

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4038 Anno 2022
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 08/02/2022

sul ricorso 27562/2017 proposto da:

De Bei Schifano Monica, Archivio Mario Schifano, Schifano Marco Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, Via Oslavia n.30, presso lo studio dell'avvocato Dente Maria Paola, rappresentati e difesi dall'avvocato Guglielmetti Giovanni, giuste procure in calce al ricorso;
-ricorrenti -

contro

Fondazione M.S. Multistudio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cesare Fracassini n.4, presso lo studio dell'avvocato Ferrari Elena, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Guardamagna Davide, Guardamagna Maria Francesca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

nonché contro

Sez. I - RG 27562/2017
camera di consiglio 1.12.2021

1

CRS
4991
2021



Colombo Renzo, Galli Thierry Stampa S.r.l., Gianvenuti Marcello,
SIAE, Università degli Studi di Genova;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1654/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/12/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — Nel 1988, a seguito della scomparsa del pittore Mario Schifano, è stata costituita l'omonima Fondazione, alla quale è stato conferito il compito di conservare e tutelare l'opera del defunto artista; detto ente ha costituito, nel tempo, un importante archivio delle opere dell'autore. Nel 2003 Monica De Bei, già compagna del maestro, ha lasciato la Fondazione e ha costituito l'ente denominato Archivio Mario Schifano. In seguito, gli eredi dell'artista hanno incardinato diversi procedimenti giudiziari nei confronti della nominata Fondazione in esito ai quali è stato accertato che questa potesse rilasciare degli *expertise* relativamente all'opere attribuite al maestro ma non potesse né usare il nome di questo nella propria denominazione, né presentarsi come unico soggetto autorizzato a certificare l'autenticità delle opere attribuite allo stesso Schifano.

La Fondazione, oggi denominata Fondazione M.S. Multistudio, ha pubblicato, nel 2008, insieme all'Università degli Studi di Genova, un'opera in sei volumi denominata «Studio metodologico»: opera avente ad oggetto la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere di Schifano presenti nell'archivio della Fondazione stessa.

Monica De Bei Schifano, Marco Giuseppe Schifano, figlio dell'artista, e l'Archivio Mario Schifano hanno quindi agito in giudizio denunciando la violazione dei diritti d'autore sulle opere riprodotte



oltre al perdurante illecito sfruttamento del nome di Mario Schifano e l'usurpazione delle prerogative derivanti dai diritti morali d'autore sulle opere da parte della Fondazione. Sono stati evocati in giudizio la Fondazione, l'Università di Genova, oltre che altri soggetti, quali asseriti responsabili delle condotte lamentate: Renzo Colombo, Marcello Gianvenuti e la stamperia Galli Thierry Stampa s.r.l..

Con sentenza pubblicata il 29 aprile 2014 il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte dagli eredi di Mario Schifano.

2. — In sede di gravame la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato illegittimo l'ulteriore uso, da parte della Fondazione, del nome di Mario Schifano, per il quale è stata pronunciata pure inibitoria, e ha condannato la stessa Fondazione al risarcimento del danno non patrimoniale correlato all'illecito, liquidandolo in euro 20.000,00.

In sintesi, e per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito ha anzitutto osservato che la pubblicazione dello «Studio metodologico» doveva ritenersi legittima. Ha ipotizzato come, in tema di opere figurative, la norma sulle libere utilizzazioni di cui a art. 70 l. aut. «si risolve nel divieto di riproduzione per intero dell'opera dell'artista» e ha poi affermato che quanto realizzato consisteva in «un'opera informatica e non di critica artistica»; trattavasi, in particolare, secondo il giudice distrettuale, di uno studio di catalogazione informatica, non avente la finalità di consentire la fruizione artistica della riproduzione delle opere, attuata con la creazione di copie di piccole dimensioni; e ha aggiunto, in proposito, che la finalità di ricerca dello Studio risultavano essere evidenti attesa la partecipazione alla catalogazione informatica da parte dell'Università di Genova. La Corte di appello ha inoltre negato che l'opera fosse stata realizzata per attingere finalità lucrative: nell'invio dello studio a gallerie d'arte, case d'asta, librerie d'arte, istituzioni pubbliche non era dato di ravvisare, ad avviso del giudice del gravame, uno



sfruttamento economico delle opere; la detta Corte ha sottolineato che si era fatto luogo all'esibizione delle scritture contabili della Fondazione e che era stata acquisita una dichiarazione autenticata del legale rappresentante di questa, in base alla quale non era stata emessa alcuna fattura per la vendita dello «Studio metodologico». Secondo il giudice distrettuale, poi, l'invio dello Studio ad operatori qualificati del mercato dell'arte non giustificava la conclusione che esso fosse stato posto in essere per finalità commerciali, non risultando decisivo, a tale riguardo, che i detti operatori avessero utilizzato la catalogazione «come referente della genuinità delle singole opere dello Schifano ad esse vendute», giacché tale condotta integrava un uso per finalità commerciale imputabile ai terzi, e non ai convenuti. La Corte di appello ha inoltre escluso, con riferimento alla distribuzione in omaggio dello Studio da parte della rete Telemarket ai clienti che acquistavano opere d'arte dalla medesima, che la parte appellata fosse coinvolta nella consegna di copie dello «Studio metodologico» a Telemarket o, comunque, nella distribuzione che questa ne aveva fatto ai propri clienti; ha inoltre negato esistesse la prova che l'uso promozionale dello Studio da parte di Telemarket fosse stato concordato con la Fondazione. La Corte territoriale ha infine rilevato essere comprovato il surrettizio utilizzo, da parte della Fondazione, del nome Mario Schifano, in spregio all'inibitoria emanata nell'ambito di un diverso giudizio trattato avanti al Tribunale e alla Corte di appello di Roma: ciò rendeva necessario, ad avviso della Corte di Milano, la pronuncia di una nuova inibitoria e di una statuizione avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale correlato al reiterato uso del nome posto in essere nell'arco di tempo successivo alla pubblicazione delle sentenze rese nel precedente giudizio.

3. — La sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 18 aprile 2017, è stata impugnata per cassazione da Monica De Bei



Schifano, Marco Giuseppe Schifano e l'Archivio Mario Schifano con un ricorso articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la Fondazione M.S. Multistudio: questa ha proposto un'impugnazione incidentale basata su due motivi. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Come si è detto il ricorso principale si compone di quattro motivi.

Col primo sono denunciate violazione e falsa applicazione dell'art. 70, nonché degli artt. 12, 13, 17 e 18, comma 3, l. aut. (r.d. n. 633/1941). Si contesta che la sentenza abbia applicato allo «Studio Metodologico» e ai cinque volumi allegati allo stesso la norma sulla libera utilizzazione al di fuori dei presupposti di legge, errando, quindi, nel non ritenere violate le facoltà di utilizzazione esclusiva, di riproduzione, pubblicazione in raccolta e di distribuzione delle opere.

Col secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 l. aut.. Si sottolinea il rilievo che assumono, per il «fine commerciale» che esclude l'applicazione della disciplina circa la libera utilizzazione, gli usi che dello «Studio Metodologico» e dei cinque volumi avevano potuto fare i soggetti destinatari dei volumi; si rimarca, inoltre, che la Corte d'appello avrebbe mancato di considerare che la destinazione dei volumi a terzi per il fine di un loro uso commerciale pure escludesse la richiamata disciplina.

Il terzo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 l. aut. e dell'art. 2055 c.c., in tema di concorso nell'illecito, in relazione al capo della sentenza che ha rigettato le domande dell'appellante nei confronti della Università degli Studi di Genova. Si ricorda che secondo la sentenza impugnata l'opera in sé non aveva alcun fine di critica o di dialettica artistica, risolvendosi in una semplice esemplificazione di una metodica di catalogazione informatica.

Col quarto motivo del ricorso principale è denunciato l'omesso



esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la circostanza per cui cinque dei sei volumi oggetto di causa erano stati realizzati dalla Fondazione dopo che questa aveva commissionato all'Università degli Studi di Genova lo «Studio Metodologico» costituito dal solo primo volume: evenienza, questa, che era stata celata all'istituto accademico. Viene rammentato che detto ente, nel corso del giudizio di appello, aveva sostenuto che la Fondazione avesse usato in maniera impropria lo studio da essa realizzato, avendo autonomamente aggiunto ad esso i cinque volumi allegati, contenenti le immagini delle opere di Schifano. Si rileva che la pubblicazione di oltre 24.000 immagini contenute nello «Studio Metodologico» non aveva alcuna attinenza con un ipotetico studio sulle tecniche di archiviazione ed era quindi priva di scopo scientifico.

2. — Nei termini che si vengono a esporre i motivi in questione, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

La Corte di appello ha ritenuto che la pubblicazione dello «Studio metodologico», col quale erano state riprodotte 24.000 opere figurative di Mario Schifano, fosse ricompresa nell'eccezione di citazione di cui all'art. 70 l. aut..

Il primo comma di tale articolo prevede, come è noto, che *«[i]l riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali»*. Il tenore letterale della norma rende evidente che è consentita solo la riproduzione parziale delle opere dell'ingegno: ciò implica che le opere dell'arte figurativa possano essere riprodotte solo parzialmente, nei dettagli, e non nella loro



integrità. In tal senso, questa Corte ha avuto già modo di precisare che la riproduzione di opere d'arte — inserite, nella specie, nel catalogo di una mostra — allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70 cit. (Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343).

La diversa soluzione proposta dalla Corte di merito, secondo cui, come si è visto, la duplicazione consentita, nel campo delle opere figurative, è quella che ha ad oggetto una parte soltanto della complessiva produzione di un artista, è da respingere, perché contraria al significato fatto palese dal testo dell'art. 70 l. aut.: norma, questa, pacificamente ritenuta di stretta interpretazione perché in deroga alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera (così Cass. 7 marzo 1997, n. 2089; cfr. pure Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343 cit., in motivazione; nel medesimo senso, con riferimento alla disciplina contenuta nella dir. 2001/29/CE: Corte giust. CE 16 luglio 2009, C-5/08, *Malenovsky*, 56; Corte giust. CE 26 ottobre 2006, C-36/05, *Commissione /Spagna*, 31).

La sentenza impugnata si espone a censura su altri versanti.

Anzitutto la Corte di appello rileva che quanto realizzato dalla Fondazione e dall'Università di Genova integrerebbe uno «studio di catalogazione informatica». Al di là delle incertezze indotte da tale qualificazione, è da osservare che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico devono essere strumentali agli scopi di critica o discussione dell'utilizzatore. Il punto emerge dalla richiamata disposizione, oltre che dalla corrispondente norma di diritto internazionale, e cioè dall'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna, resa esecutiva con l. n. 399 del 1978, secondo cui sono lecite le citazioni tratte da un'opera



già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, *«a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo»* (paragrafo 1 dell'articolo): condizione, questa, operante anche per l'utilizzazione delle opere letterarie ed artistiche a titolo illustrativo o nell'insegnamento (paragrafo 2 dello stesso articolo). Analogo vincolo funzionale è operante per la riproduzione determinata da esigenze di ricerca scientifica (finalità che si è aggiunta, nella norma nazionale, alle altre, in forza della modifica apportata all'art. 70 dal d.lgs. n. 68/2003, attuativo della dir. 2001/29/CE): detta riproduzione può avvenire a solo scopo illustrativo. Vige, al riguardo, un limite analogo a quello operante per le altre esigenze indicate nell'art. 70, rispetto alle quali questa Corte ha avuto modo di osservare che *«la libertà di utilizzazione si giustifica essenzialmente con la circostanza che l'opera di critica, di discussione, di insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell'opera 'citata', i cui 'frammenti' riprodotti perciò stesso, non creano una neppure potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore»* (Cass. 7 marzo 1997, n. 2089, in motivazione).

Il nesso di strumentalità di cui all'art. 70, comma 1, l. aut. (così come, in maniera ancora più precisa, il riferimento alla *«misura giustificata dallo scopo»* di cui all'art. 10 della Convenzione di Berna) impone quindi di verificare se la riproduzione posta in atto, anche per l'estensione che concretamente assume, non sia eccedente rispetto ai fini indicati. Ebbene, la Corte di merito ha ommesso alcuna indagine nel senso indicato: a fronte della riproduzione di circa 24.000 esemplari di opere di Mario Schifano si è limitata ad affermare che la finalità di ricerca dello «Studio metodologico» emergeva dalla partecipazione dell'Università di Genova all'attività di catalogazione informatica.

La Corte di appello ha inoltre errato nel ritenere che la



catalogazione informatica fosse incompatibile con «la fruizione artistica della riproduzione dell'opera, che richiederebbe ben altre dimensioni». Così facendo ha trascurato di considerare che il legittimo sfruttamento che compete all'autore, giusta l'art. 13 l. aut., ricomprende non solo il diritto di operare la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge, altresì, l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione (Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343 cit.): ne discende che anche la riproduzione fotografica, in scala, di opere protette è idonea a porsi in concorrenza con i diritti di sfruttamento che competono al titolare.

Quanto fin qui osservato è idoneo a dar ragione della fondatezza del ricorso: gli altri temi sviluppati all'interno di esso restano assorbiti.

2. — I motivi del ricorso incidentale si riassumono come segue.

Il primo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Viene lamentata l'omessa pronuncia sull'eccezione di violazione delle preclusioni sulle domande nuove di cui all'art. 183 c.p.c. e l'ultrapetizione. La censura concerne l'introduzione della domanda risarcitoria per l'abuso del nome, che avrebbe avuto luogo solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e la statuizione resa dalla Corte di appello con riferimento alla nuova inibitoria allo sfruttamento di esso. A quest'ultimo riguardo la Fondazione rileva che la nuova inibitoria all'impiego del nome Mario Schifano «travalica anche i limiti del divieto posto dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 3657/2010 passata in giudicato».

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c.. Si lamenta che la sentenza manchi dell'enunciazione del processo logico e valutativo posto a fondamento della pronuncia risarcitoria concernente il diritto al nome; si deduce, altresì, che dei quattro fatti considerati dalla pronuncia a riprova della



violazione del nome dell'artista, solo uno sarebbe successivo alla sentenza della Corte di appello di Roma del 20 settembre 2010.

3. — Il primo motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il vizio di omessa pronuncia non si configura per le questioni processuali: il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952). E' vero, però, che l'omesso apprezzamento di una tale questione può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. circa la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata (cfr. Cass. 12 gennaio 2016, n. 321 cit.; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4191).

Ciò detto, il ricorso incidentale si mostra, con riguardo al primo mezzo, carente di autosufficienza, in quanto non contiene, al suo interno, la precisa trascrizione delle conclusioni rassegnate nelle varie fasi del giudizio dagli attori, poi appellanti, né un'esauriente esposizione del contenuto della citazione introduttiva che fosse utile alla pronuncia richiesta: a quest'ultimo riguardo va infatti rammentato che il giudice del merito deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cass. 21 maggio 2019, n. 13602; Cass. 29 aprile 2004, n. 8225).

Solo per completezza si rammenta che la modificazione della



domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (*petitum* e *causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310). E si osserva, da ultimo, che la pronuncia censurata ha ad oggetto condotte poste in essere dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di appello di Roma (pag. 11 della sentenza impugnata): condotte estranee, dunque, a quanto statuito, con sentenza passata in giudicato, da tale giudice.

Il secondo motivo è invece fondato.

La sentenza impugnata non fornisce alcuna spiegazione sulla liquidazione, in ragione di euro 20.000,00, del danno arrecato al nome Mario Schifano, siccome utilizzato, in modo surrettizio, dalla Fondazione, «in spregio all'inibitoria emanata dalle sentenze romane». Va allora ricordato che la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. 31 luglio 2015, n. 16222; cfr. pure Cass. 14 luglio 2015, n. 14645).

4. — In conclusione, va accolto per quanto di ragione il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; il primo motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:



La riproduzione di opere d'arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera; per godere del regime delle libere utilizzazioni, inoltre, detta riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell'utilizzatore e non deve porsi in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera che compete al titolare del diritto: diritto che ricomprende non solo quello di operare la riproduzione di copie fisicamente identiche all'originale, ma qualunque altro tipo di replicazione dell'opera che sia in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, e quindi anche la riproduzione fotografica in scala.

P.Q.M.

La Corte

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale; accoglie, altresì, il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione