

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 32 Anno 2017**

**Presidente: RAGONESI VITTORIO**

**Relatore: CRISTIANO MAGDA**

**Data pubblicazione: 03/01/2017**

**SENTENZA**

sul ricorso 3171-2013 proposto da:

ZORRO PRODUCTIONS INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 23, presso l'avvocato STEFANO MARIA BORTONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO CANDIANI, SALVO DELL'ARTE, giusta procura speciale per Notaio SUSAN BERGER dello STATO DELLA CALIFORNIA, autenticata il 7.1.2013 ed apostillata dal Segretario di Stato della California - N. 89885 del 10.1.2013;



2016

1599

- **ricorrente** -

**contro**

CO.GE.DI INTERNATIONAL S.P.A.;

**- intimata -**

Nonché da:

CO.GE.DI INTERNATIONAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERESIO 85, presso l'avvocato AURELIO RICHICHI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

ZORRO PRODUCTIONS INC.;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 5778/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati SALVO DELL'ARTE e ENRICO CANDIANI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato AURELIO RICHICHI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso principale, assorbimento  
dell'incidentale.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 26 gennaio 2010, accolse le domande di accertamento proposte dalla società di diritto statunitense Zorro Production (d'ora in poi ZP) inc. nei confronti di CO.GE.DI. International (COGEDI) s.p.a. ed, affermato che l'attrice - ai sensi dell'art. 25 della l. n. 633/41 (L.A.), applicabile in forza delle convenzioni di Berna e Ginevra, sottoscritte da Italia e Stati Uniti, che dispongono la protezione delle opere di autori stranieri a condizioni di reciprocità - è tuttora titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Zorro, creato nel 1919 dallo scrittore Johnston Mc Culley, nonché dei marchi ad esso riferibili, dichiarò che la convenuta, committente ed utilizzatrice di una campagna televisiva e radiofonica del 2007 in cui il personaggio in questione pubblicizzava l'acqua minerale Brio Blu, aveva violato i diritti di privativa della controparte.

La sentenza, impugnata dalla soccombente, è stata integralmente riformata dalla Corte d'appello di Roma, che ha respinto tutte le domande di ZP in base al rilievo, ritenuto assorbente di ogni altra questione dibattuta fra le parti, della caduta in pubblico dominio del personaggio di Zorro.

La corte del merito ha rilevato: che non era controverso fra le parti che la legge da applicare fosse quella statunitense; che la legge in concreto applicabile era il *Copyright act* approvato negli Stati Uniti nel 1909, che prevedeva la protezione del diritto d'autore per 28 anni, decorrenti dalla prima pubblicazione, e, solo in caso di richiesta di rinnovo, per ulteriori 28 anni, e non il nuovo *Copyright Act*, entrato in vigore il 1° 1.78, che non estendeva la protezione in via retroattiva alle opere la cui tutela era anteriormente scaduta; che non v'era prova che ZP avesse domandato il rinnovo del diritto di protezione per tutti i racconti aventi protagonista Zorro, pubblicati dal 1919 al 1949; che pertanto quei racconti erano caduti in pubblico dominio, ciascuno allo scadere del ventottesimo anno dalla sua pubblicazione e

dunque, al più tardi, nel '77; che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non era invece applicabile la legge d'autore italiana, atteso che la Convenzione universale del diritto d'autore, stipulata a Parigi il 24.7.71 e sottoscritta da Italia e Stati Uniti, prevede al par. IV., punto 4.a), che nessuno Stato contraente ha l'obbligo di assicurare la protezione di un'opera pubblicata per la durata superiore a quella stabilita per la categoria cui essa appartiene dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera è stata pubblicata per la prima volta e che lo Stato italiano, avvalendosi di tale facoltà, ha stabilito, all'art. 188, 2° comma, L.A. che *"la durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero"*; che la caduta in pubblico dominio dei racconti aveva comportato la caduta in pubblico dominio anche del personaggio di Zorro (oggetto di autonoma tutela), che ne era protagonista, non impedita dall'uscita, dopo il '49, di altri racconti e di film imperniati sulla sua figura, atteso che nessuna delle nuove opere aveva riadattato e/o rielaborato il personaggio, già all'epoca famoso e sempre rappresentato con le medesime caratteristiche, sia nell'aspetto esteriore che nell'indole; che, analogamente, erano caduti in pubblico dominio tutti gli elementi creativi, inventivi e di novità costitutivi dei marchi registrati di cui ZP aveva chiesto la tutela.

La sentenza, pubblicata il 19.11.2012, è stata impugnata da ZP inc. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui COGEDI s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per due motivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, che denuncia violazione del d.l. c.p.s n.82/46, degli artt. 188 e 25 L.A., 5 e 7 della Convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie ed artistiche e II, III e IV della Convenzione universale sul diritto d'autore di Ginevra, nonché l'errata applicazione della legge statunitense, Z.P. contesta che il personaggio di Zorro sia caduto in pubblico dominio e non sia più protetto dalla L.A. italiana.

Rileva, in primo luogo, di non aver mai aderito all'assunto della controparte secondo cui le questioni dedotte in giudizio andavano risolte facendo applicazione della legge statunitense e di aver, in contrario, sostenuto che la protezione del proprio diritto sulle opere di J. Mc Culley e sul personaggio di Zorro è garantita dalla legge italiana.

Deduce che, in ogni caso, la corte del merito è incorsa in errore, in quanto ha affermato che, ai sensi dell'art. 188, 2° comma, L.A., il periodo di protezione non poteva eccedere quello previsto dal *Copyright act* del 1909, senza tener conto che l'applicazione dell'articolo predetto è stata sospesa a tempo indeterminato dall'art. 1, 1° comma del d.lgs. c.p.s. n. 82/1946, in forza del quale le opere di autori stranieri sono protette a condizioni di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali.

Osserva che la condizione di reciprocità fra Italia e Stati Uniti indubbiamente sussiste anche alla luce della ricostruzione storica di cui al Trattato bilaterale firmato a Washington il 28.10.1892 e ratificato col R.D. n. 17 del 1893, ed è comunque garantita dalla Convenzione di Berna del 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, cui gli Stati Uniti hanno aderito, che assurge a fonte normativa primaria, e che (anche secondo l'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48 del 1972) stabilisce che gli obblighi reciproci con essa assunti dai Paesi sottoscrittori consistono nel riconoscimento, ciascuno nel proprio territorio, agli autori di altri Paesi aderenti, di diritti non inferiori a quelli attribuiti ai propri cittadini, nonché dei diritti discendenti dalla Convenzione stessa.

Ricorda, infine, che i principi sul diritto d'autore delineati dalla Convenzione di Berna sono stati ribaditi dalla Convenzione universale del diritto d'autore stipulata a Ginevra nel 1952, che vede fra i paesi aderenti Italia e Stati Uniti.

Sostiene, in conclusione, che, poiché l'art. 25 L.A., in applicazione dell'art. 7 CUB e della Direttiva CE 98/93, prevede che i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la

sua morte, la protezione delle opere di J.Mc. Culley, deceduto nel 1958, è assicurata in Italia fino al 2028.

2) Il motivo è fondato.

2.1) Va innanzitutto precisato che, nell'affermare *in limine* che le parti concordavano in ordine all'applicabilità alla fattispecie in esame della legge statunitense, la corte del merito sembra aver implicitamente richiamato la l. n. 218/95, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, le cui disposizioni rendono in alcuni casi applicabile la legge straniera sulla base della scelta in tal senso effettuata dalle parti interessate (art. 13, 2° comma).

Senonché (al di là dell'erroneità della premessa in fatto sulla quale l'affermazione si fonda, smentita dal mero rilievo che ZP ha agito invocando la tutela accordata dall'art. 25 della legge d'autore italiana), l'eventuale scelta concorde delle parti sul punto non sarebbe stata di per sé sufficiente a consentire l'applicazione della legge statunitense, atteso che la materia del diritto d'autore non è specificamente richiamata dalla l. n. 218/95 cit., la quale, peraltro, stabilisce espressamente (art. 2, comma 1°) che le sue disposizioni non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali.

Ne consegue che il giudice non poteva prescindere dal verificare se esistessero convenzioni internazionali, ratificate da Italia e Stati Uniti, o convenzioni bilaterali fra i due Stati, in base alle quali determinare quale fosse la legge applicabile.

2.2) La prima convenzione fra i due paesi in materia di diritto d'autore è quella contemplata nello scambio di note del 1892 (c.d. Trattato di Washington, approvato col R.d. n. 17 del 1893 ed integrato con successivo scambio reso esecutivo il 30.5.1915), secondo la quale le opere di autori statunitensi, a condizione di reciprocità, sono protette in Italia come le opere nazionali.

L'accordo è stato confermato dagli Stati Uniti, ai sensi dell' art. 44 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947 ed è ancora in vigore.

Entrambi gli Stati hanno poi ratificato la Convenzione Universale sul diritto d'autore

adottata a Ginevra nel 1952 (entrata in vigore negli Stati Uniti il 16.9.55 ed in Italia il 24.1.1957), che, nel ribadire i principi già sanciti dalla Convenzione di Berna (cui, all'epoca, gli USA non avevano ancora prestato adesione) ha stabilito: a) che le opere pubblicate dai cittadini degli Stati contraenti godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere di propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio (art. II – primo alinea); b) che la durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge dello Stato in cui la protezione è richiesta, in conformità della legge nazionale (art. IV, primo alinea).

Risulta dunque evidente che, in forza di tale convenzione, le opere di cittadini statunitensi pubblicate in Italia godono della medesima protezione prevista dall'art. 25 della L.A., che attualmente la accorda per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

2.3)Va da ultimo rilevato che l'applicazione dell'art. 188, 2° comma L.A., che stabilisce che la durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui è cittadino l'autore straniero, è stata sospesa a tempo indeterminato dal d. lgs. c.p.s. n. 82 del 1946: pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, il disposto dell'art. 25 cit. si applica in Italia alle opere di cittadini statunitensi indipendentemente dalla durata della protezione di cui le stesse godono negli Stati Uniti.

3) Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 7,12,13,14, 15 del d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.), 4, 6,7,8 e 9 del Reg. CE n. 207/09, 6 e 6 *quinqüies* della Convenzione di Parigi 14.7.76, sulla protezione della proprietà industriale, nonché vizio di omessa pronuncia e/o di omessa motivazione.

Lamenta che la corte del merito non abbia assunto alcuna effettiva statuizione sulle domande con le quali essa aveva chiesto di accertare che COGEDI aveva violato anche i suoi diritti di esclusiva sui marchi riferibili al personaggio di Zorro, limitandosi a rilevare che la caduta in pubblico dominio del personaggio "assorbiva ogni altra questione" dibattuta fra le parti.

Osserva che sul punto la sentenza è palesemente errata e del tutto carente nella motivazione, in quanto la tutela del diritto dei marchi è autonoma e indipendente da quella del diritto d'autore.

4) Anche questo motivo è fondato.

La corte del merito ha infatti operato un'indebita confusione fra tutela del diritto d'autore e tutela del marchio, che è del tutto distinta dalla prima.

L'affermazione (peraltro errata) della caduta in pubblico dominio del personaggio di Zorro sin dal 1977 non costituiva pertanto ragione idonea a condurre al rigetto delle domande di protezione dei marchi registrati da ZP in epoca successiva e ad escludere che COGEDI li avesse illecitamente utilizzati.

5) L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

6) Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale, che illustrano questioni che la corte del merito non ha minimamente affrontato e che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo motivo nonché il ricorso incidentale di COGEDI; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma, 7 ottobre 2016.

1