da quanto stabilito dal Giudice di primo grado, affermando che le colonne sonore in questione non sono da considerarsi “*works made for hire*”.

La Corte, infatti, innanzi tutto ha evidenziato che secondo la legge americana le stesse non possono ritenersi tali dato che il titolo 17, par. 101, U.S.C. in merito prevede che un'opera ricompresa in un'altra costituisce “*work made for hire*” se è creata da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni oppure se è specificatamente ordinata o commissionata per essere utilizzata all'interno di un film o di un'altra opera audiovisiva e le parti espressamente concordano in un documento da loro sottoscritto che l'opera dev'essere ritenuta “*work made for hire*”. Il M° Morricone però, al momento della creazione delle colonne sonore, non era un lavoratore dipendente di Bixio e in nessuno dei contratti ad esse relativo veniva specificato che le stesse doversero considerarsi “*works made for hire*”.

Ciò detto, la Corte ha poi chiarito che in corso di causa le parti avevano concordato che i contratti in questione, e la vertenza

stessa, dovesse essere disciplinata dalla legge italiana, ma che a suo giudizio l'istituto da quest'ultima previsto delle opere su commissione non potesse considerarsi sufficientemente analogo a quello delle "*works made for hire*" di cui alla legge americana — e dunque che le colonne sonore non potessero ritenersi delle "*works made for hire*" — e ciò in quanto i due istituti parevano presentare importanti differenze.

A norma del titolo 17, par. 201, U.S.C. infatti, in caso di "*works made for hire*" il datore di lavoro o il soggetto per il quale viene creata l'opera è considerato l'autore della medesima e il titolare di tutti i diritti d'autore; lo stesso, dunque, secondo la Corte, è l'autore dell'opera *ab initio* e l'effettivo creatore della stessa non è mai titolare di alcun diritto.

La legge italiana, invece, ed in particolare l'art. 44 l.d.a., prevede che l'autore della musica di un film sia considerato co-autore dell'opera cinematografica, così come l'autore della sceneggiatura ed il direttore artistico, e che lo stesso mantenga la paternità dell'opera. Nella normativa italiana quindi, il diritto del committente può esclusivamente essere un diritto derivativo che gli viene trasmesso con la consegna dell'opera e deve escludersi una fittizia sostituzione, da parte del committente, nell'originale paternità dell'opera, invece prevista nel diritto americano.

La Corte ha poi sottolineato che la legge italiana non richiede l'utilizzo di un accordo espresso affinché un'opera possa essere qualificata come commissionata, presupposto invece necessario per la Legge americana, salvo che — come visto — per il caso in cui l'opera sia realizzata da un lavoratore dipendente. Ciò al fine di evitare che tutte le opere commissionate vengano automaticamente ritenute "*works made for hire*" e per facilitare il compito dei giudici che in tal modo non si trovano a dover interpretare le intenzioni delle parti a distanza di anni. L'istituto italiano dell'opera su commissione, pertanto, non prevede un presupposto importante rispetto alla "*work made for hire*" americana e considerare i due istituti equivalenti potrebbe dunque comportare un'applicazione della disciplina della "*work made for hire*" anche a casi in cui invece non si dovrebbe applicare.

Infine, la Corte ha evidenziato che dalla lettera dei contratti stipulati tra il M^o Morricone e Bixio non sarebbe emerso che l'intenzione delle parti fosse quella di trasmettere tutti i diritti al

committente e dunque di considerare le colonne sonore quali “*works made for hire*”.

Ciò in quanto la cessione di tali diritti veniva effettuata “per il periodo massimo di durata previsto dalla legge di ogni Stato nel mondo”, cosicché il contratto non pareva impedire l’esercizio del diritto alla “*Termination*”.

Inoltre ciascun contratto prevedeva che il M° Morricone ricevesse delle *royalty* sui proventi ricavati dallo sfruttamento delle colonne sonore, cosa che suggeriva che le parti non intendessero pattuire con il contratto la cessione anche di tutti gli altri diritti da parte del compositore.

Ogni contratto poi (per quanto prevedesse la cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico sulle colonne sonore) non sembrava comportare che il committente potesse considerarsi autore *ab initio* delle stesse, ma solo titolare a titolo derivativo dei diritti che gli sono stati trasmessi contrattualmente, cosicché doveva sempre esaminarsi il contratto per valutare se e quali diritti erano stati ceduti.

Per tutti tali motivi la Corte riteneva opportuno riformare la pronuncia emessa dal Giudice distrettuale e rinviare la causa in primo grado per l’emissione di un provvedimento in favore di Ennio Morricone Inc.

Bixio depositava quindi un’istanza per riesame da parte del Collegio giudicante o, in alternativa, della Corte in seduta plenaria, che però veniva rigettata con il terzo provvedimento in esame, pronunciato il 10 novembre 2019.

5. *Alcune valutazioni e considerazioni conclusive.*

Come visto, entrambe le pronunce in esame — e così le parti in causa — concordano (i) sul fatto che, per decidere la vertenza fosse fondamentale accertare se le colonne sonore debbano ritenersi “*works made for hire*” — come eccepito da Bixio — e quindi se riguardo alle stesse fosse possibile ricorrere all’istituto della “*Termination*”, che appunto il titolo 17, par. 203, U.S.C. esclude in caso di “*works made for hire*”, nonché (ii) sul fatto che tale accertamento vada effettuato facendo riferimento a quanto previsto al riguardo dalla legge italiana.

Ciò rende necessaria un’analisi ulteriore e, come visto, dal-

l'esito non così scontato; tant'è che le due pronunce finiscono per concludere in senso opposto al riguardo.

In entrambe le decisioni, onde cercare di capire se le opere in questione possano ritenersi "*works made for hire*" secondo la legge italiana, si esamina l'istituto più simile del nostro ordinamento, ovvero quello delle opere su commissione, valutandone le caratteristiche.

Innanzitutto, come visto, i Giudicanti nordamericani osservano che secondo il diritto italiano l'autore dell'opera su commissione è e ne rimane l'autore, conservando i diritti morali e cedendo invece dall'origine i diritti di utilizzazione economica sulla medesima al committente. Secondo la legge americana, invece, il committente è considerato *ab initio* unico autore dell'opera e l'effettivo creatore della stessa non conserva alcun diritto sulla medesima.

La difesa di Ennio Morricone Music Inc. ha particolarmente sottolineato tale differenza, evidenziando che il fatto che l'autore, per la legge italiana, mantenga alcuni diritti (moralì) sull'opera sarebbe sufficiente ad escludere la riconducibilità dell'istituto italiano dell'opera su commissione a quello nordamericano della "*work made for hire*".

Anche i giudici di secondo grado hanno conferito forte rilevanza a tale aspetto, sottolineando che per la legge italiana i diritti vengono acquisiti *ab origine*, ma soltanto a titolo derivativo e quindi che l'autore di opera su commissione manterrebbe la facoltà di esercitare (negli USA) il diritto alla "*Termination*", che il titolo 17, par. 203, U.S.C prevede proprio per "*the assignment of rights 'by the author'*".

Sembrerebbe peraltro più condivisibile, sul punto, l'approccio del giudice di primo grado, che era giunto a conclusioni opposte partendo dalla constatazione che in entrambi gli istituti ("*work made for hire*" e opera su commissione) i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettano tutti, *ab origine*, al committente, e il fatto che l'autore, per la legge italiana, mantenga la titolarità dei diritti morali non appare rilevante, posto che tale differenza è da addebitarsi semplicemente al fatto che la legge americana non riconosce diritti morali in capo all'autore dell'opera, ma solo diritti patrimoniali, e che la cessione, pertanto, non può che avere per oggetto solo questi ultimi.

Né sembra convincente il rilievo, svolto dal giudice d'appello, che nei contratti stipulati il M° Morricone cedeva a Bixio i diritti di utilizzazione economica sulle colonne sonore per “il periodo massimo di durata previsto dalle leggi in forza in ciascun Paese del mondo” e che tale periodo, negli USA, coinciderebbe con il periodo massimo di 35 anni decorso il quale si applica l'istituto della “*Termination*”.

Ciò in quanto, ci sembra, per “periodo di durata” il giudice americano ha inteso il periodo di durata della cessione mentre, verosimilmente, nei contratti in questione per “periodo di durata” si intendeva il periodo di durata della protezione del diritto d'autore (in ciascun Paese del mondo).

Infine, è quanto meno dubitabile che il fatto che le parti nel contratto avessero stabilito in favore del M° Morricone, oltre al pagamento di un importo fisso alla consegna dell'opera, anche un compenso tramite *royalty*, possa indurre a pensare che la volontà delle parti non fosse quella di pattuire una cessione assoluta dei diritti di sfruttamento economico da parte dell'autore all'editore.

La scelta infatti di tale tipo di compenso, tra l'altro decisamente diffusa nei contratti di cessione assoluta, appare volta semplicemente a garantire all'autore un guadagno proporzionale a quello dell'editore e dell'effettivo sfruttamento dell'opera ed è solitamente preferita rispetto a quella di un mero compenso fisso proprio perché evita che una delle parti possa essere svantaggiata dal fatto che lo stesso, a posteriori, si riveli inadeguato — in eccesso o in difetto — al reale successo dell'opera.

PAOLO BINASCHI, GIANLUCA POJAGHI E SIMONA ARENA