

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Dottorato di ricerca in “*Comparazione e diritti della persona*”
XII Ciclo nuova serie



Tesi di dottorato in

Illeciti su Internet e rimedi nel diritto d'autore

Coordinatore: Ch.mo Prof. Pasquale Stanzone
Tutor: Ch.mo Prof. Giovanni Maria Riccio

Dottorando: Giorgio Giannone Codiglione

Anno Accademico 2013-2014

INDICE

Premessa

CAPITOLO I

PROTEZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI DI PROPRIETÀ

1. Genesi storica e peculiarità del *copyright*. Brevi cenni sui modelli adottati nel sistema di *common law*...
 - 1.1. La costituzione americana e l'*Intellectual Property clause*.
2. (segue) ...e di *civil law*. La disciplina del *droit d'auteur* nella Francia post-rivoluzionaria.
3. Il diritto d'autore in Italia.
4. La disciplina internazionale e quella comunitaria. Uniformazione e armonizzazione del diritto d'autore. L'art. 17, comma 2 della Carta di Nizza tra logica mercantilistica e diritti fondamentali.
5. Diritto d'autore e retorica proprietaria. Proprietà in "senso stretto" e "proprietà in "senso lato" tra diritti reali e diritti sociali.

CAPITOLO II

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ED ESTENSIONE DELL'ESCLUSIVA NELL'ERA DIGITALE

1. La violazione del diritto d'autore in Internet: progresso tecnologico e tendenze evolutive.
2. L'architettura del diritto d'autore nel XXI secolo: diritti soggettivi, interessi collettivi e rimedi.
3. La nozione di *copyright infringement* e i singoli diritti esclusivi contemplati dal *Copyright Act*.
 - 3.1 Gli usi consentiti: la *fair use doctrine* e la clausola di cui alla § 107, *title 17 U.S.C.*
 - 3.2 *Limitation on exclusive rights*. Eccezioni e licenze non volontarie.
4. La violazione del diritto d'autore in Italia.
 - 4.1 (segue.) Misura dell'illecito e ambito di applicazione dell'esclusiva autoriale. Utilizzazione economica, profitto ed uso personale. Una "zona grigia".
 - 4.2 Diritti esclusivi e nuove formulazioni.
 - 4.3 Dall'utilizzazione "libera" a quella meramente "eccezionale". Il percorso obbligato di stampo comunitario.
 - 4.4 Eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico.
 - 4.5 Diritto di distribuzione e principio di esaurimento.
5. Un (primo) confronto.

CAPITOLO III

LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E RIMEDI “TRADIZIONALI”

1. Le tutele civili del diritto d'autore. Una premessa di carattere sistematico e metodologico.
2. L'architettura normativa: il modello statunitense e quello italiano.
3. Azioni a carattere reale. *Injunctive relief* ed inibitoria.
 - 3.1 *Impounding and disposition of infringing articles*. Sequestro, rimozione e distruzione.
4. *Copyright infringement* e regole di responsabilità nel modello statunitense. *Primary* e *secondary liability*.
 - 4.1 (segue) Il DMCA e la § 512 “*Limitations on liability relating to material online*”. Le procedure di *notice and take down*.
5. Il modello italiano. Art. 2043 c.c. e “danno” da “illecito autoriale”.
 - 5.1 (segue) Legittimazione passiva, concorso in violazione, colpa e responsabilità dell'*internet service provider*.
 - 5.2 Misure istruttorie. *Discovery* e diritto di informazione.
6. La liquidazione del danno. *Damages and profits*.
 - 6.1 Il problema della liquidazione del “danno autoriale” tra *property rules* e *liability rules*. L'art. 158, comma 2, l.d.a. nel prisma della legislazione comunitaria.

CAPITOLO IV

INCENTIVI, MERCATO, FRUIZIONE E TUTELE IN UN SISTEMA “MULTILIVELLO”: PROBLEMI, LIMITI, PROSPETTIVE

1. Efficacia operativa delle tutele. Tendenze e limiti.
 - 1.1 *Provider* ed utente tra responsabilità ed anonimato.
 - 1.2 Crisi dell'esclusiva e tutela “ibrida”.
2. Tensione “interna” e bilanciamento “esterno”. *Copyright law* e diritto d'autore: *equitable remedies* e conflitto “patologico” tra diritti fondamentali.
3. Dal diritto comunitario agli ordinamenti nazionali e ritorno. Le procedure amministrative “a tutela del diritto d'autore online”.
 - 3.1 La terza via: Autoregolamentazione e *private enforcement*.
 - 3.2 Rimedi “reali” extragiudiziari tra prevenzione, rischio di abusi e di *overdeterrence*. *Copyright misuse* e *misrepresentation*.
4. “Mercato della conoscenza” e “conoscenza senza mercato” nello spettro dell'analisi giuseconomica.
5. Riflessioni conclusive.

Premessa

Discutere intorno al sistema del diritto d'autore, oggi, impone agli interpreti riflessioni lunghe ed articolate, che raramente conducono verso posizioni chiare e condivise.

All'imperturbabile ascesa delle nuove tecnologie come mezzo di comunicazione, socializzazione, espressione della sfera "intima" di ogni individuo, accesso al consumo, alla fruizione di beni materiali ed alla conoscenza, si accosta da più di un decennio una grave fase di congiuntura economica, politica e sociale contraddistinta da una patologica carenza di idee, iniziative e strategie comuni; azioni queste, necessarie ed imprescindibili per favorire una rapida "risalita" fuori da un'*impasse* che attanaglia ingiustificatamente le politiche di governo e le iniziative del legislatore.

Il sistema socio-economico impostosi nell'ultimo trentennio, fondato prevalentemente su una visione neo-liberistica¹, ha lasciato dietro di sé preoccupanti strascichi, in danno di una collettività sempre più slegata nelle idee e nei valori, sovente travolta da pulsioni iper-individualistiche e "appiattita" su standard culturali che si uniformano alla mera logica del consumo.

Sancita la "fine" dell'Unione europea inquadrata unicamente come terra del "libero mercato", inteso come il mezzo capace di creare benessere dirimendo ogni conflitto (la c.d. panacea di tutti i mali), negli ultimi anni sembra essersi (timidamente) insinuata, nel pensiero della gente comune come nei centri di *governance*, l'idea e la necessità di riportare al centro del dibattito globale la persona, troppo spesso relegata in una posizione passiva di mero agente nel contesto di un più ampio disegno di efficienza degli scambi e perfetta concorrenzialità.

La riemersione della categoria dei diritti fondamentali quale patrimonio comune di esperienze e valori e, soprattutto, come parametro di stabilità sociale ed equità, apre importanti questioni sul futuro del diritto nel terzo millennio, sempre più diviso tra la fluidità del progresso tecnologico e la rigidità della norma sostanziale².

Uno dei problemi più rilevanti attiene proprio all'assalto alla "cittadella" del diritto d'autore e al ruolo essenziale che la conoscenza svolge nel bilanciamento tra le politiche di *enforcement* e le istanze di maggiore neutralità e "ibridazione" delle tutele della e nella rete.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di indagare gli aspetti più critici e "instabili" del paradigma del diritto d'autore, quali il parallelismo tra proprietà e tutela delle opere dell'ingegno, i rapporti tra esclusiva, illecito e libera fruibilità dei beni informazionali, i contrasti tra efficacia incentivante e politiche di deterrenza.

¹ Per una prospettiva d'insieme si rimanda a D. HARVEY, *Breve storia del neoliberismo*, Milano, 2007; P. SAVONA, *Il terzo capitalismo e la società aperta*, Milano, 1993 e ancora ad A. SCHIAVONE, *La sinistra del terzo capitalismo*, Bari, 1989.

² Un tema, quello dei diritti fondamentali, riemerso con vigore nel dibattito continentale: su tutti cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma - Bari, 2012 e A. SUPIOT, *Homo juridicus*, Milano, 2006, spec. pp. 217 ss.

L'itinerario di ricerca verrà intrapreso adottando un approccio di tipo comparatistico³: il processo di internazionalizzazione del diritto d'autore, iniziato con la ratifica della Convenzione di Berna e giunto alla sua massima espressione alle soglie del nuovo millennio con gli accordi TRIPs, ha sovente orientato la dottrina verso studi e riflessioni più attenti alla progressiva omologazione del dato normativo (nel senso di circolazione o meglio "imposizione" di un modello giuridico preconstituito), piuttosto che alla ricerca e al confronto di quegli elementi di diversità nelle tutele del diritto d'autore propri di ogni ordinamento giuridico.

In questa prospettiva lo studio delle diversità – siano esse di carattere storico o ancora normativo, tecnico o affine alla prassi operativa – può aiutare l'interprete a comprendere la realtà giuridica e sociale odierna in rapporto all'espansione del mezzo tecnologico.

Attuando una visione che dal "particolare" si apre al "generale" sarà inoltre possibile tracciare un quadro evolutivo⁴ della normativa sul diritto d'autore che, prendendo le mosse dai possibili correttivi di cui necessitano i "diritti municipali" – sempre più coinvolti in un fenomeno di "doppia compressione"⁵ – riesca infine a fornire spunti comuni di riflessione per una riforma delle tutele sulle opere dell'ingegno.

Il processo analitico e neutrale proprio del metodo comparatistico, può quindi rappresentare una guida fondamentale per lo studio, la descrizione, il confronto e la cognizione dei caratteri pregnanti (e dei "vuoti") propri della disciplina del diritto di autore nei modelli di *civil law* e *common law* e, specificamente, dell'esperienza giuridica italiana e statunitense.

Essenziale per il perseguimento degli obiettivi che questa ricerca si prefigge, sarà in via preliminare esplorare, anche in una prospettiva diacronica⁶, il contenuto e la natura dei diritti di esclusiva sulle opere dell'ingegno, al fine di porre in risalto i valori, gli interessi, le prerogative fondamentali in gioco, nel contesto delle condotte illecite poste in essere in ambito digitale e alla

³ Sull'argomento si rimanda preliminarmente a P. STANZIONE, *Sui metodi del diritto comparato, Introduzione* a M. ANCEL, *Utilità e metodi del diritto comparato*, trad. it. a cura di P. Stanzone - G. Autorino Stanzone, Camerino, 1974, p. XXIII, nonché – in lingua francese - in *Rev. int. dr. comp.*, 1973, p. 885, e ora anche nella raccolta di saggi G. AUTORINO STANZIONE - P. STANZIONE, *Comparazione e diritto civile. Saggi*, Napoli, 1987, p. 37; G. AUTORINO STANZIONE, *Comparazione e diritto civile*, ivi, p. 12 e ancora a L.-J. COSTANTINESCO, *Il metodo comparativo*, ed. it. a cura di A. Prociada Mirabelli di Lauro, Torino, 2000.

Quanto alla sistemologia, v. M. DAVID, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Parigi, 1964; A. GAMBARO – R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato*, dir. da R. Sacco, Torino, 1996; M.G. LOSANO, *I grandi sistemi giuridici*, Torino, 1978; K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, I, Milano, 1998.

⁴ Cfr. a tal proposito P. STANZIONE, *Sui metodi del diritto comparato*, cit., p. XXIII, per cui nello svolgimento del metodo comparatistico, «l'attenzione deve essere rivolta a cogliere le divergenze, più che le affinità, presenti negli ordinamenti diversi dal proprio, non disdegnando d'indicare al legislatore, attraverso meditati studi *de iure condendo*, le vie della riforma del diritto esistente».

⁵ Da un lato infatti, costante è la pressione esercitata dalle forme di legislazione o accordi a carattere sovranazionale; dall'altro è innegabile come l'uniforme diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione nei paesi occidentali stia ingenerando un "rivoluzionario" effetto sul tessuto economico e sociale.

Sulla rinnovata importanza di un approccio di tipo comparatistico nel contesto del diritto "globale" contemporaneo v. P. STANZIONE, *Plaidoyer per il diritto comparato*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionediritto.civile.it), 2010, che discorrendo di nascita di tre nuove famiglie giuridiche (americanizzazione, europeizzazione, globalizzazione), individua poi un processo di sostanziale modularizzazione degli ordinamenti giuridici, con l'accostamento agli ordinamenti statali tradizionali di ordinamenti "parziari" (propri ad es., delle grandi organizzazioni economiche sovranazionali o di forme di regolamentazioni adottate in seno ai rapporti tra due o più operatori economici) e ancora di ordinamenti "fluidi" (ad es., la c.d. *soft law*).

Sul tema dei rapporti tra comparazione ed armonizzazione degli ordinamenti giuridici, o ancora su comparazione, globalizzazione e sviluppo, si vedano le interessanti riflessioni maturate da S. BANAKAS, *The contribution of comparative law to the harmonisation of European private law*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionediritto.civile.it), 2010; F. VIGLIONE, *Lo sviluppo attraverso il diritto ai tempi della crisi: teorie comparatistiche nella costruzione di un ordine giuridico globale*, ibidem, 2012.

⁶ L.-J. COSTANTINESCO, *Il metodo comparatistico*, cit., p. 231 ss.

luce della crisi che lo sviluppo tecnologico ha ingenerato all'interno della tradizionale architettura normativa del diritto d'autore.

CAPITOLO I

PROTEZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI DI PROPRIETÀ

«*Elegantèr enim et veraciter Alexandro illi Magno quidam comprehensus pirata respondit. Nam cum idem rex hominem interrogaret, quid ei videretur, ut mare haberet infestum, ille libera contumacia: quod tibi, inquit, ut orbem terrarum; sed quia ego exiguo navigio facio, latro vocor; quia tu magna classe, imperator*»*.

(Augustinus Hipponiensis, *De Civitate Dei contra paganos*, IV, 3-4)

SOMMARIO: 1. Genesi storica e peculiarità del *copyright*. Brevi cenni sui modelli adottati nel sistema di *common law*... – 1.1 La Costituzione americana e l'*Intellectual Property clause*. – 2. (segue) ...e di *civil law*. La disciplina del *droit d'auteur* nella Francia post-rivoluzionaria. – 3. Il diritto d'autore in Italia. – 4. La disciplina internazionale e quella comunitaria. Uniformazione e armonizzazione del diritto d'autore. L'art. 17, comma 2 della Carta di Nizza tra logica mercantilistica e tutela dei diritti fondamentali. – 5. Diritto d'autore e retorica proprietaria. Proprietà in "senso stretto" e "proprietà in "senso lato" tra diritti reali e diritti sociali.

1. Genesi storica e peculiarità del copyright. Brevi cenni sui modelli adottati nel sistema di common law...

La storia del diritto d'autore, sintesi perfetta del dilemma della società contemporanea, concluso nel contrastato rapporto tra istanze solidaristiche e logiche di mercato¹, vede affondare le proprie radici nel fertile terreno del *common law* anglo-sassone².

*«Con finezza e verità a un tempo rispose in questo senso ad Alessandro il Grande un pirata catturato. Il re gli chiese che idea gli era venuta in testa per infestare il mare, e quegli con franca spavalderia: "la stessa che a te per infestare il mondo intero; ma io sono considerato un pirata perché lo faccio con un piccolo naviglio, tu un condottiero perché lo fai con una grande flotta"». L'aneddoto dello scambio di battute tra Alessandro Magno e un "pirata" dei mari fu prima narrato da Cicerone nel *De Republica* e successivamente riportato da Sant'Agostino. Cfr. M.T. CICERONE, *De republica*, 3, 14, 24.

¹ L'insoluta questione sulla coesistenza tra libera economia di mercato ed istanze solidaristiche è stata affrontata in dottrina sotto diverse angolazioni. Per ciò che concerne il rapporto tra diritto e mercato si rimanda ai saggi di N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998; G. ALPA, *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999; G. AMATO, *Il mercato nella costituzione*, in *Quad. cost.*, 1992; P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Torino, 1987; ID., *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2004, ID., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005; L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995; S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2009; P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, Napoli, 2005; A. PALAZZO – A. SASSI, *Il diritto privato nel mercato*, Perugia, 2007; L. NIVARRA, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010; ID., *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 2012, 2, p. 211 ss.

Il fermento sociale, culturale, legislativo e giurisprudenziale che porterà all’emanazione dello *Statute of Anne*, è indissolubilmente connesso alla repentina diffusione della stampa meccanica applicata alla produzione e alla commercializzazione delle opere d’intelletto sottoforma di prodotti seriali e “finiti”, sulla falsariga di quel processo che modificò radicalmente i settori dell’economia produttiva e l’organizzazione del lavoro, introducendo il concetto di “grande impresa” e di “bene di consumo”: l’avvento della macchina a vapore e lo “scoppio” della rivoluzione industriale³.

L’introduzione della stampa meccanizzata⁴, infatti, innescò un processo di patrimonializzazione e “consumerizzazione” dell’opera dell’intelletto, disegnando dei precisi schemi soggettivi, principalmente legati alla figura dell’editore/stampatore, del libraio/venditore e infine dell’autore e del fruitore/acquirente dell’opera stessa.

Furono invero i librai e gli stampatori a svolgere un ruolo di fondamentale importanza rispetto alla nascita del *copyright*.

Il sistema dell’editoria britannica era infatti imperniato sulla concessione di autorizzazioni o visti religiosi, denominati privilegi, che permettevano ad un soggetto di avviare alle stampe una determinata opera.

Una volta ottenuta l’autorizzazione si poneva la questione della c.d. esclusiva, ovvero della circostanza che altri soggetti, contemporaneamente o in un secondo momento, avviassero alle

² Per una adeguata indagine in una prospettiva storico-comparatistica attinente al *common law* si rimanda principalmente a A. JOHNS, *Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google*, Torino, 2011, spec. pp. 31 – 60, 149 – 194; U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d’autore*, Roma, 2010, spec. pp. 45 – 127; C. DE VECCHIS - P. TRANIELLO, *La proprietà del pensiero*, Roma, 2012, pp. 16 – 33.

Nella letteratura straniera cfr. M. ROSE, *Authors and Owners. The Invention of Copyright*, Harvard Univ. Press, 1993; J.M.B. SEIGNETTE, *Challenges to the Creator Doctrine*, Deventer - Boston, 1994; C. HESSE, *The Rise of Intellectual Property, 700 bc to ad 2000*, in *Daedalus*, 2002, p. 26 ss.; R. DEAZLEY, *Rethinking copyright*, Cheltenham – Northampton, 2006; R. DEAZLEY – M. KRETSCHMER – L. BENTLY, *Privilege and Property: Essays on the History of Copyright*, Cambridge, 2010; T. A. BLANCO WHITE - R. JACOB - J. D. DAVIES, *Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, Londra, 1978; W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Londra, 1996, p. 297 ss.; A. FRANÇON, *La propriété littéraire et artistique en Grande Bretagne et aux Etas-Unis*, Parigi, 1955; C. JOYCE – W. PATRY – M. LEAFFER – P. JASZI, *Copyright Law*, 5th ed., San Francisco, 2001, spec. p. 15 ss.; J. PHILIPS, *Introduction to Intellectual Property Law*, Londra, 1986.

Nella letteratura civilistica italiana si rimanda inoltre a L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d’autore*, in *Dig. disc. priv.*, IV ed., Torino, 1989, p. 42 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d’autore*, in *Tratt. di dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 2° ed., vol. IV, Torino, 2009, p. 115 s.; M. RICOLFI, *Il diritto d’autore*, in *Diritto industriale*, a cura di N. Abriani - G. Cottino - M. Ricolfi, 2° vol., *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2001, spec. pp. 337 – 343; R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Vol. I, Milano, 1960, p. 269 ss.; P. GRECO - P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell’ingegno*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, Torino, 1974, spec. pp. 6 ss.; V. DE SANCTIS, *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Milano, 1959, spec. p. 380 ss.; N. STOLFI, *La proprietà intellettuale*, Torino, 1915; E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore secondo la legge italiana comparata con le leggi straniere*, Napoli-Torino, 1907.

Numerose fonti normative consultate durante la stesura di questa ricerca sono tratte dal sito web *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, (www.copyrighthistory.org), fondato dall’UK Arts and Humanities Research Council (AHRC) e curato da L. BENTLY e M. KRETSCHMER.

³ La moderna “macchina a vapore” nacque grazie alle modifiche apportate dal britannico James Watt al primo prototipo sviluppato da Thomas Newcomen. Essa venne brevettata nel 1768 e convenzionalmente la cronistoria del suo avvento è ricompresa tra il 1760, il 1780 e il 1830. Curiosamente, la storia e le vicissitudini del brevetto della macchina a vapore sono state di recente riproposte per illustrare come una privativa industriale possa paradossalmente incidere in negativo sulla ricerca e sull’innovazione scientifica, creando e consolidando al contempo rendite private in capo ai suoi titolari. Sul tema si rimanda all’interessante saggio di M. BOLDRIN – D.K. LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma - Bari, 2012, pp. 3 – 8. In generale, v. anche voce *Macchina a vapore*, in *Enc. Trecc. online* (www.treccani.it); S. BATTILOSSI, *Le rivoluzioni industriali*, Roma, 2002 e, ancora, in una prospettiva di economia dello sviluppo, si rinvia al volume curato da G.M. MEIER – J.E. RAUCH, *Leading issues in economic development*, 7° ed., New York - Oxford, 2000, spec. pp. 180 ss.

⁴ In Inghilterra la nascita della stampa viene tradizionalmente ricondotta al 1476, anno in cui William Caxton installò la prima pressa tipografica.

stampe il medesimo scritto: nascevano così, parallelamente alle prime attività di stampa autorizzata le figure degli stampatori abusivi, novelli “pirati” dell’editoria.

Il primo organismo preposto alla regolarizzazione e all’indirizzo delle attività concernenti la realizzazione di stampe meccaniche di opere dell’intelletto e, quindi, dell’organizzazione del flusso produttivo dell’editoria britannica, fu la *Company of Stationers*⁵.

Questa associazione, avente sede nei pressi della cattedrale di St. Paul, raccoglieva in un’unica, grande corporazione tutti gli stampatori, rilegatori e librai di Londra, imponendo ad essi precise regole di condotta. Tra queste, un ruolo essenziale e dirimente era assegnato alla procedura della *registrazione*.

Nella pratica, una volta ricevuto il *privilegio*, colui il quale intendeva dare alle stampe una determinata opera (nella fattispecie era sempre l’editore, che aveva in precedenza acquistato il manoscritto dall’autore) si recava presso la *Stationer’s Hall*, al fine di riportare in un apposito registro, l’autorizzazione alla stampa di quella determinata opera, appunto “iscrivendola”, per cui l’atto della registrazione era equiparato ad un vero e proprio atto di proprietà. L’opera iscritta sul registro veniva ritenuta di *proprietà* dell’avente diritto.

Da quel momento in poi, chiunque – all’interno della città di Londra – avesse voluto stampare quel determinato lavoro avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione dello *Stationer* che l’aveva iscritta per primo sul registro custodito nella *Stationers’ Hall*.

In alternativa all’autorità religiosa, solo il sovrano poteva investire un individuo del diritto di esclusiva su un’opera d’intelletto (o su interi repertori), mediante la concessione di un privilegio, o per meglio dire di una *patente*.

Il sistema delle *letters patent* nacque in un periodo precedente e si sviluppò poi in maniera parallela a quello della *Stationers’ company*: in caso di conflitto autoritativo la patente regale prevaleva sull’iscrizione al registro⁶.

L’efficacia dello *Stationers’ register*, basata su codici di condotta non aventi forza di legge e sul primato della registrazione delle autorizzazioni a stampare previamente concesse da autorità religiose (uno su tutti l’arcivescovo di *Canterbury*), prevedeva anche l’istituzione di un apposito tribunale, preposto alla risoluzione delle controversie tra due o più librai che rivendicavano il diritto alla stampa della medesima opera; essa rimase vigente per lungo tempo.

Il processo di “mercificazione” della fatica creativa, indotto dalla diffusione dei primi libri a stampa – copie (quasi) perfette dall’originale – innescarono pertanto un meccanismo di autoregolamentazione posto a tutela di una nuova e (da quel momento in poi) fondamentale “faccia della medaglia”: la sfera patrimoniale, il valore economico dell’opera, il prezzo da pagare per fruire della conoscenza intesa come un contenuto immateriale che viene inglobato in un “contenitore” preposto a favorirne l’accesso e la circolazione multipla e simultanea tra più soggetti interessati, una volta pubblicato ed immesso sul mercato⁷.

⁵ La *Stationers’ Company* ottenne un espresso riconoscimento giuridico nel 1557, con l’emanazione dello *Stationer’s Charter*, una patente emanata dai sovrani Filippo e Maria. Si rimanda tra gli altri ad U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d’autore*, cit., p. 45.

⁶ V. A. JOHNS, *Pirateria*, cit., p. 44 s.

⁷ Il concetto si condensa nella “classica” distinzione tra “*corpus mystichum*” e “*corpus mechanicum*” elaborato dalla dottrina tedesca a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Cfr. A. ELSTER, *Delimitazione del concetto di opera tutelabile dal diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1936, p. 307; J. KOHLER, *Das Autorrecht: Eine Zivilistische Abhandlung*, in *Jahrbücher für die Dogmatik*, Berlino, 1886, p. 296; E. ERMATINGER, *Das dichterische Kunstwerk*, Lipsia, 1921. Come è noto, l’avvento dell’era di internet e della digitalizzazione ha ulteriormente dematerializzato, oltre che frammentato, la nozione di *corpus mechanicum*, rendendo da un lato sempre più impalpabile il supporto che custodisce l’espressione creativa e, dall’altro, moltiplicando le modalità di fruizione sincronica dell’opera dell’ingegno.

Il monopolio librario imperniato sulle concessioni e sulla registrazione garantito dalla *Stationers' Company* sancirà infatti l'egemonia della logica di mercato applicata anche al bene più "volatile" e di difficile classificazione: il pensiero e l'opera dell'ingegno umano⁸.

Tale vincolo rappresenta, oltre che la base teorica del concetto di diritto d'autore, anche un primo carattere distintivo del *copyright* britannico, rintracciabile in una concezione unitaria ed esclusivamente patrimoniale.

Differentemente da quanto accaduto nel modello di *civil law* infatti solo in tempi recenti sono emerse – anche se in maniera residuale e con principale riferimento all'esperienza nordamericana – le istanze di tutela legate all'altra faccia del diritto d'autore, parallela e contrapposta agli interessi patrimoniali: il c.d. diritto morale⁹.

Poste queste premesse, fu soltanto a partire dal XVII secolo che il potere consuetudinario e autoregolamentativo esercitato dalla *Stationers' company* – disegnato su misura per i librai – entrò progressivamente in crisi, soprattutto sul piano territoriale, richiamando l'attenzione del Parlamento e facendo emergere lentamente le istanze legate alla figura dell'autore, per lungo tempo relegato ai margini del mercato editoriale e del dibattito sulla "proprietà" delle opere dell'intelletto¹⁰.

Il primo stadio fu l'emanazione dello *Statute of Monopolies* nel 1624, con l'intento di ripianare il conflitto tra la progressiva egemonia libraria dello *Stationers' register* e l'ingerenza delle numerose *patenti* concesse dal monarca¹¹.

Ciò nonostante la frattura perdurò e si tradusse in guerra: la regolamentazione autonoma e corporativa collideva con le istanze degli "eletti" dal monarca, titolari di *patenti* su interi repertori, così ai loro occhi i librai divenivano al contempo "pirati" e "giudici" del loro stesso operato¹².

⁸ Cfr. G. SENA, voce *Opere dell'ingegno*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., Torino, 1994, vol. X, p. 360 ss.; ID., *Diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1990; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960; G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010; ID. *L'appropriazione dell'immateriale: quali limiti?*, in *Dir. inf.*, 2004; p. 21 ss.

⁹ L'avvento del c.d. diritto morale d'autore viene fatto risalire alle teorie di matrice kantiana ed hegeliana, poi riprese e sviluppate dalla dottrina tedesca: si veda a tal uopo I. KANT, *Sull'illegalità della contraffazione dei libri*, in *Scritti politici e di filosofia della storia del diritto*, trad. it. a cura di . Solari – G. Vidari, Torino, 1956, pp. 345 -353, spec. p. 346 s.: «(...) Si tratta di vedere, cioè, se il libro sia una merce, di cui l'autore fa commercio col pubblico, e che quindi si può alienare con o senza riserva di determinati diritti, o se, invece, non sia piuttosto in semplice uso delle sue forze (*opera*), che egli può ben concedere ad altri, ma non mai alienare (...). In un libro, in quanto scritto, l'autore parla al suo lettore; e colui che lo stampa parla attraverso i suoi esemplari non per sé, ma in tutto e per tutto in nome dell'autore. Egli non da che rendere pubblico il discorso dell'autore». V. anche J. KOHLER, *Das Autorrecht*, cit.

Quanto ai rapporti tra diritto patrimoniale e diritto morale d'autore negli ordinamenti di *common law* si rinvia a M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988, p. 238 ss., spec. p. 241 e nota 97; G. DWORKIN, *Moral rights and the Common Law countries*, in *Australian Intell. Prop. J.*, 5, 1994; H. HANSMANN - M. SANTILLI, *Authors' and Artists' Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis*, in *J. Legal. Stud.*, vol. 26, 1997, I pp. 95 – 143; E.J. DAMICH, *The right o personality: a Common Law Basis for the Protection of the Moral Rights of Authors*, in *Ga. L. Rev.*, vol. 23, 1988, I, p. 1 ss.; P. GOLDSTEIN - P.-B. HUGENHOLTZ, *International copyright*, 2a ed., Oxford, 2010, p. 345 ss.; W.R. CORNISH, *Authors in Law*, in *The Modern L. Rev.*, vol. 58, 1995, I, pp. 1-16.

¹⁰ Come già affermato in precedenza, l'autore aveva (ed ebbe ancora per lungo tempo) un ruolo residuale, poiché solitamente egli vendeva l'opera all'editore, che diveniva così l'unico e legittimo titolare dei diritti, i quali al tempo si appuntavano esclusivamente sul *corpus mysticum* (e dunque solo con riferimento al fenomeno di oggettivizzazione dell'attività creativa all'interno di un supporto veicolare) e non sul *corpus mechanicum*.

¹¹ "An Act concerning Monopolies and Dispensations with penall Lawes and the Forfeiture thereof". Il Parlamento con questo intervento legislativo abrogava i precedenti monopoli delle patenti, concordando una durata residuale di 21 anni e circoscrivendo inoltre la legittimazione del monarca a concedere nuove patenti solo per quelle attività riconosciute di propria competenza, o su ambiti che non avrebbero creato contrasti tra diverse posizioni monopolistiche. In questo caso la durata era limitata a quattordici anni. Cfr. A. JOHNS, *Pirateria*, cit., p. 45 e U. IZZO, *Alle origini del copyright*, cit., p. 70 s.

¹² Emblematiche furono le posizioni sostenute da Lord Richard Atkyns, un nobile inglese che alla metà del 1600 si proclamò erede legittimo di un privilegio, concesso da Elisabetta I un secolo prima, ed esteso su tutti i libri di *common*

Nel 1662, in piena età della restaurazione, l’emanazione da parte di Guglielmo II del *Press Act* sancì la (seppur breve) egemonia del potere assoluto del monarca di concedere *patenti* sull’intera disciplina della stampa, che veniva imposto anche alla novellata corporazione degli *Stationers*: mantenuto il registro, esso era però subordinato alla volontà del sovrano e non alle consuetudini previgenti¹³.

Anche il *Press Act* cadde presto nel dimenticatoio, inghiottito dalla “Gloriosa Rivoluzione”¹⁴ nonché dall’iniziativa dei nuovi sovrani Guglielmo e Maria, lasciando di fatto la neonata industria culturale britannica nel pieno di una *vacatio legis*, priva da un lato di una legislazione ufficiale e vigente e, dall’altro, di una forma di regolamentazione ufficiosa (come ad es. quella riconducibile al sistema dello *Stationers’ register*).

Questo periodo d’*impasse* sancì il proliferare della stampa non autorizzata e non registrata, contrapposta alle alleanze iper-proprietarie dei maggiori librai londinesi, detti *congers*¹⁵.

Spinto dall’attività lobbistica delle associazioni di librai, il Parlamento fu chiamato ad emanare una nuova legge in materia: nel 1709 nacque così l’*Act for the Encouragement of Learning*¹⁶, in breve *Copyright Act 1709 8 Anne c.19*, comunemente denominato *Statute of Anne*, per cui «*Whereas Printers, Booksellers, and other Persons, have of late frequently taken the Liberty of Printing, Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted, and Published Books, and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books and Writings, to their very great Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families: For Preventing therefore such Practices for the future, and for the Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful Books; May it please Your Majesty, that it may be Enacted (...)*»¹⁷.

Lo Statuto di Anna fece propri e introdusse – soprattutto dal punto di vista formale e terminologico – alcune tra le “parole chiave” emerse in un secolo di battaglie intorno alla “proprietà del pensiero”: a) il primo richiamo ufficiale al *copyright*, inserito nel titolo breve della legge; b) la funzione sociale dell’«incoraggiamento all’apprendimento», citata nel titolo “lungo” (che potrebbe ricondursi a quella funzione incentivante propria dell’*IP clause* statunitense, di cui si parlerà *infra*, sub par. 1.1); c) un non meglio specificato riferimento ai *proprietors* accostati agli “*authors*” di libri e scritti.

law. Su queste premesse Lord Atkyns intraprese una lunga *querelle* avverso il sistema corporativistico degli *Stationers*, sostenendo l’imprescindibile necessità di sottoporre ad un controllo statale l’attività di stampa, poiché essa rappresentava una forma di “impresa civile”. A. JOHNS, *op. cit.*, pp. 48 – 53.

¹³ Il titolo completo del *Licensing of the Press Act 1662* è “*An Act for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and unlicensed Bookes and Pamphlets and for regulating of Printing and Printing Presses*”. L’*Act*, che inizialmente ebbe una durata di due anni, fu successivamente rinnovato per altri sette anni nel 1685, per poi essere lasciato definitivamente decadere nel 1695. V. U. IZZO, *op. cit.*, p. 74 ss.

¹⁴ Con questo termine si suole individuare il passaggio storico che portò nel 1689 alla successione di Guglielmo III d’Orange e della moglie Maria d’Inghilterra, eletti dal Parlamento, *in vece* dell’abdicatario Giacomo II d’Inghilterra (dichiaratosi cattolico) sul trono d’Inghilterra e alla contestuale proclamazione con il c.d. *Bill of Rights*, di una monarchia costituzionale.

¹⁵ L’alleanza dei *congers* creò un mercato chiuso e parallelo in cui ogni aderente si accollava la responsabilità di stampare un numero preciso di copie di una determinata opera (solitamente quelle considerate più preziose) e poteva venderle soltanto ad altri membri. A. JOHNS, *op. cit.*, p. 151.

¹⁶ Il titolo completo è “*An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*”.

¹⁷ Cfr. L. MOSCATI, *Lo statuto di Anna e le origini del copyright*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli 2007, pp. 3671 - 3688; L. R. PATTERSON – C. JOYCE, *Copyright in 1791: An Essay Concerning the Founders’ View of Copyright Power Granted to Congress in Article 1. Section 8, Clause 8 of the U.S. Constitution*, in *Emory Law J.*, 52 (1), 2003, p. 919.

Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, il Parlamento lasciò aperta una questione interpretativa fondamentale, attinente alla nozione di *copyright* e strettamente legata al riconoscimento di un diritto di proprietà naturale, assoluto e perpetuo in capo all'autore dell'opera, enfatizzato dalla diffusione delle teorie proprietarie di John Locke¹⁸ e richiesto a gran voce dai librai nel progetto di legge, quale “scudo” ideologico a sostegno dei propri interessi economici¹⁹.

Il legislatore infatti aggirò abilmente la questione, affermando unicamente che ai fini del conferimento di tale diritto²⁰, i *proprietors* avrebbero dovuto prima registrare l'opera presso lo *Stationers' register* – che avrebbe loro rilasciato un'apposita ricevuta – per poi depositarne alcune copie presso la medesima corporazione, oltre che alla *Royal Library* e presso le sedi delle maggiori università.

La protezione concessa avrebbe avuto durata di quattordici anni per le opere nuove (rinnovabile alla scadenza di altri quattordici anni qualora l'autore fosse rimasto in vita) e per ventuno anni con riguardo a quelle già pubblicate prima dell'entrata in vigore delle leggi; veniva inoltre introdotto un primo e severo apparato sanzionatorio, che prevedeva la distruzione delle copie non autorizzate, salatissime sanzioni pecuniarie in favore dell'autore e della Corona²¹.

Il periodo che seguì ai ventuno anni di vigenza dello *Statute of Anne* sulle opere già precedentemente pubblicate fece venire a galla tutte le contraddizioni e le lacune della disciplina: iniziò così un periodo definito “*The battle of booksellers*”²².

La battaglia si svolse sul territorio di una Gran Bretagna unificata (la Scozia venne annessa nel 1707), ma ancora divisa sul piano legislativo: i librai londinesi si opponevano – soprattutto con il ricorso alle *injunctions*, concesse dalla *Court of Chancery*²³ – alle iniziative editoriali *contra legem* dei librai scozzesi, che dal canto loro rivendicavano la legittimità del loro operato, esaltando i

¹⁸ Il riferimento è alla teoria della proprietà sviluppata da Locke nel “Secondo Trattato sul Governo”, pubblicato nel 1690, per cui la proprietà non veniva intesa come un diritto concesso dal governo ma come un diritto spettante ad ogni individuo e avente come oggetto i frutti del proprio lavoro: «Dio, che ha dato il mondo agli uomini in comune ha anche dato loro la ragione, per farne l'uso più vantaggioso alla vita e più comodo. La terra e tutto ciò che vi si trova è data agli uomini per la sussistenza e il conforto della loro esistenza. Ma, sebbene tutti i frutti ch'essa produce naturalmente e gli animali ch'essa nutre, in quanto sono prodotti spontaneamente dalla natura, appartengono agli uomini in comune, e sebbene nessuno abbia originariamente, ad esclusione degli altri uomini, dominio privato su alcuno di essi fin tanto che sono a quel modo nel loro stato naturale, tuttavia, dal momento che sono dati per l'uso degli uomini, vi deve essere necessariamente un mezzo per appropriarsene in una qualche maniera, prima che possano essere in qualche modo di uso o di vantaggio a un singolo. La frutta o la cacciagione che nutre il selvaggio delle Indie, il quale non conosce recinti, e continua ad essere concessionario in comune, deve esser sua, e in tal modo sua, cioè a dire parte di lui, che un altro non può avervi alcun diritto se non quando gli sia utile per la sussistenza della sua vita. (...) Ma poiché ora il principale oggetto della proprietà consiste non nei frutti della terra o negli animali che vivono in essa, ma nella terra stessa, come quella che comprende in sé e porta con sé tutto il resto, mi pare evidente che anche la proprietà della terra sia acquisita allo stesso modo che l'altra. Quanta terra un uomo lavori, semini, bonifichi e coltivi, usandone il prodotto, tanta è proprietà sua. Egli, col suo lavoro, la recinge, per così dire, sostituendosi alla proprietà comune. (...)». Così J. LOCKE, *Il Secondo Trattato sul Governo*, trad. it. a cura di A. Gialluca, Milano, 2009.

¹⁹ Un primo progetto di legge, elaborato dagli *Stationers* e intitolato “*A Bill for the Encouragement of Learning and for Securing the Property of Copies of Books to the rightful Owners thereof*”, fu posto al vaglio del Parlamento nel 1710.

²⁰ Nel testo definitivo del preambolo dello *Statute of Anne* si sostituì il termine “*securing*”, cautelare, garantire («for Securing the Property of Copies of Books to the rightful Owners thereof») con il meno espressivo e più generico “*vesting*”, conferire («for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies»). Cfr. R. DEAZLEY, *On the Origin of the Right to Copy*, Oxford, 2004, p. 41; A. JOHNS, *op. cit.*, p. 154 e ancora U. IZZO, *op. cit.*, p. 111 e 186.

²¹ L. R. PATTERSON – C. JOYCE, *Copyright in 1791*, cit., p. 920.

²² Così, incisivamente M. ROSE, *Authors and Owners*, cit., p. 61 ss.

²³ Il rimedio dell'*injunction*, emesso dalla *Court of Chancery*, la *Court of equity* di Londra ed Edimburgo, proibiva ad altri librai di pubblicare opere di altri, permettendo di agire in via preventiva sulla potenziale commissione dell'illecito, in attesa dell'inizio di un processo ufficiale. V. A.J.K. ROBINSON, *The Evolution of Copyright, 1476–1776*, in *Cambrian Law Rev.*, 22 (1), 1991, p. 71.

concetti di proprietà letteraria assoluta e ancora della funzione pubblica svolta attraverso le proprie attività, così contrastando apertamente il «monopolio di Londra»²⁴.

Furono però in particolare due *leading cases* intrecciati tra loro a porre fine alla guerra tra i librai e, soprattutto, a fornire un'interpretazione meno equivoca del concetto di *copyright* tracciato dallo *Statute of Anne*.

In *Millar v. Taylor*²⁵, Andrew Millar, un libraio londinese che aveva acquistato i diritti di pubblicazione di un'opera di James Thompson, “*The Seasons*”, alla scadenza del diritto esclusivo di stampa concesso dallo Statuto di Anna, si oppose all'iniziativa editoriale sulla medesima opera intrapresa da un altro libraio, tale Robert Taylor.

Le motivazioni, elaborate dall'avvocato di Millar, il celebre Sir William Blackstone, professore presso l'università di Oxford, ruotavano attorno ad una concezione proprietaria e giusnaturalistica del *copyright* legata alla sussistenza di un diritto esclusivo, assoluto e perpetuo sancito dal *common law* britannico che veniva solo limitato temporalmente dallo Statuto di Anna²⁶.

Il caso, approvato innanzi alla *King's Bench Court*, vide i giudici accogliere le richieste formulate da Millar, affermando come la scadenza della protezione statutaria garantita dal *Copyright Act of 1709* non rendeva di “pubblico dominio” l'opera, che rimaneva vincolata ad un diritto garantito dal *common law*.

La doppia protezione garantita ai librai dalla sovrapposizione dei diritti statutari a un presunto diritto di esclusiva *under common law*, che confondeva in un *unicum* le prerogative personalistiche e morali dell'autore con quelle patrimoniali e di mero sfruttamento economico – che poi influenzerà la nozione di *copyright* propria del sistema di *common law*²⁷ – subì presto un'inversione di tendenza.

²⁴ V. A. JOHNS, *op. cit.*, p. 156.

²⁵ *Millar v. Taylor* (1769) 4 Burr. 2303.

²⁶ Alcune interessanti indicazioni sulla nozione di *copyright* sintetizzata da Blackstone sono rintracciabili tra le pagine dei suoi *Commentaries on the Laws of England*, editi nel 1766, quasi nel medesimo periodo in cui ebbe luogo il giudizio di *Millar v. Taylor*. Nel secondo libro dell'opera di Blackstone, rubricato “*Of Title to Things Personal by Occupancy*”, egli sostiene che «*There is still another species of property, which, being grounded on labour and invention, is more property reducible to the head of occupancy than any other; since the right of occupancy itself is supposed by Mr. Locke, and many others, to be founded on the personal labour of the occupant. And this is the right, which an author may be supposed to have in his own original literary compositions: so that no other person without his leave may publish or make profit of the copies. When a man by the exertion of his rational powers has produced an original work, he has clearly a right to dispose of that identical work as he pleases, and any attempt to take it from him, or vary the disposition he has made of it, is an invasion of his right of property. Now the identity of a literary composition consists intirely in the sentiment and the language; the same conceptions, cloathed in the same words, must necessarily be the same composition: and whatever method be taken of conveying that composition to the ear or the eye of another, by recital, by writing, or by printing, in any number of copies or at any period of time, it is always the identical work of the author which is so conveyed; and no other man can have a right to convey or transfer it without his consent, either tacitly or expressly given. This consent may perhaps be tacitly given, when an author permits his work to be published, without any reserve of right, and without stamping on it any marks of ownership: it is then a present to the public, like the building of a church, or the laying out a new highway: but, in case of a bargain for a single impression, or a sale or gift of the copyright, the reversion is plainly continued in the original proprietor, or the whole property transferred to another*» e, soprattutto «*Neither with us in England hath there been any direct determination upon the right of authors at the common law. But much may be gathered from the frequent injunctions of the court of chancery, prohibiting the invasion of this property: especially where either the injunctions have been perpetual, or have related to unpublished manuscripts, or to such ancient books, as were not within the provisions of the statute of queen Anne*». W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England: A Facsimile of the First Edition of 1765 - 1769*, Vol. II, Chicago, 1979, pp. 405 ss.

²⁷ Così U. IZZO, *op. cit.*, p. 136.

Nel landmark *Donaldson v. Beckett*²⁸ i diritti di “*The Seasons*” di *Thompson* tornarono al vaglio della giustizia londinese, questa volta oggetto di un appello presentato alla *House of Lords* avverso una *injunction* della *Court of Chancery*: alcuni mesi prima infatti, una Corte scozzese aveva affermato che secondo il *common law* vigente in quel territorio non esisteva alcun *copyright*²⁹.

La *House of Lords* si pronunciò su alcune questioni, proposte sinteticamente in fase preliminare: a) esisteva, in base al *common law*, un diritto esclusivo (*sole right*), riconosciuto all’autore, di pubblicare un’opera nuova per primo, azionabile *erga omnes* e dunque contro chiunque l’avesse pubblicata senza il proprio consenso? b) se questo diritto fosse esistito, periva con la pubblicazione dell’opera? c) e se, ancora, fosse stato perpetuo, rimanendo efficace anche oltre la pubblicazione, questa caratteristica veniva caducata o limitata dai termini imposti dallo *Statute of Anne*?

In seguito, tali quesiti vennero integrati ed estesi non solo con riferimento agli autori, ma anche agli editori, abbattendo per la prima volta quel “muro ideologico” della difesa delle prerogative autoriali che era stato issato dagli editori a baluardo della battaglia condotta per l’ottenimento di un *copyright* perpetuo, *under common law*, che sopravvivendo agli autori stessi sarebbe così saldamente rimasto tra le mani degli aventi causa³⁰.

Il verdetto finale, seguito al giudizio tecnico dei *justices* (che fu interamente a favore della linea iper-proprietaria sostenuta dai librai) e dalle dichiarazioni di voto dei *peers*, non si uniformò agli esiti del caso *Milnar v. Taylor* – che sancivano fino a quel momento il *favor* verso la *lobby* degli *Stationers* – consegnando, quasi settant’anni dopo l’entrata in vigore dello *Statute of Anne*, una prima, univoca, nozione di *copyright*.

I *peers* annullarono l’ingiunzione emessa contro l’editore *Beckett*, negando l’esistenza di un *copyright* perpetuo fondato sul *common law*: il diritto di pubblicazione e copia riconosciuto agli autori e ai loro aventi causa aveva durata di ventotto anni dopo l’annotazione dell’opera sullo *Stationers’ register*; scaduto tale termine l’opera sarebbe divenuta di pubblico dominio.

Aggirando le controversie concettuali ed ideologiche che erano state protagoniste delle vicissitudini legislative e giudiziarie di quegli anni, i *Lords* ridavano agilità e concretezza al concetto di *copyright*, conferendo nuova centralità e importanza allo *Statute of Anne*.

Il *copyright* veniva pertanto affermato come: a) un diritto *esclusivo* di pubblicazione di un’opera letteraria; b) di carattere *patrimoniale*; c) *limitato* nel tempo; d) un diritto di matrice *positiva*, poiché di natura *legislativa*; e) che si configurava in capo all’autore o al suo avente causa solo dopo l’adempimento di precise *formalità*.

Il limite temporale imposto dal legislatore, pertanto, non incideva su un regime proprietario assoluto nel tempo e nello spazio riconosciuto sulle opere dell’intelletto umano e sulle idee – come avevano sostenuto lungamente gli editori – ma venne inteso più semplicemente e correttamente come un mero artificio giuridico creato dall’uomo che si poneva in un rapporto eccezione/regola, particolare/generale, rispetto ad un primo, ed embrionale concetto di pubblico dominio³¹, allo stesso

²⁸ *Donaldson v. Beckett* (1774) 2 *Brown's Parl. Cases* 129, 1 Eng. Rep. 837; 4 *Burr.* 2408, 98 Eng. Rep. 257 ; 17 *Cobbett's Parl. Hist.* 953 (1813).

²⁹ *Hinton v. Donaldson*, Scottish Records Office (SRO), CS 231 42/4, 1 Jul 1773. Sul tema si veda *The Decision of the Court of Session, upon the Question of Literary Property; in the cause Hinton against Donaldson, &c., Published by James Boswell, Esq., Advocate, one of the Counsel in the cause; Printed by James Donaldson, for Alexander Donaldson* (1774), pubblicato in S. PARKS, *The Literary Property Debate: Six Tracts*, New York – Londra, 1974, p. 16 e ancora R. DEAZLEY, *Commentary on Hinton v. Donaldson* (1773), in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*.

³⁰ La paternità di questo intervento preliminare e chiarificatore è attribuita al *Lord Chancellor* Camden. V. U. IZZO, *op. cit.*, p. 143 s.

³¹ Secondo un’autorevole opinione, il sistema anglosassone si distingue, tra l’altro, poiché «consente un’interpretazione non restrittiva delle norme relative alle utilizzazioni libere dell’opera (altrimenti) protetta, in quanto

modo in cui il fenomeno di mercificazione indotto dalla rivoluzione della stampa aveva sottoposto ad un regime di scarsità artificiale un bene per natura “abbondante” come quello rappresentato dalla “conoscenza”.

1.1 La Costituzione americana e l’Intellectual Property clause.

Il pragmatismo del *copyright* britannico, frutto dalle vicende sin qui descritte, una volta valicato l’oceano e sbarcato negli Stati Uniti d’America si arricchì di nuovi significati, anch’essi di notevole importanza se contestualizzati nel quadro (nazionale e sovranazionale) vigente in tema di tutela delle opere dell’ingegno³².

Il *copyright* statunitense, infatti, oltre che nella norme federali (introdotte a partire dal 1790), trova da ormai più di due secoli un primo, espresso riconoscimento in una norma di rango costituzionale.

Secondo la *section 8 dell’article 1* della Carta fondamentale degli Stati Uniti, approvato dall’Assemblea costituente nel settembre del 1787, «*The Congress shall have power (...) To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*»³³.

La funzione di incentivo al progresso delle scienze e delle arti viene pertanto fissata come un elemento centrale e giustificativo del sistema del *copyright*: essa veniva inoltre estesa non soltanto alle opere letterarie ma anche alle creazioni industriali (brevetti, marchi: espresso è infatti il riferimento agli *inventors*)³⁴, dando vita ad una clausola costituzionale di carattere generale ed omnicomprensivo, che anticipa quella vasta nozione di “proprietà intellettuale” coniata nella seconda metà del 1800, parallelamente alla divulgazione delle ideologie socio-economiche del c.d. liberismo³⁵.

Il *copyright* pertanto si sviluppa, nell’esperienza di *common law* d’oltreoceano, quale regime di

vede in esse “una riaffermazione della naturale libertà dei consociati nei confronti di un monopolio”. Così L.C. UBERTAZZI, *Diritto d’autore*, cit., con rif. a P. GRECO - P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell’ingegno*, cit., p. 10.

³² Per un’analisi del concetto di *copyright* proprio del modello statunitense si rimanda, oltre alla dottrina già citata precedentemente in nota, anche a: G. PASCUIZZI - R. CASO (a cura di), *I diritti d’autore nell’era digitale. Copyright statunitense e diritto d’autore a confronto*, Padova, 2002; G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011, p. 11 ss.; T. APLIN - J. DAVIS, *Intellectual property law*, Oxford, 2011.

³³ Questa clausola generale di rango costituzionale indica l’ambito e i limiti della tutela e deve essere letta alla luce della legislazione federale sul *copyright*, introdotta per la prima volta nel 1790 e riformata nel 1909, nel 1976 e ancora nel 1998 con l’introduzione del DMCA, *il Digital Millennium Copyright Act*, che ha aperto la disciplina all’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

³⁴ Per una prospettiva di sintesi comparatistica sulla nozione di diritto industriale si rimanda a V. FRANCESCHELLI, voce *Diritto industriale* (in diritto comparato, convenzioni internazionali e legislazioni straniere), in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, Torino, 1989, e ivi ampi riferimenti bibliografici. Sul particolare rapporto intercorrente tra proprietà industriale e inarrestabile progresso della ricerca scientifica si rimanda, ad esempio, alle riflessioni su brevetto ed invenzioni biotecnologiche proposte da V. D’ANTONIO, *Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici: Europa e Stati Uniti*, Napoli, 2004.

³⁵ L’elaborazione del concetto di *intellectual property* si deve alle teorie propugnate da Sir David Brewster e pubblicate sulla “*Scientific Review*”, con cui opponendosi alle c.d. tesi abolizioniste, sosteneva la necessità di operare un rafforzamento della protezione giuridica con la concessione di *copyright* e brevetti, al fine di incentivare la ricerca scientifica: in questo quadro, la creatività intellettuale, letteraria, scientifica o tecnologica andava intesa come un *unicum*. Cfr. sul punto A. JOHNS, *op. cit.*, p. 360 ss.; D. HARVEY, *Breve storia del neoliberismo* p. 79 e 83. Inoltre, il termine “*intellectual property*” apparve per la prima volta in un precedente giurisprudenziale in *Davoll v. Brown*, 7 F. Cas. 197, 199 (C.C.D. Mass. 1845).

protezione delle opere dell'ingegno preposto a svolgere una funzione sociale, che opera su un duplice piano: a) da un lato assicura – in una prospettiva che fa sue e sostituisce le istanze del c.d. mecenatismo³⁶ – un incentivo di carattere economico all'autore dell'opera tutelata, offrendogli una base necessaria ed imprescindibile per la prosecuzione in un proprio percorso creativo; b) dall'altro, garantisce un presupposto costituzionale per l'esistenza di soggetti che svolgono una funzione di intermediario tra l'autore e il pubblico, portando a compimento quella imprescindibile esigenza di diffusione dell'opera, primariamente affermata dal *Lord Chancellor Camden*, per cui «*knowledge has no value or use for the solitary owner: to be enjoyed it must be communicated*»³⁷.

Rigettata anche oltreoceano l'idea di un “*common law copyright*”³⁸, la natura di diritto esclusivo, patrimoniale, limitato nel tempo ed imposto *ex lege* proprio dello *Statute of Anne* veniva “vestito” di nuovi e significanti attributi principalmente aventi una valenza di carattere sociale, che ne accrebbero il peso consolidandone la posizione agli occhi dell'opinione pubblica e fissando inoltre, in una prospettiva costituzionale, l'ambito di applicazione e le prerogative del *copyright*³⁹.

2. (segue) ...e di civil law. La disciplina del *droit d'auteur* nella Francia post-rivoluzionaria.

La nozione di diritto d'autore radicatasi nell'esperienza di *civil law* prende le mosse, primariamente nella Francia dell'*Ancien Règime*, sulle medesime premesse – seppur prive di una regolamentazione uniforme, anche se consuetudinaria – rintracciabili nel *common law* britannico prima dell'avvento dello *Statute of Anne*⁴⁰.

Pure in Francia, infatti, il diritto di pubblicare un'opera era rimesso alla discrezionalità del sovrano, che si concretizzava nel potere di concedere un'autorizzazione, un *imprimatur*, il c.d. *privilège en libraire*.

Con il trascorrere degli anni il quadro divenne più confuso e frammentario, se esso viene posto a confronto con il sistema britannico: la compattezza pluricentennale degli *Stationers'* non trovava un seguito adeguato nell'esperienza del corporativismo francese, dove le numerose compagnie librerie si distinguevano per un alto tasso di litigiosità. Inoltre, interi repertori erano rimessi

³⁶ Il mecenatismo fu la prima vera (e unica) forma di finanziamento e sostegno delle fatiche artistiche e culturali, diffusasi in tutta l'età classica, sino a giungere ai margini dell'era industriale. Il termine evoca la figura di Gaio Clinio Mecenate, consigliere dell'imperatore Augusto.

³⁷ Si veda inoltre, nel *case law*, *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken* - 422 U.S. 151 (1975), citata da M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 340.

³⁸ In *Wheaton v. Peters*, vennero poste all'attenzione della Suprema Corte le medesime teorie su un diritto perpetuo riconosciuto dal *common law* sostenute in *Donaldson v. Becket*. Analogo fu il responso della Corte, per cui solo una volta esperite le formalità di registrazione l'opera poteva ritenersi tutelata dal *copyright*. *Wheaton v. Peters*, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834).

³⁹ Per un approccio critico sul tema, con riferimento alla dottrina di *common law* si rimanda per il momento a N.W. NETANEL, *Copyright's paradox*, Oxford, 2008, spec. p.169 ss.; S. VAIDHYANATHAN, *Copyrights and copywrongs*, New York – Londra, 2011, passim; S. GOLDSTEIN, *Copyright's highway*, Stanford, 2003, passim.

⁴⁰ Sulla nascita del *droit d'auteur*, oltre ai lavori precedentemente richiamati in nota, si rinvia, a L. MOSCATI, *Alle radici del Droit d'auteur*, in F. Liotta (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, II, Bologna, 2007, p. 261-341; M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, cit., p. 27 ss. In una prospettiva comparatistica v. inoltre F. RIDEAU, *La formation du droit de la propriété littéraire en France et Grande-Bretagne: une convergence oubliée*, Aix – Marsiglia, 2004 e ancora, E. LABOULAYE, *Etudes sur la propriété littéraire en France et en Angleterre*, Parigi, 1858.

preventivamente al vaglio di autorità religiose, dando vita così a delle novelle istituzioni censorie⁴¹.

Sarà solo dopo la Rivoluzione francese e in pieno *droit intermédiaire*⁴² che le medesime ideologie diffuse nella Gran Bretagna della *battle of booksellers* – imperniata sulla nozione di proprietà privata estesa alle opere dell'ingegno umano quale riconoscimento del lavoro intellettuale⁴³ – travolgeranno le ideologie pre-rivoluzionarie, sancite dai sei *Arrêts réglementaires* emanati da Luigi XIV nell'agosto del 1777⁴⁴.

Nella legislazione previgente alla Rivoluzione francese infatti, si era giunti a sostenere un concetto di privilegio sempre legato alla “graziosa concessione” del sovrano⁴⁵, che prevedeva due diversi regimi di tutela, che variavano a seconda del soggetto che ne fosse divenuto titolare: *a)* se riguardava l'autore, esso era *perpetuo* e svolgeva la funzione di garantire una giusta remunerazione per il lavoro creativo svolto⁴⁶; *b)* se il privilegio spettava o era stato trasferito ad un libraio, nasceva come ricompensa per le spese di pubblicazione e cessava di produrre i suoi effetti alla morte dell'autore.

Il *Dècret relatif aux spectacles*, presentato all'Assemblea Costituente da Le Chapelier nel gennaio del 1791⁴⁷, superava la nozione di privilegio per alcuni tratti vicina al sistema proposto per lungo tempo dagli *Stationers'* (soprattutto con riferimento alla *summa divisio* tra diritti dell'autore e dell'editore, posta a fondamento della perpetuità del privilegi conferiti ai primi), promuovendo una nozione basata su un'ideologia puramente giusnaturalistica⁴⁸, che abbracciava nel testo una particolare formula terminologica, la cui genesi è da ricondurre in primo luogo all'affermazione della proprietà quale diritto inviolabile di cui agli artt. 2 e 17 della *Déclaration des Droits de*

⁴¹Ad esempio, a partire dal 1521 tutti le *pétitions* aventi per oggetto la stampa di testi religiosi dovevano preventivamente passare il filtro del controllo della facoltà di Teologia della Sorbona. Cfr. U. IZZO, *op. cit.*, p. 48; L. MOSCATI, *Alle origini*, cit., p. 266 ss. ed E. ARMSTRONG, *Before Copyright: the French book-privilege system 1498-1526*, Cambridge, 1990, *passim*.

⁴²Vedi K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, I, p. 100 ss.

⁴³Sul tema si rimanda – oltre che ai passi dell'opera di John Locke proposti *supra* – anche a S.V. SHIFFRIN, *Lockean Arguments for Private Intellectual Property*; W. FISHER, *Theories of Intellectual Property*, in AA.VV., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, a cura di S.R. Munzer, Cambridge, 2001, p. 138 ss. e p. 168 ss.; C. HUMPHREY – K. VERDERY, *Introduction: Raising Questions about Property*, in Aa.Vv., *Property in Question. Value Transformation in the Global Economy*, a cura di C. Humphrey – K. Verdery, Oxford – New York, 2004, p. 3 ss.; D. BURKITT, *Copyright Culture – The History and Cultural Specificity of the Western Model of Copyright*, in *Intell. Prop. Quat.*, 2001, p. 147; C. DE VECCHIS - P. TRANIELLO, *La proprietà del pensiero*, cit., p. 17.

⁴⁴V. U. IZZO, *op. cit.*, p. 155 e L. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 266 ss.

⁴⁵Nel preambolo al V decreto, il privilegio è definito come una «*grâce fondée en justice*».

⁴⁶Il risultato legislativo confluito negli *Arrêts* del 1777 mutua e mischia alcune delle caratteristiche emerse nel dibattito culturale degli anni precedenti. Se da un lato il ruolo primario dell'autore rispetto alla figura dell'editore veniva richiamato nel concetto di “proprietà inviolabile” affermato da Diderot nella *Lettre historique et politique sur le commerce de la librairie* del 1763, dall'altra parte l'emersione di una funzione “remunerativa” del *droit d'auteur*, pare venire ispirata dall'indirizzo ideologico impresso dal marchese de Condorcet nella sua opera del 1776 *Fragments sur la liberté de la presse*, nella quale, pur concependo l'istituto come un privilegio limitato nel tempo, egli lo riteneva «*convenzionalmente riconosciuto dalla società solo al fine di ricompensare l'autore, per incentivare l'avanzamento del sapere*». Così U. IZZO, *op. cit.*, p. 162.

⁴⁷Il decreto, promulgato il 14 gennaio 1791, è comunemente denominato “Legge Le Chapelier”. I.- R.-G. LE CHAPELIER, *Rapport fait par M. Le Chapelier Au nom du Comité de Constitution, sur la Pétition des Auteurs dramatiques, dans la Séance du Jeudi 13 Janvier 1791, avec le Décret rendu dans cette Séance*, Parigi, 1791. La riproduzione digitalizzata dell'originale del rapporto letto da Le Chapelier è rintracciabile all'URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48171h/f3.image>.

⁴⁸Cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 687 – 689, rich. da M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 340 e A. DONATI, *La fondazione giusnaturalistica sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1997, I, p. 405 ss.

l'Homme et du Citoyen del 1789⁴⁹, seguito a pochi anni di distanza dalla nozione civilistica di proprietà contenuta nell'art. 544 del *Code Civil*⁵⁰.

Allo stesso modo in cui il “baluardo” proprietario venne utilizzato dall'Assemblea Costituente come strumento per affermare la libertà dell'individuo nel contesto di una società nuova e libera dall'oppressione della monarchia, nel neonato *droit d'auteur* il concetto di proprietà letteraria rimpiazzava il privilegio concesso dal Re, affermando in maniera prorompente le prerogative dell'autore e distinguendosi per alcune precise peculiarità.

Essa è infatti un “tipo” di proprietà «differente dalle altre», poiché “sacra”, “inattaccabile” e, appunto, “personalissima”⁵¹.

I concetti sviluppati nella legge rivoluzionaria del 1791 con esclusivo riferimento alle rappresentazioni teatrali, vennero poi estesi agli autori di tutte le opere dell'ingegno due anni dopo, con il *Décret de la Convention Nationale du dix-neuf juillet 1793 relatif aux droits de propriété des Auteurs d'écrits en tout genre, des Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs*, detto anche “legge Lakanal”⁵².

La visione della conoscenza conchiusa nel paradigma pubblico-privato offerta dai *pari* in *Donaldson v. Beckett* subisce in questo modo un radicale cambiamento se confrontata con la lettura dogmatica fornita dall'Assemblea Costituente della neonata Repubblica Francese.

Il *droit d'auteur*, contrariamente al *copyright*, ha natura dichiarativa, poiché riconosce al momento della pubblicazione dell'opera un diritto innato e preesistente in capo all'autore, con l'obiettivo di assicurare a lui ed ai propri eredi un vantaggio economico per un tempo limitato⁵³.

Infatti, diversamente dal modello di *common law*, in cui la configurazione del diritto è subordinata all'adempimento di alcune formalità, nel modello del diritto d'autore francese è sufficiente *in abstracto* la sola creazione dell'opera per riconoscere la sussistenza di una proprietà

⁴⁹«Art. 1 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Art. 2 Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione Art. 17. Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno potrà esserne privato se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga evidentemente, e sempre con la condizione di una giusta e preliminare indennità». Per un approfondimento storico, giuridico ed economico cfr. tra gli altri G. JELLINEK, *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Milano, 2002; G. DEL VECCHIO, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française: contributions à l'histoire de la civilisation européenne*, Parigi, 1968; G. CONAC – M. DEBENE – G. TEBOUL (a cura di), *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789; histoire, analyse et commentaires*, Parigi, 1993.

⁵⁰ Poco più di una decina d'anni dopo la *Déclaration* entrò infatti in vigore il *Code Civil*, che all'art. 544 recita testualmente: «la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti». Bisogna invero aggiungere che – come rilevato da attenta dottrina – alla prorompente forza intrinseca alla formula definitoria non seguì nella prassi operativa un risultato altrettanto efficace, causa soprattutto della sussistenza di un limite pubblicistico rappresentato dal groviglio di regole amministrative e leggi speciali vigenti a quel tempo. V. A. GAMBARO, *Jus aedificandi e nozione civilistica di proprietà*, Milano, 1975, spec. p. 81 e 101.

⁵¹ «La più sacra, la più legittima, la più inattaccabile, e, se posso aggiungere, la più personale di ogni proprietà, è l'opera, frutto del pensiero d'uno scrittore; tuttavia è una proprietà di un genere completamente diverso dalle altre proprietà. Quando un autore ha consegnato la sua opera al pubblico, quando quest'opera è nelle mani di tutti, tutte gli uomini colti la conoscano, si sono impadroniti delle bellezze che contiene e hanno affidato alla loro memoria le sue battute più riuscite, sembra che in quel momento lo scrittore abbia associato il pubblico alla sua proprietà o addirittura gliela abbia trasmessa nella sua interesseza (...). I.-R.- G. LE CHAPELIER, *Rapport*, cit., p. 16.

⁵² Nei sette articoli del decreto Lakanal appaiono più volte, con la medesima carica evocativa, i termini “proprietà” e “proprietary”. Si veda, a tal uopo, la riproduzione digitale del decreto, accessibile in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, cit.

⁵³La “*loi* Lakanal” applicò questi principi su un piano generale: agli autori di «tutte le opere dello spirito e del genio appartenenti alle belle arti», per ricompensare la loro attività al servizio del rischiarimento pubblico, fu garantito un diritto esclusivo per tutta la durata della loro vita, più per altri dieci anni sotto forma di diritti ereditari.

autoriale: la creazione infatti rappresenta “il fatto costitutivo dei diritti dell’autore”⁵⁴.

Si può discorrere pertanto di una proprietà *dinamica*⁵⁵, che svolge le proprie funzioni in favore dell’autore nel momento in cui l’“idea” varca quella soglia minima rappresentata dall’attività creativa per divenire poi *potenzialmente* accessibile a tutti in seguito alla pubblicazione: «*Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent, qu'ils se sont emparés des beautés qu'ils contient, qu'ils ont confié à leur mémoire les traits les plus heureux, il semble que dès ce moment, l'écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt lui a transmise toute entière; (...)*»⁵⁶.

Nonostante il ragionamento teorico prenda le mosse da presupposti diversi rispetto a quelli su cui è stato edificato il *copyright*, dove il dominio pubblico della conoscenza si afferma quale “regola”, mentre la privativa è “eccezione” sia al momento della creazione sia nel momento in cui il diritto cessa poiché è decorso il termine, ed interviene per garantire un incentivo all’autore e la diffusione dell’opera, anche nel concetto di diritto d’autore nato in Francia una “funzione sociale” viene adottata come giustificazione che legittima il riconoscimento di un vincolo di esclusiva su di un bene immateriale quale ricompensa per il passaggio dell’opera dall’intimità della sfera autoriale alla più ampia prospettiva della diffusione al pubblico.

L’esclusiva privata sull’opera, nell’accezione post-rivoluzionaria, è difatti una prerogativa innata dell’autore che possiede la consistenza di un diritto naturale: solo allo scadere dell’esclusiva esso diverrà di pubblico dominio. Nasce così la giustificazione alla moderna collocazione delle libere utilizzazioni nel regime di “eccezione” al diritto d’autore⁵⁷.

Riassumendo, il *droit d’auteur* si distingue per essere a) un diritto *naturale*, di *proprietà* sull’opera dell’ingegno; b) spettante all’*auteur* sin dal momento della sua creazione; c) che configura un diritto *patrimoniale e temporaneo* di esclusiva, che decorre dal momento della pubblicazione senza necessitare dell’espletamento di alcuna altra formalità.

Le vicende sin qui descritte meritano inoltre un’altra breve riflessione preliminare. Nonostante il *droit d’auteur* nasca come un diritto di natura patrimoniale, nelle leggi post-rivoluzionarie si scorgono i primi richiami all’aspetto mistico ed intimo⁵⁸, che in seguito all’elaborazione della dottrina tedesca darà vita alla caratteristica doppia “faccia” del diritto d’autore, fatto proprio, seppur in modalità differenti, dagli ordinamenti di *civil law*⁵⁹.

⁵⁴ Così L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d’autore*, cit.

⁵⁵ Di “*propriété dynamique*” discorre sia la dottrina che la giurisprudenza francese. V. P. CATALA – W. KILIAN – J.-P. CHAMOIX, *Appropriation de l’information*, Parigi, 1986, p. 86 ss., richiamato da M. SANTILLI, *Il diritto d’autore nella società dell’informazione*, cit., p. 17, nota 62.

⁵⁶ I.-R.- G. LE CHAPELIER, *Rapport*, cit., p. 16.

⁵⁷ Così incisivamente L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d’autore*, cit.: “il sistema latino-germanico del diritto d’autore (...) tende ad espandere i diritti degli autori e ad interpretare restrittivamente le norme che introducono eccezioni alle loro esclusive”.

⁵⁸ Così, testualmente, Lakanal nel suo progetto di legge, poi trasposto nel Decreto del 1793: «Par quelle *fatalité faudrait — il que l’homme de génie*, qui consacre ses veilles à l’instruction de ses concitoyens, n’eût à se promettre qu’une gloire stérile, et ne pût pas revendiquer le tribut d’un noble travail!». *Bulletin de la convention nationale*, in *Réimpression de l’Ancien Moniteur seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution française depuis la réunion des états-généraux jusqu’au consulat (Mai 1789-Novembre 1799) avec des notes explicatives*, XVII, Parigi, 1861, p. 176. Con riferimento ad alcune recenti teorie che individuano i primi presupposti del diritto morale d’autore nelle legislazioni pre-rivoluzionarie, si rimanda a quanto argomentato da L. MOSCATI, *Alle origini*, cit. p. 293, nota 107 e ivi ampi riferimenti bibliografici.

⁵⁹ L’espansione delle teorie sull’ambito non patrimoniale dei diritti dell’autore ebbe inizio in seno alla Conferenza di Ginevra del 1928 e con l’introduzione dell’art. 6 bis all’interno della Convenzione di Berna, nel quale seppur con formule generiche e non declamatorie, si riconoscono alcuni diritti “non economici” dell’autore. L’art. 11 bis discorre invece espressamente di “diritto morale dell’autore”. Per un quadro d’insieme del percorso (soprattutto dottrinale e

Da un lato il diritto morale d'autore, personalissimo ed inteso come una linea semiretta che ha inizio al momento del concepimento dell'opera e non ha fine, perché esalta l'apporto creativo dell'uomo conchiuso in concetti come quello di "paternità"; dall'altra parte, parallelo al primo, si sviluppa il "segmento" del diritto patrimoniale d'autore, che ha inizio al momento della pubblicazione, ed è limitato nel tempo e negoziabile.

3. Il diritto d'autore in Italia.

La moderna disciplina del diritto d'autore italiano prende forma quasi in sincrono con la proclamazione dell'Unità d'Italia: la prima legge speciale, emanata con il Regio Decreto n. 2338 del 25 giugno 1865, all. G, trovava espresso richiamo all'interno del Codice civile del 1865, nel titolo II del libro II rubricato "Della proprietà"⁶⁰.

L'art. 437 del Codice disponeva infatti che «le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite dalle leggi speciali».

Il riferimento all'istituto proprietario operato dal legislatore del 1865 era invero stato proposto anche in precedenza, seppur con differenti formule, dalle legislazioni degli stati pre-unitari che durante il XVII secolo avevano sostanzialmente innovato il previgente sistema dei privilegi librari⁶¹.

Dall'emanazione delle regie patenti di Carlo Felice del 1826 nel Regno di Sardegna⁶², al Codice civile Albertino del 1837⁶³, dalla c.d. convenzione austro-sarda del 1840⁶⁴, alle leggi adottate ad esempio nello Stato Pontificio⁶⁵ o nel Regno delle Due Sicilie⁶⁶, il diritto d'autore si

giurisprudenziale) di "emersione" di tali diritti all'interno della nozione "contemporanea" di diritto d'autore si rimanda al classico saggio di S. STROMHOLM, *Le droit moral de l'auteur. Etude de Droit Comparé*, Stoccolma, 1967 e ancora ID.; *Droit Moral – The International and Comparative Scene from a Scandinavian Viewpoint*, in *IIC*, 14 (1), 1983, pp. 1 – 40.

⁶⁰ Sulla disciplina italiana del diritto d'autore, in una letteratura apparentemente sconfinata, si rinvia a: M. FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Tratt. di dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 1° ed., Torino, 1983, p. 127 ss.; M. AMMENDOLA, voce *Diritto d'autore* (diritto materiale), in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, 1989; V.M. DE SANCTIS, *Artt. 2572 – 2583. Il diritto d'autore*, in *Il Codice civile. Commentario*, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012; M. BERTANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, in *La Proprietà Intellettuale*, a cura di L.C. Ubertazzi, Torino, 2011, pp. 222 – 405; L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, estr. da *Comm. breve propr. int. e conc.*, 4° ed., Padova, 2007; A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore*, 7° ed., Santarcangelo, 2012; G.M. RICCIO, *Il diritto d'autore*, in *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, a cura di S. Sica – V. Zeno - Zencovich, 2° ed., Padova, pp. 285 – 306; L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d'autore*, cit.; V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d'autore*, cit.; M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit.; P. GRECO - P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit.; V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, cit.; N. STOLFI, *La proprietà intellettuale*, cit.; ID., *Il diritto d'autore*, Torino, 1932; E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit. Per un quadro (critico) d'insieme dell'odierna disciplina v. S. SICA – V. D'ANTONIO, *The balance of copyright in italian national law*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), 2010.

⁶¹ Quanto all'introduzione del sistema dei privilegi in Italia, è nozione comune che il primo privilegio librario venne concesso a Giovanni La Spira a Venezia nel 1469. Si veda a tal proposito V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 114 s. e, con riferimento ai secoli successivi, L.C. UBERTAZZI, *I privilegi letterari sabaudi del '700*, in *AIDA*, 1992, p. 321 ss.

⁶² "Regie patenti 28 febbraio 1826, colle quali S.M. ordina alcuni provvedimenti in materia di privilegi esclusivi".

⁶³ Art. 440: «Le produzioni dell'ingegno umano son proprietà dei loro autori».

⁶⁴ "Manifesto senatorio 26 giugno 1840 n. 301, notificante la convenzione seguita tra S.M. il Re di Sardegna e l'Imperatore d'Austria a favore della proprietà e contro la contraffazione delle opere scientifiche, letterarie ed artistiche".

⁶⁵ "Editto 28 settembre 1826, col quale sono dichiarate d'assoluta proprietà le nuove opere scientifiche e letterarie, che si pubblicano dai rispettivi autori, o quelle non mai pubblicate d'autori estinti".

afferitava come un diritto soggettivo⁶⁷, di natura patrimoniale, riconosciuto dalla legge in capo all'autore e azionabile *erga omnes*, avente la forma di un diritto assoluto di proprietà sulle opere dell'ingegno.

Alla legge n. 2337/1865 seguì una nuova normativa solo nel 1925 (adottata con R.D. del 7 novembre 1925, n. 1950 conv. con L. 18 marzo 1926, n. 562), la quale a sua volta dopo solo quindici anni ha lasciato il posto alla L. 22 aprile 1941, n. 633 (d'ora in poi l.d.a.), ancora oggi in vigore – seppur sottoposta a numerosi interventi di modifica⁶⁸ – unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 2575 – 2583, ospitate nel libro V del Codice civile.

Il concetto di diritto d'autore sviluppatosi a cavallo tra il 1925 e il 1941 non presenta nel suo impianto definizioni attinenti alla natura e al suo fondamento; inoltre, a differenza delle precedenti leggi, non v'è traccia di alcun diretto riferimento al paradigma proprietario.

Esso si estrinseca in un diritto avente come oggetto le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti «alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e forma di espressione», ed abbraccia, dopo le più recenti modifiche, anche i programmi per elaboratore e le banche dati «che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».

Il diritto d'autore italiano è diritto esclusivo e temporaneo di pubblicazione nonché di «utilizzazione economica dell'opera» (artt. 2577 c.c. e 12 l.d.a.): all'interno di questa più ampia formula si possono individuare il diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.), di trascrizione (art. 14 l.d.a.), di esecuzione (art. 15 l.d.a.), di comunicazione al pubblico (art. 16 s. l.d.a.); di distribuzione (art. 17 l.d.a.); di traduzione (art. 18 s. l.d.a.).

Fatto costitutivo del diritto d'autore è la semplice creazione dell'opera, non essendo la disciplina dell'acquisto a titolo originario sottoposta né alla pubblicazione né ad altre formalità⁶⁹.

Si discorre inoltre di un diritto sottoposto ad un regime di tipicità, perché investe soltanto quella particolare opera dell'ingegno che si ritiene debba appartenere ai campi dell'arte e della cultura, che abbia carattere creativo⁷⁰, che sia nuova ed originale e, infine, che integri i requisiti della concretezza e dell'espressione. Il diritto d'autore, infatti, non protegge l'idea “in sè”, poiché essa non è ancora transitata dalla mente dell'autore e non è stata trasposta in una forma espressiva adeguata: in altre parole, non si è ancora concretizzata in un'«idonea espressione divulgativa»⁷¹.

⁶⁶ “Decreto 5 febbraio 1828 n. 1904, portante delle disposizioni onde assicurare la proprietà delle opere dell'ingegno agli autori di esse”. Per una collazione completa ed esauriente delle normative pre-unitarie si rimanda alla raccolta curata da L.C. UBERTAZZI, *Codice del diritto d'autore*, in www.ubertazzi.it.

⁶⁷ Per diritto soggettivo si intende, tra le numerose definizioni proprie della tradizione civilistica italiana, quell'“ambito entro cui al privato è lecito agire a sua discrezione, ovvero entro cui si riconosce un potere alle sue decisioni, alla sua volontà, per il perseguimento di un interesse, di attuare un dato rapporto”. Così in estrema sintesi P.G. MONATERI, voce *Diritto soggettivo*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., IV*, Torino, 1990, pp. 411 - 433.

⁶⁸ Si ricordano, solo degli interventi più recenti, i d.lgs. 95/2001 (sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli), 68/2003 (“Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”) e 140/2006 (“Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”), nonché il d.l. 72/2004 (“Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”).

⁶⁹ Art. 2576 c.c.: «Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale». Cfr. anche l'art. 6 l.d.a.

⁷⁰ Sulla nozione di creatività non si può non fare riferimento al fortunato saggio di G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, pp. 1 - 45. V. anche ID., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, p. 187 ss.

⁷¹ Cfr. V. DE SANCTIS, voce *Autore*, cit., p. 384 nonché M. FABIANI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 133 secondo cui «ciò che è tutelato dal diritto di autore non è quindi l'idea, sia pur originale, ed anche se obiettivamente attuabile ma la

Ai diritti di utilizzazione economica è stato affiancato, a partire già dalla legge del 1925 – facendo propria una visione c.d. “dualistica” (o meglio “mista”) affine alla posizione della dottrina francese sviluppatasi a seguito di un lungo periodo di fermento e dibattito filosofico/dottrinale⁷² – il c.d. diritto morale dell’autore⁷³, perpetuo, inalienabile, irrinunciabile e indipendente dai diritti patrimoniali, rubricato nella sezione II della l.d.a. (artt. 20 – 24)⁷⁴ nonché indirettamente citato al secondo comma dell’art. 2577 del Codice civile⁷⁵.

La disciplina vigente riconosce inoltre i c.d. diritti connessi, intesi come tutti quei diritti non facenti capo all’autore, ma strettamente legati alle opere protette, poiché, ad esempio, attinenti alle attività imprenditoriali di gestione dei diritti d’autore (esercitati dalle c.d. *collecting societies*⁷⁶) o ancora riconosciuti alle categorie artistico-professionali degli interpreti e degli esecutori.

Quanto al fondamento costituzionale del diritto d’autore, in assenza di espresse previsioni all’interno della nostra Carta, che forniscano una giustificazione alla scelta normativa di sottoporre le opere dell’ingegno ad un regime di tutela esclusiva, diverse sono state, nel corso degli anni, le opinioni elaborate dalla dottrina. Infatti, le sfere di interesse coinvolte nella dinamica della privativa autoriale sono molteplici e molto spesso configgenti tra loro.

Inquadrate in un ambito funzionale, il regime di esclusiva imposto dalla legge sulle opere dell’ingegno trova primariamente la propria ragione d’essere nella necessità di tutelare l’attività creativa dell’uomo intesa come una tra le più elevate forme di espressione della persona umana.

rappresentazione intellettuale, in forma originale, dell’idea organicamente composta ed idoneamente espressa per la sua comunicazione al pubblico».

In giurisprudenza v. Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 1987, n. 1558, in *Foro it.*, 1987, I, 2154: «Non è tutelabile, ex art. 99 legge sul diritto d’autore, un’idea (nella specie, derivare le acque del fiume Biferno, posto sul versante Adriatico, per soddisfare il fabbisogno idrico dell’area campana), che quantunque geniale, costituisca mera impostazione di un problema tecnico, senza addivenire alla sua soluzione». In senso più ampio e rispetto all’avvento delle nuove tecnologie v. P. PIRRUCCIO, *Diritto d’autore e responsabilità del provider*, in *Giur. merito*, 2012, 12, p. 2594, con rif. a Trib. Catania, sez. IV, 29 giugno 2004, n. 2286, in *Resp. civ.*, 2005, 5, p. 426 ss.: «la normativa sul diritto d’autore si propone di tutelare un’idea creativa ed ha ad oggetto un’attività intellettuale ed immateriale dell’uomo (*corpus mysticum*) che prescinde dalla natura del supporto veicolare (*corpus mechanicum*) dell’espressione artistica, nonché dal mezzo con il quale tale espressione viene di fatto veicolata, trasmessa e riprodotta».

⁷² Cfr. P. GRECO – P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell’ingegno*, cit., pp. 175-190; L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d’autore*, cit.; M. SANTILLI, *Il diritto d’autore nella società dell’informazione*, cit., p. 43.

In Italia si contempla una nozione dei diritti d’autore vicina (ma solo in parte coincidente) al “dualismo” francese, per cui i diritti patrimoniali sarebbero scissi da quelli morali. In Germania, dall’altro lato si è fatta avanti una concezione “monistica” che porterebbe entrambi i diritti ad estinguersi nello stesso momento. Sulla disciplina tedesca v. H. HUBMANN, *Urheber- und Verlagsrecht*, 6° ed., Monaco di Baviera, 1987, pp. 9-23 e E. ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, Berlino – Heidelberg – New York, 1980, p. 16.

⁷³ Sulla nozione di diritto morale d’autore inteso come diritto della personalità v. per primo A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, II, Milano, 1961, pp. 173 ss., per cui “tale diritto, pur non sorgendo in base al semplice presupposto della personalità e non essendo quindi innato, acquista tuttavia, una volta sorto, carattere di essenzialità, così da potersi annoverare tra i diritti della personalità”. Nella dottrina più recente v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, pp. 126 ss. e G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. inf.*, 6, 2007, pp. 1043 – 1071 e ivi ampia bibliografia. Sulla genesi del diritto morale d’autore in seno alla l. 1950/1925 cfr. N. STOLFI, *Proprietà intellettuale*, cit., p. 261; S. PUGLIATTI, *Sulla natura del diritto personale di autore*, in *Riv. dir. priv.*, 1923, p. 293 ed E. PIOLA CASELLI, *Intorno alla ragion d’essere del diritto morale dell’autore e del diritto morale dell’inventore*, Relazione tenuta in occasione del Primo congresso giuridico italiano, Tivoli, 1932.

⁷⁴ “Diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore”.

⁷⁵ «L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione».

⁷⁶ Quanto alla tematica concernente le *collecting societies* e il loro difficile coordinamento nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, si rinvia al saggio comparatistico recentemente pubblicato da G.M. RICCIO, *Copyright Collecting Societies e regole di concorrenza. Un’indagine comparatistica*, Torino, 2012, nonché sia consentito rimandare a G.M. RICCIO – G. GIANNONE CODIGLIONE, *Copyright Collecting Societies, Monopolistic Positions and Competition in the EU Single Market*, in *MUJLT*, 2, 2013, pp. 287 – 302.

Sotto questo primo profilo spicca un nucleo “inviolabile” e individualistico (in parte, ma non interamente coincidente con i c.d. diritti morali), facilmente riconducibile ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili, della personalità dell’uomo), 3 (rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana), 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e 33 Cost. (libertà delle arti e della scienza).

In secondo luogo è possibile individuare la funzione economica svolta dalla privativa: essa rende la creatività umana un bene appropriabile e negoziabile, introdotto e coinvolto entro un processo di “mercificazione” ai fini commerciali⁷⁷.

Lo schema sin qui tracciato troverebbe la sua giustificazione nella valenza sociale dell’esclusiva accordata all’autore, legata all’elevata capacità di diffusione e circolazione delle opere che il “mercato della conoscenza” favorirebbe.

Dall’altro lato, il riferimento dell’art. 2575 c.c. (riproposto nell’art. 6 l.d.a.) al processo di creazione dell’opera inteso «*quale particolare espressione del lavoro intellettuale*», nonché il fatto che le norme sulla protezione delle opere d’ingegno siano ricomprese nel libro V “Del lavoro”, richiamano quella funzione di incentivo e remunerazione in favore dell’autore⁷⁸ (ma anche con più ampio riferimento a tutto il c.d. indotto culturale), tanto cara all’elaborazione della *intellectual property clause* statunitense, che nel nostro ordinamento implicano *in primis* un legame con il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni sancito dal primo comma dell’art. 35 Cost.⁷⁹, in connessione all’art. 4, secondo comma Cost., per cui «*ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*».

Di un generale obiettivo di promozione della cultura demandato allo Stato discorre, inoltre, l’art. 9, primo comma, Cost.⁸⁰: in questi termini il riconoscimento di diritti di esclusiva rappresenterebbe una delle possibili forme di incentivo e promozione dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e culturale.

Ancora, il mercato della conoscenza, inteso come una – seppur speciale – forma di circolazione e scambio di beni riceverebbe la protezione garantita dall’art. 41 Cost., sulla libertà dell’iniziativa economica privata⁸¹.

Si è dunque in presenza di un fenomeno di estrema frammentazione in valori costituzionali dei due nuclei pregnanti tradizionalmente riconducibili alla nozione di diritto d’autore: essi poi sovente si combinano e si contrappongono tra loro, a seconda della diversa angolazione da cui l’interprete si appresta ad inquadrarli.

Da un lato, la sfera degli interessi “personalissimi” trova giustificazione in principi di libertà individuale ma anche in una funzione di progresso culturale e sociale, dall’altro, la sfera patrimoniale diviene sì il “motore” del progresso stesso, ma è pur sempre veicolata da interessi che trascendono ogni istanza solidaristica per perseguire obiettivi di mero interesse economico.

In questo quadro, che risente ampiamente dell’influenza delle nozioni elaborate in seno

⁷⁷ Il già più volte evocato riferimento alla “mercificazione” è mutuato dal processo di configurazione della proprietà come merce descritto da P. BARCELONA, *L’individualismo proprietario*, cit., p. 81 ss.

⁷⁸ In questi termini, tra gli altri, G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., p. 187 ss. ed E. SANTORO, *Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1975, p. 307-329.

⁷⁹ Così M. FABIANI, *Il diritto d’autore*, cit., p. 129, nonché – seppur in termini critici – L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d’autore*, cit.: «Quest’opinione è certo suggestiva. A ben guardare è chiaro tuttavia che esiste un salto logico tra tutela del lavoro creativo e scelta del sistema delle esclusive».

⁸⁰ «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

⁸¹ V. ad esempio M. LIBERTINI, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *AIDA*, 2005, p. 61 ss.

all'esperienza francese e, più in generale del dibattito europeo che interessò il vecchio continente a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo⁸², l'imposizione di un vincolo su beni "immateriali", propedeutico alla negoziabilità e alla libera circolazione di diritti di godimento sulle opere dell'ingegno, alimenta l'insoluto dilemma sulla validità del parallelismo giuridico e terminologico con il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) o quantomeno con i c.d. diritti reali⁸³.

Richiamata espressamente dalla prima legge speciale sul diritto d'autore del 1865 nonché dal codice civile abrogato, nonostante sia stata poi per certi versi accantonata dal legislatore contemporaneo, l'"alea" proprietaria è rimasta sempre viva e presente nel dibattito sulla natura del diritto d'autore.

Il riferimento allo sforzo creativo come alta forma del lavoro umano d'altronde, oltre ad evocare le radici giusnaturalistiche dell'esperienza di *civil law*, andrebbe a richiamare le teorie Lockiane sul lavoro come titolo di acquisto della proprietà diffusesi col fermento culturale dell'età post-privilegi, divenute poi principi generali dell'economia di mercato. Secondo alcuna dottrina pertanto, l'art. 42 Cost. rappresenta un parametro costituzionale di riferimento per la disciplina del diritto d'autore, oltre che elemento di «valutazione della legittimità delle norme che prevedono le utilizzazioni libere»⁸⁴.

Il formante giurisprudenziale, dall'altra parte, ha in alcune occasioni richiamato il concetto di proprietà autoriale⁸⁵, non trascurando di rimarcare altresì la necessità di un contemperamento tra i diritti fondamentali coinvolti nel rapporto sussistente tra accesso alla conoscenza e mercato e, ancora, tra la figura dell'autore e quella del fruitore, tra interesse pubblico e privato.

In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che «*nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principî costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9).*

Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990, cit.), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa corte (ordinanza n. 361 del 1988, cit.) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di

⁸² In questa prospettiva si rimanda a L. MOSCATI, *Il Code civil e il diritto della proprietà intellettuale in europa*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2008, pp. 429 – 447.

⁸³ Questo argomento verrà affrontato sotto una prospettiva comparatistica *infra*, sub. par. 5.

⁸⁴ Così L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d'autore*, cit.

⁸⁵ Cfr. nella giurisprudenza più recente Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2012, n. 9247, in *Giust. civ.*, 2012, I, 2009: «in materia di diritto d'autore, l'art. 167 l. 633/41 esplicita la regola generale per la quale il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà del suo titolare; esso, pertanto, si presume libero da pesi e ne consegue che incombe a chi sostiene l'esistenza di limitazioni, ovvero in concreto eserciti attività che oggettivamente pongano in essere limitazioni a quel diritto (nella fattispecie inerente a diritto di sfruttamento di opere cinematografiche), a fronte dell'allegazione di un valido titolo di proprietà, l'onere di dimostrare l'esistenza di un proprio particolare diritto, ovvero la invalidità del titolo allegato dal suo contraddittore». Ancora cfr. Cass., 29 luglio 1932, n. 3313, rich. Da V. DE SANCTIS, voce *Autore*, cit., p. 400 e Trib. Trento, 22 febbraio 2000, in *AIDA*, 2000, 897.

Nel senso di non rilevanza della questione si veda Corte Cost., 25 marzo 1976, n. 70, in *Foro it.*, 1976, I, 413:«(...) ed é altresì superfluo considerare se la tutela disposta dalla legge n. 633 del 1941 del diritto di autore, risponda ai fini dell'art. 42 della Costituzione e quali siano i rapporti tra questa norma e la libertà affermata nell'art. 21».

altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura»⁸⁶.

Nell'affrontare il tema del ragionevole bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti, la Consulta aveva a suo tempo individuato nelle intenzioni del legislatore la preponderanza dell'interesse privato dell'autore su quello pubblico connesso alla posizione dei fruitori giustificata, *«per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura».*

Tale tratto connotante – che come abbiamo avuto modo di appurare in precedenza (spec. *supra*, sub. par. 2) rappresenta una delle principali differenze tra la concezione del *copyright* e quella del diritto d'autore – subisce da diversi decenni la carica destabilizzatrice esercitata dallo sviluppo e dalla diffusione delle nuove tecnologie, che amplifica quel fenomeno di compressione valoriale connesso alla concorrenza dei molteplici interessi costituzionalmente garantiti sin qui descritti, rendendo imprescindibile – in assenza di uno sforzo conciliativo del legislatore – l'attività interpretativa e dirimente svolta dalle Corti con l'obiettivo di garantire caso per caso un "bilanciamento" quanto più equo e neutrale possibile.

4. La disciplina internazionale e quella comunitaria. Uniformazione e armonizzazione del diritto d'autore. L'art. 17, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra logica mercantilistica e tutela dei diritti fondamentali.

I modelli di tutela adottati e le scelte dei legislatori nazionali descritte devono poi essere collocati in un quadro normativo sovranazionale estremamente ricco, che sin dal XIV secolo ha orientato, uniformato o ancora armonizzato – nel senso di aver esercitato una tensione ed un'"attrazione" evolutiva verso un modello di riferimento coordinato e dai contenuti generali comuni ed unitari – le esperienze giuridiche dei singoli ordinamenti nazionali⁸⁷.

⁸⁶ Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in *Foro it.*, 1995, I, 1724, con note di R. CASO e R. ROMBOLI. La sentenza è richiamata inoltre da V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 163 s.

⁸⁷ Sui concetti di uniformazione ed armonizzazione si rimanda a R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., spec. p. 154 ss. e ancora a M. ANCEL, *Rapprochement, unification ou armonisation des droits?*, in *Mélanges dédiées a G. Marty*, Tolosa, 1978; R. DAVID, *Unification ou armonisation*, in *Droit comparé*, Parigi, 1982; L.-J. COSTANTINESCO, *Il metodo comparativo*, cit., p. 337; R. SACCO, *I problemi dell'unificazione del diritto in Europa*, in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale*, 1953, II, p. 49 e ss., ora anche in *Contr.*, 1995, p. 73 ss.; S. FERRERI, *Unificazione, uniformazione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 504 ss.

M. ANCEL, nel suo *Utilità e metodi del diritto comparato*, cit., p. 81 s., traccia un bilancio dell'esperienza positiva dell'unificazione condotta attraverso la promozione di un processo di uniformazione attento solo al dato formale e normativo, quindi di tipo "legislativo" (vicino ad esempio all'esperienza del diritto commerciale). L'A. ne evidenzia la scarsa efficacia, annunciando l'avvento del processo di uniformazione o di armonizzazione «per principi e *standards* generali di comportamento», inteso come il nuovo «oggetto principale del diritto comparato ed il compito maggiore del comparatista», nel contesto di un procedimento scientifico che «consiste nell'oltrepassare la regola per giungere al sistema e (...) nel considerare il sistema come un tutto, nei suoi metodi e nel suo spirito».

Alla luce di questa riflessione preliminare, che traccia una distinzione di base (seppur non univoca), ai fini della presente trattazione distingueremo tra *a*) una nozione di "unificazione" intesa come processo legislativo e interpretativo orientato verso la realizzazione del medesimo risultato operativo, *b*) un'altra di "uniformazione", in presenza di un'indicazione legislativa unitaria ma rimessa alla discrezionalità interpretativa degli Stati e, infine, *c*) discorreremo di "armonizzazione" quando le regole poste sono uniformi ma la discrezionalità dello Stato è limitata dalla necessità di

A questo proposito bisogna principalmente volgere l'attenzione al quadro internazionale di regolamentazione del diritto d'autore e, ancora, alla disciplina comunitaria sulla proprietà intellettuale⁸⁸.

Sotto il primo profilo, un importante ruolo di carattere storico e funzionale è occupato dalla c.d. Convenzione di Berna (Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche), firmata nel settembre del 1866 da una decina di paesi (tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Spagna) e, soltanto più di un secolo dopo (1989) ratificata anche dagli Stati Uniti d'America, a conclusione di un processo di ravvicinamento tra i due sistemi giuridici che aveva preso le mosse con la riforma del *copyright* del 1976⁸⁹.

Tale intervento infatti aveva elevato i limiti minimi di durata del *copyright* a cinquant'anni decorrenti dalla morte dell'autore (come previsto dalla Convenzione) e, soprattutto, ha armonizzato quella basilare differenza contenutistica tra "momento costitutivo" e "momento dichiarativo" nel contesto del riconoscimento della protezione, approntando un sistema di tutela non subordinato all'espletamento di precise formalità (sino al *Copyright Act of 1909* esse erano rappresentate dalla c.d. registrazione), ma esteso – analogamente a quanto avviene negli ordinamenti di *civil law* – ad ogni opera originale e fissata in «qualsivoglia mezzo di espressione tangibile, noto o che sarà sviluppato in futuro»⁹⁰. Restavano però intatte alcune differenze sostanziali, come l'assenza di un riconoscimento dei diritti morali in capo all'autore, sancita dalla mancata adesione degli Stati Uniti all'art. 6-bis della Convenzione⁹¹.

non distaccarsi sensibilmente dal modello di riferimento. Come espressamente proposto già nel titolo di questo paragrafo ad essere utilizzata sarà soltanto la nozione di uniformazione, escludendo quindi le prospettive di unificazione alla luce delle diversità registrate nelle singole esperienze degli ordinamenti nazionali. Sul tema, oltre alla dottrina già citata, si veda R. SACCO, *La diversità nel diritto (a proposito dei problemi di unificazione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 15 ss.

⁸⁸ Per una completa disamina delle fonti internazionali e comunitarie v. L.C. UBERTAZZI, voce *Diritto d'autore (internazionale e comunitario)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, Torino, 1989, p. 450 ss.; L. NIVARRA, *Il diritto d'autore*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo – S. Mazzamuto, III, Milano, 2007 p. 485 – 508; A. ANCHISI PASSERIN D'ENTREVES, voce *Diritto d'autore in diritto comparato*, *ivi*, p. 462 ss.; L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, cit., spec. pp. 1 – 27; A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore*, cit., pp. 44 – 67.; L. CHIMIENTI, *La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione. La disciplina europea e italiana*, Milano, 2005.

⁸⁹ In questo caso si potrebbe discorrere – adottando un approccio di tipo comparatistico e riprendendo le parole di autorevole dottrina – di un modello giuridico che muta (seppur in maniera parziale) o, ancora più nello specifico, di un ravvicinamento "deliberato o provocato", attuato per mezzo di un fenomeno di "ricezione o assorbimento del diritto", che «conduce così, in un certo qual modo, all'eterogeneità di un sistema prima omogeneo». V. M. ANCEL, *Utilità e metodi del diritto comparato*, cit., p. 61 e ancora R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., p. 136 ss.

⁹⁰ V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 120. Si legga in proposito l'art. 2 della Convenzione di Berna, che riserva «alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale».

⁹¹ «1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.

2) I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'autore.

3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta».

In seguito all'adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna, nel 1990 venne inserita nel *Copyright Act* una nuova disposizione, la §106A ("*Rights of certain authors to attribution and integrity*"), per cui «the author of a work of

La Convenzione impose per la prima volta a tutti i paesi firmatari (attualmente 164 nazioni in tutto il mondo) delle prescrizioni volte a garantire una tutela del diritto d'autore di carattere automatico, reciproco ed indipendente⁹², sancendo la progressiva uniformazione delle normative nazionali a degli *standard* di tutela generali, virando inoltre con decisione verso un approccio definitorio dell'esclusiva scervo da qualsivoglia riferimento all'istituto proprietario, come si evince sin dall'incipit dell'art. 1⁹³.

Un altro elemento che ha concorso ad accrescere, legittimandolo, una nozione di forte carica simbolica ed ideologica venne elaborato nel 1948 nel contesto della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in cui, all'art. 27, secondo comma, si afferma che «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore»⁹⁴.

Alla Convenzione di Berna seguirono poi negli anni le consuete assemblee di revisione, che condussero ad alcune modifiche del contenuto, nonché altri accordi internazionali, tra i quali meritano un cenno la Convenzione universale sul diritto d'autore di Ginevra del 1952, le Convenzioni internazionali per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma 1961, Ginevra 1971 e Bruxelles 1974) e la Convenzione istitutiva dell'OMPI o WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).

Svolge un importante ruolo sulle attuali dinamiche evolutive il c.d. Accordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), firmato nel 1994 ed entrato in vigore due anni dopo, che modifica sensibilmente il piano d'azione sotto diversi profili di interesse, puntando principalmente a «promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi»⁹⁵.

Le disposizioni contenute nel TRIPs sono state estese a privative autoriali ed industriali, con riferimento all'ampia e omnicomprensiva formula dei "diritti di proprietà intellettuale".

La ratifica dell'accordo inoltre, ha obbligato ogni paese aderente all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ad adeguarsi alle disposizioni ivi contenute, con l'ulteriore impegno di garantire un sistema di tutele unicamente conformato alle logiche di mercato.

Il profilo meramente patrimoniale e mercatorio del TRIPs emerge dalla lettura dell'art. 2, che non contempla in alcun modo i diritti morali d'autore; mentre un primo elemento attinente alla carica "espansiva" del concetto di proprietà intellettuale si rinviene nel primo riconoscimento di una tutela ai *software* ed alle banche dati⁹⁶.

visual art: (1) shall have the right (a) to claim authorship of that work, and (b) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create».

In questo modo sono stati riconosciuti i diritti morali, ma con esclusivo riferimento all'autore di un'opera d'arte figurativa. Bisogna invero aggiungere che i *moral rights* degli autori nel sistema di *common law* possono essere tutelati con rimedi "esterni" alla legge statutaria sul *copyright*, ad esempio facendo ricorso alla disciplina sulla *defamation*, sulla *privacy* o l'*unfair competition*. Cfr. C. JOYCE – W. PATRY – M. LEAFFER – P. JASZI, *Copyright Law*, cit., p. 625 ss.

⁹² Secondo il c.d. principio di "assimilazione", le opere tutelate dalla legislazione di un determinato paese dell'Unione devono godere della medesima protezione offerta dalla legislazione nazionale anche in tutti gli altri paesi contraenti. Si veda a questo proposito A. SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, p. 59.

⁹³ «I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche».

⁹⁴ V. M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 354.

⁹⁵ Così testualmente nel preambolo dei TRIPs. Cfr. M. RICOLFI, *op. ult. cit.*, p. 346 e ancora V.M. DE SANCTIS, *Art. 2575 – 2583*, cit., p. 20.

⁹⁶ Cfr. l'art. 10, sez. II dell'accordo TRIPs, per cui «i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).

Inoltre, l'adozione in seno all'OMPI e nel corso della Conferenza di Ginevra del 1996 del *Wipo Copyright Treaty* (WCT) oltre che del *Wipo Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) hanno concorso a incentivare ulteriormente le strategie internazionali di tutela della proprietà intellettuale, nel contesto della necessità di garantire un repentino adeguamento delle normative nazionali allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In ambito comunitario, soprattutto a partire dalla fine degli anni '80, il crescente processo di uniformazione a carattere internazionale indotto dagli accordi e dalle convenzioni ha spinto il legislatore ad intraprendere un percorso di armonizzazione che si distingue per l'elaborazione di una possente mole di documenti di carattere analitico, scientifico e programmatico (su tutti il primo libro verde del 1988⁹⁷ e i successivi pubblicati nel 1995, nel 1998 e nel 2008⁹⁸) che di stampo puramente normativo⁹⁹.

Nella ricca produzione legislativa comunitaria spiccano per importanza le direttive 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e 2004/48/CE (c.d. direttiva *enforcement*), nonché la c.d. direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE): esse introducono i principi basilari sui quali si è poi conformata la disciplina della tutela delle opere dell'ingegno in Italia, nel quadro dell'avvento delle nuove tecnologie.

Un riferimento implicito agli obiettivi tradizionalmente assegnati alla proprietà intellettuale può inoltre essere rintracciato nell'art. 151 del Trattato UE, che in apertura del titolo XII sulla cultura, indica tra gli obiettivi dell'azione comunitaria anche il «*miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei*» e la «*creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo*».

Quanto al concetto di diritto d'autore, nel lungo silenzio della giurisprudenza comunitaria¹⁰⁰,

Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale».

⁹⁷ «*Il diritto di autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto di autore che richiedono un'azione immediata*» COM(88) 172.

⁹⁸ «*Il diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'informazione*» COM(95) 382; «*La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno*» COM(98)569; «*Copyright nell'economia della conoscenza*» COM(2008) 466. Tra gli altri documenti si segnala le recenti comunicazioni della Commissione Europea «*Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno*» COM(2009)467 e «*Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa*» COM(2011) 287.

⁹⁹ Negli anni novanta si sono susseguite le Direttive 1991/250/CE (tutela dei programmi per elaboratore); 1992/100/CE (diritto di noleggio e prestito degli autori e taluni diritti connessi); 1993/83/CE (coordinamento normativo su diritto d'autore e diritti connessi); 1993/98/CE (armonizzazione della durata d.d.a. e dir. connessi); 1998/84/CE (tutela dei servizi ad accesso condizionato); 1998/71/CE (protezione del disegno industriale). Con l'avvento del nuovo millennio basilari sono state la dir. 2001/29/CE (sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione); 2000/31/CE (commercio elettronico); 2004/48/CE (c.d. direttiva *enforcement*) e la 2001/84/CE (*droit de suite* di opere d'arte e manoscritti).

Quanto al tema del diritto d'autore comunitario si rinvia in via preliminare al fondamentale studio di A. DIETZ, *Copyright Law in the European Community*, Alphen aan den Rijn, 1978, passim.

¹⁰⁰ Un primo, «minimo», riferimento è rintracciabile in una decisione del Tribunale CE del 2001, nella quale vengono richiamati gli artt. 30 (restrizioni nazionali sul commercio in ambito di tutela della proprietà industriale e commerciale) e 295 (regime di proprietà esistente negli Stati membri) del Trattato. Trib. I grado CE, 26 ottobre 2001, Causa n. 184/01 R., *Ims Health inc.c. Commiss.*, in *Racc.*, 2001, II, p. 3193: «l'interesse generale per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà in generale e dei diritti di proprietà intellettuale in particolare è esplicitamente richiamato dagli artt. 30 Ce e 295 Ce; il semplice fatto che una parte richiedente faccia valere e cerchi di far rispettare il suo diritto d'autore per motivi economici non diminuisce il suo diritto a far valere i diritti esclusivi che il diritto nazionale le conferisce allo scopo appunto di compensare l'innovazione».

orientata principalmente a risolvere questioni di carattere interpretativo, o a dirimere contrasti tra normative nazionali, accordi sovranazionali e principi comunitari (su tutte, si vedano ad es. le controversie registratesi negli anni in materia di *collecting societies*¹⁰¹), la redazione e l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) – che dal 1° gennaio 2009 ha efficacia vincolante per tutti gli Stati membri, essendo stata equiparata ai Trattati (ex art. 6.1 TUE, adottato in seno al Trattato di Lisbona) – ha aperto un articolato dibattito incentrato sui rapporti tra la nozione di “proprietà” e quella di “proprietà intellettuale”.

L'art. 17 della Carta infatti, nel riconoscere ad ogni individuo il diritto di «*godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità (...)*», al secondo comma afferma laconicamente che «*la proprietà intellettuale è protetta*».

L'affiancamento, sotto la medesima rubrica (“Diritto di proprietà”), di una prescrizione generale e di un'altra, seppur sintetica, attinente ai diritti di proprietà intellettuale, evoca immediatamente l'accostamento del diritto d'autore italiano con l'art. 42 Cost., nonché riporta all'influenza di marcata natura ideologica dell'istituto proprietario di cui si è parlato in precedenza con riguardo al *droit d'auteur* post-rivoluzionario.

Al di là di ogni possibile interpretazione in chiave restrittiva o espansiva del dettato normativo, il quale esprime semplicemente una presa d'atto, o ancora un monito del legislatore (traducendo letteralmente la versione originale dell'art. 17 si legge: la proprietà intellettuale “è”, o ancora “va” protetta¹⁰²), sembra opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni.

La volontà del legislatore di inserire una previsione concernente i diritti di proprietà intellettuale all'interno della rubrica dedicata alla proprietà, oltre ad un evidente (e per certi versi semplicistica) analogia terminologica, colloca la disciplina in analisi in un ambito strettamente patrimoniale.

L'art. 17 infatti, pur essendo ospitato all'interno del capo II “Delle libertà” unitamente all'art. 16 sulla libertà d'impresa¹⁰³, rappresenta certamente un «diritto fondamentale di natura personale»¹⁰⁴,

Un'espressa indicazione dell'indirizzo seguito dal legislatore comunitario è poi contenuto nella c.d. sentenza *Laserdisken*: CGE, 12 settembre 2006, Causa C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*, in *Racc.*, 2006, p. 8089 ss., per cui «l'asserita limitazione della libertà di ricevere informazioni è giustificata con riferimento alla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore, che fanno parte del diritto di proprietà».

¹⁰¹ Si veda, ad esempio la c.d. decisione CISAC del 2008, concernente le “clausole standard di reciproca rappresentanza” contenute nei contratti predisposti dalla CISAC (*International Confederation of Societies of Authors and Composers*) e che secondo la Commissione non permettevano alle *collecting societies* di offrire il proprio repertorio al di fuori del territorio di competenza e, ancora le sentenze del Tribunale dell'Unione europea che hanno parzialmente accolto i ricorsi di alcune *collecting*, annullando in parte la precedente decisione. Cfr. Comm. UE, 16 luglio 2008, Caso COMP/C2/38.698 – CISAC, in *G.U. UE*, 22 novembre 2008, C-301 e per tutte TUE, 14 aprile 2013, causa n. T-392/08, *AEPI c. Commissione*, in *G.U. UE*, 1 giugno 2013, C-156/26. Per un commento della decisione *antitrust v. A. ANDRIES – B. JULIEN-MALVY, The CISAC decision – creating competition between collecting societies for music rights*, in *Comp. policy newsl.*, 3, 2008, p. 53. Per una completa e critica disamina della casistica giurisprudenziale comunitaria v. G.M. RICCIO, *Copyright Collecting Societies*, cit., pp. 133 ss.

¹⁰² Nel testo originale in lingua inglese, il secondo comma dell'art. 17 recita testualmente: «*Intellectual property shall be protected*».

Per un'attenta disamina della questione cfr. C. GEIGER, *Intellectual Property shall be protected? Article 17 (2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a Mysterious Provision with an Unclear Scope*, in *Eur. Intell. prop. rev.*, 2009, 31(3), pp. 113-117. e A. IANNARELLI, “*Proprietà, “Immateriale”, “atipicità”*: i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, cit., p. 188 ss.

¹⁰³ Questa scelta richiama inoltre gli articoli 41 e 42 della nostra Costituzione, sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, ricompresi nel titolo III, “dei rapporti economici” e non nel titolo dei rapporti “civili” (il primo), che abbraccia i c.d. “diritti di libertà”.

¹⁰⁴ Cfr. M. COMPORTE, *Diritti reali in genere*, 2° ed., in *Trattato di dir. civ. e comm. Cicu – Messineo*, dir. da P. Schlesinger, Milano, 2011, p. 167. L'Autore sottolinea che l'inserimento delle due disposizioni all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il ritorno del diritto di proprietà ad una collocazione tra i c.d. “diritti civili fondamentali”, in vece dei c.d. “diritti economico-sociali”.

ma esclusivamente da ricondurre entro l'alveo delle c.d. libertà economiche dell'individuo.

La visione che se ne trae è di stampo eminentemente liberista e privilegia ed incentiva la protezione della circolazione del "bene" opera intellettuale nel contesto dei consolidati meccanismi di mercato, sulla falsariga del modello puramente patrimoniale di *Intellectual Property* diffusosi prima oltreoceano e, in seguito, in ambito internazionale.

D'altro canto, se l'intenzione del legislatore comunitario fosse stata diversa, la norma sulla proprietà intellettuale avrebbe trovato spazio ad esempio nella disposizione attinente la libertà di espressione (art. 11) o ancora all'art. 13, che sancisce la libertà delle arti e delle scienze.

Inoltre, se nel concetto di proprietà intellettuale statunitense, la clausola di rango costituzionale di cui alla *section 8 dell'article 1 della U.S. Constitution* funge da elemento di bilanciamento, giustificandone l'esistenza e circoscrivendone – seppur in maniera generica – efficacia e limiti, la previsione nell'ordinamento comunitario di una disposizione di così elevata valenza positiva non trova un adeguato contrappeso – in altre parole un elemento di equilibrio – nell'architettura dell'art. 17 della Carta di Nizza.

Se il secondo comma dell'art. 17 viene letto come disposizione strettamente connessa alle prescrizioni sulla proprietà privata, troverebbe infatti un unico limite all'esercizio del diritto nel c.d. "pubblico interesse": la concezione di proprietà elaborata dalla Carta, in aperta contraddizione con l'indirizzo seguito dalla Costituzione italiana, perde così quell'ulteriore e fondamentale valore rappresentato dalla c.d. "funzione sociale"¹⁰⁵.

Inquadrate invece come disposizione autonoma, che riserva un particolare ambito di protezione ad uno specifico settore dell'economia, il diritto di proprietà intellettuale diviene, alla pari delle altre disposizioni contenute all'interno della Carta di Nizza, un diritto fondamentale di rango costituzionale, in questo caso riferibile ad una libertà economica, da considerarsi equivalente (e quindi concorrente) rispetto agli altri diritti e libertà fondamentali ivi contenute¹⁰⁶.

Quest'ultima ipotesi di lettura parrebbe essere altresì confermata da una recente decisione della

¹⁰⁵ Cfr. i rilievi di M. COMPORI, *Diritti reali*, cit., p. 167 per cui «si accentuano i poteri e le facoltà del proprietario, senza alcun riferimento al condizionamento del diritto in funzione sociale e senza il richiamo della «utilità sociale», così come invece espressamente previsto nelle più moderne Costituzioni europee» e ancora di L. NIVARRA, *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 575 ss.: «la proprietà non è più un diritto economico-sociale, ma un diritto fondamentale di libertà, al riparo dallo Stato e dai doveri di solidarietà verso i consociati, ciò che naturalmente ha un'evidente ed immediata ricaduta sulla possibilità stessa di immaginarne una funzione sociale, se è vero, com'è vero, che là dove il *dominium* viene concepito alla stregua di uno dei modi di essere della libertà, «il vincolo funzionale [...] manifesterebbe tutta la sua incompatibilità» con il diritto». Sulla funzione sociale di cui all'art. 42, secondo comma, Cost., si rimanda a quanto verrà detto *infra*.

Per un riferimento sul dibattito dottrinale sul tema cfr. ancora S. RODOTÀ, *Il progetto della Carta europea e l'art. 42 della Costituzione*, in M. Comporti (a cura di), *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali*, Milano, 2005, p.159 ss.; N. ABRIANI, *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2226 ss.; M. COMPORI, *La proprietà europea e la proprietà italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 189 ss.; M. JAEGER, *Il diritto di proprietà quale diritto fondamentale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Europa dir. priv.*, 2011, p. 349 ss.; C. SALVI, *La proprietà privata e l'Europa. diritto di libertà o funzione sociale?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 409 ss.; M. TRIMARCHI, *La proprietà nella Costituzione europea*, in *Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana*, a cura di G. Iudica - G. Alpa, Napoli, 2006, p. 259 ss.; ID., *La proprietà: profili generali*, in *Manuale di diritto privato europeo*, cit., II, p. 3 ss.

¹⁰⁶ Di «interferenza tra il sistema dei diritti fondamentali e la proprietà intellettuale» discorre G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, cit., p. 64. Per un approfondimento sul tema, in una vasta letteratura, cfr. ancora ID., *Proprietà intellettuale e diritti fondamentali: una relazione ambigua*, in *Persona, Derecho y Libertad – Nuevas Perspectivas. Escritos en Homenaje al Profesor Carlos Fernandez Sessarego*, Montivensa – Lima, 2009, p. 787 ss.; J. GRIFFITHS – L. MCDONAGH, *Fundamental Rights and European Intellectual Property Law - The Case of Art 17(2) of the EU Charter*, confluito nell'interessante volume *Constructing European IP: Achievements & New Perspectives*, a cura di C. Geiger, Cheltenham – Northampton, 2013, p. 75 ss.

Corte di Giustizia che, nel pronunciarsi su una questione attinente alla violazione del diritto d'autore in Internet ha preliminarmente affermato che «*sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto*»¹⁰⁷.

Il diritto d'autore è elevato esso stesso a diritto fondamentale e trova un limite soltanto nell'eventuale conflitto e ingerenza di altri interessi e prerogative fondamentali dell'individuo garantite dall'ordinamento¹⁰⁸.

La visione proposta accresce ancora di più la *vis expansiva* del formante legale declamatorio della nozione comunitaria di proprietà intellettuale in un'ottica di parificazione tra diritti "sociali" e diritti "economici" che può essere in primo luogo ascritta alla struttura della Carta stessa¹⁰⁹. Questo fenomeno, nel caso di specie sminuisce e relega in una posizione di secondo piano – separando irreparabilmente le "due facce" della medaglia – la sfera dei c.d. diritti morali dell'autore, per cui il fondamento di questi ultimi sarebbe da cercare non tanto nella tutela della proprietà intellettuale ex art. 17, comma 2, ma, piuttosto, nelle norme poste a protezione della sfera intima e personalissima dell'individuo¹¹⁰.

5. *Diritto d'autore e retorica proprietaria. Proprietà in "senso stretto" e "proprietà in senso lato" tra diritti reali e diritti sociali.*

Trainato dalla carica simbolica esercitata, sin dai tempi della relazione di Le Chapelier, dalla "retorica proprietaria", il diritto d'autore si consegna all'interprete come un diritto soggettivo su bene immateriale, appositamente concepito e positivizzato dal legislatore per consentire una corretta collocazione del prodotto frutto dell'"industria della conoscenza" all'interno di un mercato quanto più affine a quello dei beni materiali¹¹¹.

Inquadrata sotto un'ottica comparatistica, la questione del parallelismo funzionale tra proprietà privata e diritto d'autore merita una breve indagine, che permetta di isolare le principali differenze di carattere sostanziale tra i due istituti, sia rispetto all'esperienza di *common law*, sia a quella di

¹⁰⁷ CGE, 24 novembre 2011, Causa n. C-70/10, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, in corso di pubblicazione in *Racc.*, 2011 e già in *Dir. inf.*, 2012, p. 303 ss., con nota di P. SAMMARCO, *Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di Giustizia UE nel confronto tra diritti fondamentali nei casi di impiego di sistemi tecnici di filtraggio*. Sul punto sia consentito inoltre rimandare a G. GIANNONE CODIGLIONE, *Corte di giustizia e diritto d'autore*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it), 2012, pp. 1 – 7.

¹⁰⁸ CGE, 24 novembre 2011, Causa n. C-70/10, cit., par. 44: «la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali».

¹⁰⁹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 35, per cui «bisogna domandarsi, allora, se davvero il sistema della Carta legittimi un bilanciamento libero tra i diversi valori proclamati, se tra essi vi sia una equivalenza gerarchica».

¹¹⁰ Sul punto cfr. A. CELOTTO, *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni, quale bilanciamento fra valori costituzionali (e comunitari)?*, in *AIDA*, 2004, p. 504 ss. e S. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, pp. 81, 102, 110: «la proprietà, pubblica o privata che sia, non può comprendere e esaurire la complessità del rapporto persona/beni, Un insieme di relazioni viene ormai affidato a logiche non proprietarie».

¹¹¹ Si vedano in via preliminare gli spunti formulati da L. MOCCIA, *Riflessioni sull'idea di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1, p. 21 ss.

civil law (in questo caso con particolare attenzione all'ordinamento italiano)¹¹².

La nozione di proprietà radicatasi nel nostro ordinamento¹¹³, si distingue per alcuni elementi fondamentali: a) la *cosa corporale* quale oggetto del diritto; b) l'*assolutezza*; c) l'*esclusività*; d) la *pienezza*; e) la *perpetuità* e, con riferimento più ampio ai c.d. diritti reali f) la tipicità (c.d. *numerus clausus*)¹¹⁴.

Quanto al primo profilo, lungamente si è discusso intorno all'ambigua nozione di "bene" fornita dall'art. 810 c.c., per cui «*sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*».

Secondo un'impostazione classica, oggetto di diritti potranno essere esclusivamente le *res corporales*: in tal senso il concetto di bene coinciderebbe con quello di "cosa", con riferimento esclusivo alla fisicità dell'entità oggetto del diritto¹¹⁵.

Dall'altra parte – rilevata la non correttezza della lettura prestata¹¹⁶ – oramai da tempo la dottrina dominante ha affermato che la nozione di "bene" e quella di "cosa" si connotano per un autonomo significato.

Quella di "bene" è una categoria giuridica molto ampia, che comprende tutte quelle entità «che siano oggetto di un interesse»¹¹⁷, solo se rilevante e degno di tutela da parte dell'ordinamento¹¹⁸;

¹¹² In tema di rapporti "concettuali" tra "proprietà" e "proprietà intellettuale" interessanti – seppur riconducibili alla dottrina tedesca – appaiono le sintetiche indicazioni fornite da G. RESTA, *Persona, proprietà, mercato: alcune indicazioni sul dibattito tedesco*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 2, spec. p. 381 ss.

¹¹³ In una vastissima letteratura si rinvia, sia in chiave generale che per alcuni spunti di riflessione a G. ALPA – A. FUSARO, *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, Matera, 2011; C.M. BIANCA, *La proprietà*, in *Diritto civile*, VI, Milano, 1999; N. DI PRISCO, *La proprietà temporanea*, Napoli, 1979; A. GAMBARO, *Ius aedificandi e nozione civilistica della proprietà*, cit., passim; ID., *La proprietà*, in *Tratt. di dir. priv.*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1990; ID., *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1996; U. MATTEI, voce *Proprietà*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XV, Torino, 1997, p. 433; S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954; P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1972; ID., voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988; S. RODOTÀ, voce *Proprietà (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1964; ID., *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, nn. 5-6, 1976-77, II, Milano, 1978; ID., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, 3° ed. ampl., Bologna, 2013; R. SACCO, *Il sistema delle fonti e il diritto di proprietà*, in *Studi in onore di F. Santoro-Passarelli*, IV, 1972; ID., *La proprietà*, Torino, 1975; P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971; P. BARCELLONA – C. CAMARDI, *Le istituzioni di diritto privato contemporaneo*, Napoli, 2002, p. 110 ss.; P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006.

Quanto ai diritti reali v. M. COMPORI, *Diritti reali*, cit.; A. GAMBARO – U. MORELLO, *Trattato dei diritti reali*, I, Milano, 2008; M. COSTANZA, *Numerus clausus* dei diritti reali, in *Studi in onore di Grassetti*, I, Milano, 1980; L. BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – U. NATOLI, *Diritto civile*, 2. *I diritti reali*, Torino, 1988.

¹¹⁴ Lo schema proposto è mutuato, seppur con alcune modifiche dalla prospettiva di sintesi offerta da C.M. BIANCA, *La proprietà*, cit., pp. 151 – 158.

¹¹⁵ Si veda ad esempio quanto sostenuto da S. SATTA, *Cose e beni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 350, secondo cui «i beni sono sempre cose».

¹¹⁶ A tal proposito pare utile richiamare quanto rilevato da alcune attenta dottrina con riferimento all'ambiguità della formula proposta dall'art. 810 c.c. e sui possibili "danni" scaturenti dall'adeguamento ad una lettura restrittiva dello stesso dettato normativo: «esiste una relazione di proporzionalità inversa fra le potenzialità espansive della nozione civilistica di proprietà e la circoscrizione del suo oggetto ad opera di un testo di legge. Beninteso, anche in quelle esperienze, come quella tedesca, in cui il par. 90 del BGB si spinge tanto in là da circoscrivere la nozione di proprietà alla materialità dei beni, è stato possibile, tramite il ragionamento analogico non sprecare tutte le potenzialità dell'istituto, negli ambiti sopra brevemente scorsi. Tuttavia, anche soltanto a conoscere poco lo stile della giurisprudenza italiana, i danni che una tale circoscrizione legale dell'oggetto avrebbe prodotto da noi, non sono difficili da immaginare, tanto più in un momento in cui buona parte della dottrina più diffusa si inchina al formante giurisprudenziale. Ben venga perciò l'ambiguità terminologica dell'art. 810, perché per adattare al contesto di *civil law* una nota osservazione del grande Cardozo, la perplessità del legislatore fa la fortuna dell'interprete colto. Stante tale ambiguità terminologica, nulla osta ad un tentativo di estendere la proprietà al di fuori dal letto di Procuste, costituito dal libro terzo». Così U. MATTEI, voce *Proprietà*, cit.

¹¹⁷ Quanto alla nozione di "bene" e di "cosa" si rimanda all'attenta analisi compiuta da V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1988, III, 438 e ivi ampia bibliografia richiamata e ancora G. PUGLIESE, *Dalle «res incorporates» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. trim. dir. e*

dall'altra parte per "cosa" si deve intendere un particolare criterio di classificazione – di carattere extra-giuridico – modulato rispetto alla fisicità dell'entità presa in analisi, per cui potrà ritenersi tale solo se contraddistinta dall'elemento della corporalità.

Alla luce di quanto rilevato *supra*, le cose, intese come *res corporales*, rappresentano solo una porzione di quelle entità riconosciute come beni e per questo degne di tutela. Entro questa macrocategoria possono quindi essere agevolmente ricomprese anche le entità immateriali, ove siano investite da un interesse giuridico rilevante e tutelabile.

Nel caso di specie, il "pensiero estrinsecato" nella forma dell'opera dell'ingegno diviene, per volontà del legislatore (e alla luce delle molteplici giustificazioni brevemente citate nelle pagine che ci hanno preceduto), un "bene", o più precisamente, come comunemente denominato, un "bene immateriale", poiché non corporale¹¹⁹.

L'opera dell'ingegno, intesa come bene ricompreso entro la formula di cui all'art. 810 c.c. può pertanto essere considerata oggetto di un diritto soggettivo di godimento che non corrisponde ad un diritto di proprietà inteso in senso stretto (avente per oggetto esclusivamente le *cose*, conformemente a quanto affermato dall'art. 832 c.c.¹²⁰) e neanche – almeno per quanto attiene alla tradizionale opinione della civilistica italiana – ad un diritto reale¹²¹, anche se, rispetto ad entrambe le figure il diritto d'autore presenta analogie ed elementi di compatibilità, che lo avvicinano sensibilmente al modello proprietario¹²².

Alla stregua del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, il diritto d'autore è un diritto *esclusivo*, poiché attribuisce al titolare il godimento economico del bene, esercitabile *erga omnes*: esso è pertanto uno *ius excludendi alios*.

Se, però, l'esclusiva del diritto di proprietà è riconosciuta ad un soggetto a vincolo di un bene scarso per natura, nel caso dei beni immateriali la loro iniziale abbondanza e l'uso non rivale ribalta la prospettiva.

Questa differenza incide sull'asserita tipicità dei diritti reali e dei diritti di esclusiva sulle opere dell'ingegno: se da un lato nei diritti reali l'imposizione *ex lege* di facoltà di sfruttamento sottende la volontà del legislatore di allocare efficientemente la cosa oggetto del diritto regolamentandone, al contempo, gli "usi" al fine di non incorrere in situazioni di conflitto tra più titolari, dall'altra parte per i beni immateriali la tipicità è da ricondurre ad un mero potere legislativo di "appropriazione positiva" e delimitazione di un bene che si presenta per natura abbondante nonché accessibile a tutti e, pertanto, di spiccato carattere inclusivo¹²³.

proc. civ., 1982, p. 1137; D. MESSINETTI, voce *Beni immateriali (diritto privato)*, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 10; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 338; R. PARDOLESI – C. MOTTI, *L'informazione come bene*, in *Dalle res alla new properties*, a cura di G. DE NOVA, Milano, 1991. In una prospettiva comparatistica, A. GAMBARO, *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile), 2010.

¹¹⁸ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 2° ed., Napoli, 1991, p. 459 ss.

¹¹⁹ Sulla contraddittorietà della definizione, autorevole dottrina ha rilevato che «di solito si parla di tali entità come «beni immateriali» ma la definizione non soddisfa e presenta anzi una vistosa contraddizione; infatti, se la nozione di «bene» è tutta giuridica, essa necessariamente prescinde da attributi quale «materiale» o «immateriale» (come pure «mobile» o «immobile») i quali appartengono esclusivamente al mondo della realtà e non a quello dei concetti giuridici, pena un fuorviante (si scusi il bisticcio) materialismo». Così V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit. Sul tema confronta anche l'opinione espressa da M. ARE, *L'oggetto del diritto di autore*, Milano, 1963, p. 247 ss.

¹²⁰ «Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico».

¹²¹ Sul punto si veda M. COMPORTE, *Diritti reali*, cit., p. 123.

¹²² Così, *ex multis* M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, cit., p. 222 s.

¹²³ Cfr. G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit., p. 24 e L.C. UBERTAZZI, *Introduzione*, in *La Proprietà Intellettuale*, cit., pp. 13-17.

Nel campo del diritto di proprietà si discorre inoltre di godimento *pieno*, poiché esso abbraccia la generalità di tutte le forme di godimento, mentre in generale il diritto (patrimoniale) d'autore ha per oggetto solo determinate facoltà di godimento (c.d. diritti frazionari), precisamente indicate dal legislatore.

Per questo motivo bisognerebbe più correttamente parlare di un regime di doppia tipicità: una, che si presume investa i singoli istituti della proprietà intellettuale rispetto a specifiche opere dell'intelletto e l'altra, interna, che frazioni il diritto in numerose facoltà di godimento previste e regolamentate dalla legge.

In realtà, l'affermata carica simbolica ed evocativa dell'istituto proprietario, accresciuta sensibilmente a seguito dell'avvenuta "ibridazione" (dovuta alla circolazione, nonché al "dialogo"¹²⁴) tra i modelli di *common law* (su tutti, si veda la *IP clause* statunitense) e quelli di *civil law* (per quanto concerne la giustificazione giusnaturalistica) e confluita nella clausola di "proprietà intellettuale" appartenente alla disciplina delle Convenzioni internazionali (e ad esempio sviluppatasi in seno al WIPO¹²⁵), ha fatto progressivamente venir meno la tassatività dei regimi di privativa sui beni immateriali, avviando un processo che alcuna dottrina ha definito di *propertization*¹²⁶.

Per quanto invece riguarda l'ambito interno, la stessa carica uniformante esercitata dal legislatore comunitario ed internazionale aggiorna incessantemente la lista dei diritti di utilizzazione economica conclusi entro la privativa autoriale, per cui la sostenuta doppia tipicità legale dei diritti di proprietà intellettuale in realtà si concreta in un regime di doppia atipicità sostanziale, atteggiandosi come una sorta di clausola aperta¹²⁷.

Volgendo ora l'attenzione al requisito dell'*assolutezza*, il diritto di proprietà attiene ad una pretesa giuridica riconosciuta dall'ordinamento in favore del titolare e tutelata contro ogni forma di

¹²⁴ In questa prospettiva si potrebbe discorrere di un fenomeno di "mutuo ravvicinamento" tra modelli di tutela, inteso come una fase che ha preceduto l'affermazione di un processo di uniformazione e armonizzazione che è proprio dei c.d. ordinamenti "parziari" – ovvero di quelle esperienze di regolamentazione delle grandi organizzazioni economiche – nel contesto della famiglia giuridica della globalizzazione. Sul tema, cfr. P. STANZIONE, *Plaidoyer per il diritto comparato*, cit., spec. p. 9 s.

Sul tema, v. anche quanto affermato da P. SPADA, *La proprietà intellettuale tra "reale" e "virtuale: un guado difficile*, in *Dir. internet*, 2007, 5, p. 437 ss.

¹²⁵ Cfr. A. GAMBARO, *Ontologia dei beni*, cit., p. 1.

¹²⁶ Cfr. sul tema le interessanti argomentazioni proposte da G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit., p. 21 ss. ed A. IANNARELLI, "Proprietà", "immateriale", "atipicità", cit., p. 85. Paradigmatica in questo senso è l'opinione espressa da altra dottrina, per cui «nonostante si continui a ritenere che la attribuzione della esclusiva, che il riconoscimento cioè della proprietà intellettuale su tali nuove entità, rappresenti una eccezione nel sistema giuridico, con la conseguente necessità di introdurre di volta in volta una specifica normativa, è indubitabile che di fatto gli ordinamenti inseguano, per così dire, il progresso, estendendo ad ogni nuovo campo e con riguardo ad ogni nuovo genere, la tutela della proprietà intellettuale. Anche con riguardo al sistema legislativo, l'eccezione sembra insomma divenire regola ed il carattere singolare delle diverse forme di proprietà intellettuale appare sempre più dettato dal rispetto formale di un principio sostanzialmente superato». Così G. SENA, voce *Opere dell'ingegno*, cit.

¹²⁷ Di "ipertrofia del diritto d'autore" ed "espansione in verticale" e "in orizzontale" discorre L. NIVARRA, *Il diritto d'autore*, cit., p. 496 ss. e P. AUTERI, *Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale?*, in *AIDA*, 2007, Milano, 2008, p. 155 ss.; A. IANNARELLI, "Proprietà", "immateriale", "atipicità", cit., p. 153; V. FRANCESCHELLI, *Diritto d'autore*, cit., p. 153. Si pensi ad esempio al recente dibattito sull'estensione della tutela a *software* e banche dati: in una letteratura apparentemente sconfinata cfr. G. ALPA, *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984; V. FRANCESCHELLI, *Computers, diritto e protezione giuridica del software*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 371; R. BORRUSO, *L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in *Dir. inf.*, 1987, p. 75; R. PARDOLESI, "Software", "property rights" e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro it.*, 1987, II, 289; V. ZENO-ZENCOVICH, *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore*, in *Dir. inf.*, 1990, p. 77; ID., *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza e nel D.lgs. 518/92*, Padova, 1993; L. CHIMENTI, *Banche dati e diritto d'autore*, Milano, 1999; L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in *Foro it.*, 1984, V, 21; P. SAMMARCO, *Le banche di dati*, in AA. VV., *Il diritto della new economy*, Padova, 2002, p. 595 ss.

ingerenza non autorizzata.

Come si è già avuto modo di accennare in precedenza, la nozione costituzionale di proprietà elaborata dalla dottrina più autorevole rintraccia nell'art. 42, secondo comma della nostra Carta costituzionale, non solo un limite all'assolutezza della posizione dominicale, ma un vero e proprio principio generale del nostro ordinamento giuridico, ordinatore della disciplina della proprietà¹²⁸, secondo cui «*la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti*».

La c.d. funzione sociale¹²⁹, intesa come «idoneità a promuovere un generale miglioramento delle condizioni sociali»¹³⁰ rappresenta un principio, protetto dalla riserva legislativa, che orienta la conformazione dell'istituto proprietario nell'ordinamento italiano, valicando sia sul piano meramente nozionistico che su quello funzionale ed operativo la nozione di “interesse pubblico”¹³¹.

Sulla base di queste premesse, il mero riferimento all’“interesse generale” proprio dell'art. 17 della Carta di Nizza consacra l'affermazione di un'architettura normativa marcatamente neoliberistica.

Tornando al diritto d'autore, come affermato dalla letteratura classica, l'assolutezza del diritto soggettivo troverebbe una giustificazione nel ruolo incentivante e disseminativo attribuito al riconoscimento di un regime di privative sulle opere dell'ingegno; al contempo però esso trova implicitamente un primo limite nella natura di *common* della conoscenza e, dunque, nel suo originario *status* di bene liberamente appropriabile¹³².

¹²⁸ S. RODOTÀ, *Art. 42*, in F. GALGANO – S. RODOTÀ, *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), *Rapporti economici*, II, Bologna-Roma, 1982, p. 116.

¹²⁹ Secondo autorevole dottrina «la funzione sociale [...] è ritrovabile soltanto all'interno della proprietà, ponendosi come una componente della sua struttura» S. RODOTÀ, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1960, II, p. 1297.

¹³⁰ S. RODOTÀ, voce *Proprietà*, cit., p. 136.

¹³¹ «Interessi pubblici sono i bisogni della collettività fatti propri dallo Stato e dagli altri enti pubblici mentre la funzione sociale va ravvisata nella sua utilità collettiva, cioè nel vantaggio che esso apporta alla comunità generale e alle comunità locali». Così C.M. BIANCA, *La proprietà*, cit. p. 171.

¹³² Sul tema, si è recentemente affermata una innovativa posizione della dottrina, la quale prendendo le mosse dalla particolare natura di alcuni beni (l'acqua, il cibo, la conoscenza), ha “ritagliato” tra la disciplina dei “beni pubblici” e quella dei “beni privati”, la categoria dei c.d. “beni comuni”. Per una prima ricognizione bibliografica sul tema cfr. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari – Roma, 2011; M.R. MARELLA, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012; ID., *Il diritto dei beni comuni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 110; U. MATTEI – E. REVIGLIO – S. RODOTÀ, *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2010; E. OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990; N. CHOMSKY, *Il bene comune*, Milano, 2010; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008; ID., *Premesse ricostruttive del concetto di beni comuni nella civilistica italiana degli anni Settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2011, ID., *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2012; G. BRAVO, *Dai pascoli a Internet: la teoria delle risorse comuni*, in *Stato e Mercato*, n. 63, 2001; F. VALGUARNERA, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, 2010.

Sulle nozioni di *common* e i rapporti tra conoscenza e proprietà intellettuale cfr. F. MACMILLAN, *Copyright's Commodification of Creativity*, in *ICFAI Journal of Intellectual Property Rights*, 2002, pp. 53-70; C. HESS – E. OSTROM, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Milano, 2009; G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 1968, vol. 162; L. BUTLER, *The Commons Concept: An Historical Concept With Modern Relevance*, in *23 Wm. & Mary L. Rev.*, 835, 1982; C.B. ONWUEKWE, *The Commons Concept and Intellectual Property Rights Regime: Whither Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge?*, in *Pierce Law Rev.*, Vol. 2, No. 1, 2004, pp. 65 – 90; D. BOLLIER, *Reclaiming the commons*, in *Boston Rev.*, 2002.

In questo contesto, indagando il terreno di quei limiti posti per via legislativa con l'obiettivo di contemperare gli interessi sottesi (e compressi) dall'esclusiva possiamo in via preliminare individuare: a) la scadenza dei termini di durata, che permette all'opera oggetto del diritto di entrare (o rientrare, se volessimo seguire l'impostazione di *common law*) nel c.d. pubblico dominio; b) la presunta "doppia tipicità" dello stesso, che ne delimita l'ambito d'incidenza o, ancora c) il regime delle utilizzazioni libere, che concede ed "apre" un *vacuum* temporaneo di gratuità all'interno di un paradigma di sfruttamento dell'opera meramente patrimoniale.

Sull'ultimo requisito della *perpetuità*, l'oggettivo divario esistente tra la durata illimitata riconosciuta come carattere essenziale del diritto di proprietà e il limite temporale del diritto d'autore, richiama *prima facie* le origini del concetto di proprietà radicatosi nel modello contemporaneo di *civil law* rispetto al modello anglosassone di *property* e si riallaccia ad una questione, lungamente dibattuta in dottrina, concernente la configurabilità e l'ammissibilità nel nostro ordinamento di forme di proprietà temporanea¹³³.

Con la genesi del Codice Civile del 1865, antesignano del codice del 1942 – e in effetti primo grande strumento preposto alla regolamentazione dei rapporti privatistici nonché più in generale a fornire le «basi materiali per il riconoscimento di libertà e diritti»¹³⁴ – il legislatore manifestò l'esigenza di creare ed affermare, sulla falsariga dell'esperienza francese del *Code civil*, un diritto assoluto, appunto il diritto di proprietà, in contrapposizione di un altro assoluto, il potere sovrano¹³⁵. Come rimarcato da attenta e risalente dottrina, riprendendo una frase del Portalis, «Al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l'impero»¹³⁶.

Proprio su questo principio è stata edificata la figura del diritto di proprietà vigente nei sistemi di *civil law*, inquadrato come un diritto di libertà, imprescrittibile, perpetuo e chiuso¹³⁷, formato da fattispecie tipizzate, difficilmente derogabile (se non per espressa previsione del legislatore), avente come oggetto il potere, la signoria completa attribuita ad un soggetto sopra un determinato oggetto: «*ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur*»¹³⁸.

Per converso, il modello anglosassone, mutuato dalla tradizione feudale della proprietà introdotta dai Normanni, ruota attorno al principio giuridico-politico, per cui la proprietà immobiliare è

Un interessante raccolta di contributi sullo stato dell'arte nel generale dibattito sui temi della proprietà è il volume che contiene gli atti del convegno intitolato *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XII*, Milano, 2012, che avremo modo di richiamare in altre occasioni nel corso di questa indagine.

¹³³ Sul "classico" tema della "proprietà temporanea" contrapposta alla "proprietà perpetua" cfr. N. ALLARA, *La proprietà temporanea*, in *Il circ. giur.*, 1930, p. 69; N. DI PRISCO, *La proprietà temporanea*, cit.; A. DE CUPIS, *Pienezza e perpetuità della proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 165 ss.; C. PELOSI, *La multiproprietà tra comunione e proprietà temporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, 463; U. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1976, p. 203; F. SANTORO-PASSERELLI, voce *Proprietà*, in *Enc. del novecento*, V, 1981, p. 15; R. CATERINA, *I diritti sulle cose limitati nel tempo*, Milano, 2000; ID., *Usufrutto e proprietà temporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, p. 715 ss.; A. SCACCHI, *La proprietà temporanea*, Milano, 2005.

¹³⁴ S. RODOTÀ, *Diritti e libertà nella storia d'Italia*, Roma, 2011, p. 4.

¹³⁵ S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 105.

¹³⁶ G. BAUDRY LACANTINERIE – A. WAHL, *Trattato teorico-pratico di diritto civile. Dei beni*, (ed it.), Milano, s.d., p. 156.

¹³⁷ V. J.-B. LÉVY, *Histoire de la propriété*, Paris, 1972, p. 85, che riferendosi alla *propriété* come d un *droit perpétuelle* afferma che: «*Si tous ou presque tous les autres droits sont temporaires, la propriété est perpétuelle. Le Code ne le dit pas, et il n'eût pas été bien original de le dire*».

¹³⁸ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Primam Digesti Novi Partem*, ad l. 41.1.17, in *Commentaria*, V, Venetiis, 1615, f. 84.

“*vested in the Crown*”, è, cioè, nella “titolarità della Corona”, mentre, i privati godono solo di una concessione (“*grant*”) derivativa¹³⁹.

Inoltre, se il modello di *civil law*, per lungo tempo ancorato al retaggio romanistico, ha prediletto l’adozione dello strumento contrattuale e di quello obbligatorio all’istituto proprietario al fine di incentivare la circolazione e la redistribuzione della ricchezza, nel *common law* la trasformazione di possedimenti fondiari feudali in fonti di reddito monetario ha fatto sì che la *property* potesse abbracciare alcune funzioni circolatorie proprie del diritto di credito¹⁴⁰, connotandosi per una maggiore dinamicità ed adattabilità ai moderni schemi delle economie di mercato globalizzate.

Il sistema della *law of property* infatti, opta per un’accezione dematerializzata e maggiormente flessibile di proprietà, per cui oggetto del diritto non è mai il bene, sia esso mobile o immobile, materiale o immateriale, ma alcuni specifici diritti patrimoniali di godimento sullo stesso¹⁴¹.

Seppur la tradizionale impostazione inaugurata con il landmark *Donaldson v. Beckett* avesse espressamente escluso la natura proprietaria in senso stretto del *copyright*, la vasta accezione connessa al concetto di *property* contemplata dal *common law* ha permesso di riservare una precisa collocazione sistematica al regime dei diritti sui beni immateriali.

Nel quadro della *summa divisio* tra *real property*, essenzialmente concernente diritti di godimento (*estates*) su beni fondiari e *personal property*, che comprende i diritti sui beni mobili, proprio quest’ultimo grande insieme è al suo interno dominato a livello funzionale dalla partizione tra *choses in possession* e *choses in action*.

Se per *choses in possession* si intendono tutti quei beni mobili materiali (ad es. il danaro) godibili direttamente, nelle *choses in action* la prospettiva cambia diametralmente, dando vita ad una vasta categoria di diritti “reali” (intesi in senso lato) che ben si adatta alla progressiva dematerializzazione del concetto di “bene”.

Le *choses in action* sono infatti dei diritti patrimoniali di godimento su beni immateriali, ben definiti nella loro entità e alienabili senza che essi mutino natura, che possono essere tutelati solo con azioni giudiziarie (da cui la locuzione “*in action*”, riferita alla posizione del diritto di credito).

In tale insieme viene ricompreso il *copyright*, come ancora il *know how* o il *goodwill* (avviamento commerciale): in *common law* il *copyright* non è quindi assimilabile ad un diritto di proprietà inteso in senso stretto, ma viene considerato un diritto di sfruttamento economico di un bene immateriale riconducibile, seppur in senso lato, entro il paradigma della *law of property*.

¹³⁹ Sulla *law of property* v. A.W.B. SIMPSON, *An Introduction to the History of the Land Law*, I ed., London, m 1961, 2a rist.1967. Nella letteratura comparatistica italiana, indispensabili sono i contributi di G. PUGLIESE, voce *Property*, in *Enc. giur. trecc.*, XXIV, Roma, 1991; A. GAMBARO, voce *Proprietà in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IV, Torino, 1997; ID., *Property*, in A. Candian - A. Gambaro - B. Pozzo (a cura di), *Property, Propriété, Eigentum. Corso di diritto privato*, Padova, 2002, pp. 3 ss.; P. MATTHEWS, *La proprietà: storia e comparazione*, in *Manuale di diritto privato europeo*, cit., II, p. 22 ss.; A. DE VITA, *La proprietà nell’esperienza giuridica contemporanea. Analisi comparativa del diritto francese*, Milano, rist., 1974; ID., *Attualità e vicende della questione proprietaria: Premesse per uno studio della Taking Issue nel diritto statunitense*, in *Studi in onore di R. Sacco*, I, Milano, 1994, p. 365.

¹⁴⁰ A. GAMBARO, *Property*, cit.

¹⁴¹ In tal senso M. SANTILLI, *Il diritto d’autore*, cit., p. 236 s. Con efficace sintesi alcuna dottrina ha sostenuto che «Questo elemento semantico difetta nel termine «*property*», il quale non solo è servito ad indicare il diritto e l’oggetto di tale diritto, ma, ancorché sia ristretto al primo significato, si riferisce a tutti quei diritti i quali comportano l’uso ed il godimento di un bene, anche incorporale, sulla base di un rapporto diretto con esso. Ne consegue che poiché il termine *property* designa riassuntivamente un insieme di diritti di un certo tipo (*property interest*) i quali ben possono avere ad oggetto altri diritti, la categoria giuridica corrispondente finisce con l’abbracciare tutti i rapporti inerenti agli elementi del patrimonio dei singoli soggetti. Nelle esperienze che si richiamano alla tradizione di *civil law* invece, la fedeltà alla distinzione tra diritti reali e diritti di obbligazione impone di pensare al patrimonio come ad una nozione ben distinta da quella di proprietà e niente affatto confondibile con la somma dei diritti reali di cui un soggetto sia titolare». Così A. GAMBARO, voce *Proprietà in diritto comparato*, cit.

Dalla breve indagine sin qui svolta il parallelismo proprietario che investe, sin dalla sua nascita, il diritto d'autore cela numerosi equivoci di carattere sostanziale e terminologico.

Il diritto d'autore concede al suo titolare un diritto, consistente nella signoria sull'opera d'intelletto da egli stesso creata, ma non può essere considerato un diritto di proprietà così come tradizionalmente concepito, ed inteso in un'accezione giusnaturalistica, assoluto e perpetuo¹⁴².

Esso, per il fatto di tutelare principalmente un interesse di rango patrimoniale, converge verso una posizione soggettiva di vantaggio che ha come oggetto determinate facoltà di sfruttamento economico su un'opera dell'ingegno (la copia, la pubblicazione), collocandosi in una prospettiva ibrida, a cavallo tra la nozione di diritto reale¹⁴³ e quella di diritto di credito.

Come emerso dalla breve analisi comparatistica svolta infatti, la complessa nozione di diritto d'autore – sia in una prospettiva funzionale che contenutistica – sottende un'affinità anche con i diritti di credito, con la differenza che il potere posto in capo al creditore non è “mediato” e “relativo”¹⁴⁴, ma potrebbe essere ascritto ad un rapporto obbligatorio di carattere “sociale”, poiché investe tutti i consociati ed è imposto, garantito e tutelato dalla Stato.

In questa prospettiva alcuna dottrina, seppur con riferimento ad un preciso aspetto dell'attuale prassi legislativa sui diritti di proprietà intellettuale, ha parlato di “diritti sociali”¹⁴⁵.

¹⁴² V. A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., p. 30.

¹⁴³ Nel senso di una assimilabilità al regime dei diritti reali si veda una (seppur datata) pronuncia della Suprema Corte, per cui «per quanto lo consente la immaterialità del bene che ne è l'oggetto, il diritto patrimoniale d'autore è (...) assimilabile al diritto di proprietà, cui lo accomunano le caratteristiche dell'assolutezza, nel senso che vi corrisponde un generale dovere di astensione da parte di ogni altro consociato, della elasticità, come attitudine a estendersi fino a comprendere tutte le possibili facoltà di godimento e di disposizione e non soltanto quelle tipiche enumerate dalla legge, e della realtà, in quanto assicura al suo titolare una signoria immediata sul bene immateriale. (...) Si è già rilevato, invero, che il diritto patrimoniale di utilizzazione dell'opera dell'ingegno per l'assolutezza, per la realtà e per la esclusività che lo caratterizzano, ben può essere ricondotto nello schema del diritto di proprietà, ferme restando le particolarità derivanti dalla natura immateriale del bene che ne forma oggetto: il che vale non soltanto nei riguardi del diritto patrimoniale d'autore, unitariamente considerato, ma anche per i singoli diritti di utilizzazione e di sfruttamento che in esso si ricomprendono e che, così come sono disciplinati dalla legge, tutti partecipano, quantomeno sotto i profili della loro appartenenza al titolare e della tutela che li assiste ne confronti dei terzi, di quelle medesime caratteristiche che qualificano il diritto patrimoniale sull'opera prodotta come diritto reale, assoluto, esclusivo (...)». Così Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1973, n. 3004, in *Foro it.*, 1974, I, 1121 – 1134. V. anche Cass., 24 febbraio 1977, n. 826, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1320. e Cass., 22 dicembre 1978, n. 6150, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 321.

Alcuna attenta dottrina, affrontando il tema del possesso di beni immateriali, discorre più correttamente di “somiglianze di famiglia” o “analogie” tra la categoria dei diritti reali su cose materiali e quella dei diritti di utilizzazione su beni immateriali sostenendo altresì l'inutilità pratica delle facili “omologazioni dogmatiche” aventi come oggetto «fenomeni diversi che pongono problemi diversi». Così R. CATERINA, *Il Possesso*, in *Trattato dei diritti reali*, cit., I, p.p. 385 – 388; A. IANNARELLI, “Proprietà”, “immaterialità”, “atipicità”, cit., p. 150 s.

¹⁴⁴ Quanto all'antitesi tra diritti reali e diritti di credito nel contesto della *Western legal tradition* si rimanda all'itinerario storico-comparatistico percorso da A. GUARNERI, *Diritti reali e diritti di credito: valore attuale di una distinzione*, Padova, 1979. L'Autore formula inoltre una previsione sulla “sopravvivenza” di tale distinzione, rimarcando la difficile collocazione sistematica dei diritti sociali di nuova generazione. «In una prospettiva di lungo periodo forse anche la cosiddetta *mittelbare Drittwirkung der Grundrechte*, ossia la immediata rilevanza dei diritti costituzionali fondamentali anche nei rapporti intersoggettivi di diritto privato, e la progressiva elaborazione di nuovi diritti soggettivi patrimoniali, portato dell'ideologia solidarista ed ecologista, quali il diritto alla casa di abitazione, il diritto all'ambiente, ecc., dai contorni ancora non ben delineati, perché talvolta ancora a mezza strada tra *ius conditum* e *ius condendum*, potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di indebolimento dell'antitesi classificatoria in esame». ID., voce *Diritti soggettivi (categorie di)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V, Torino, 1989.

¹⁴⁵ Secondo la dottrina richiamata la proprietà intellettuale, nella prassi delle nuove legislazioni comunitarie, presenterebbe appunto la medesima struttura dei c.d. “diritti sociali” poiché «il rispetto del diritto di proprietà intellettuale presuppone l'istituzione di prelievi obbligatori sulla fabbricazione, la riproduzione o la vendita dei prodotti ai quali si applica». Esso pertanto consisterebbe in un «diritto-credito, che per poter essere esercitato necessita di un intervento positivo degli stati». L'Autore, nel ricostruire l'analogia, rimarca l'esigenza del bilanciamento tra gli altri diritti, e precisamente l'importanza di una loro “conciliazione e gerarchizzazione”, affermando inoltre che se nel caso dei «diritti sociali il beneficiario contribuisce all'organizzazione collettiva della solidarietà in proporzione delle proprie

Seguendo questo suggestivo itinerario e volgendo l'attenzione al nostro ordinamento, si potrebbe giungere allo snodo posto dall'art. 36, primo comma Cost., che stabilisce per ogni lavoratore il diritto a ricevere «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»¹⁴⁶.

Dall'altra parte, il riconoscimento di un incentivo allo sforzo creativo nascente dall'esercizio di una professione autoriale rinverrebbe una giustificazione e un temperamento nell'interesse preminente dei consociati ad accedere liberamente alla cultura, alle arti ed alle scienze al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana nel contesto degli artt. 3, 9 e 33 Cost. e, ancora, del principio generale di solidarietà (art. 2) e di libertà d'espressione (art. 21).

Pertanto, dalla lettura di un'ulteriore previsione sul lavoro presente nella nostra Carta fondamentale sotto il titolo dei rapporti economici, emerge un nuovo percorso di lettura costituzionalmente orientata del diritto d'autore, nonché l'ennesimo elemento d'indagine che concorre ad affermarne l'estrema frammentarietà, anche nel contesto di un tentativo di ricollocazione sistematica entro lo schema delle tradizionali categorie civilistiche¹⁴⁷.

Con riferimento all'ambito patrimoniale, si registra, per quanto attiene alla posizione del titolare, una coesistenza tra posizioni soggettive assimilabili ai diritti reali ed altre più vicine ai diritti di credito; senza guardare alla sfera non patrimoniale, che conduce entro l'alveo dei diritti della personalità.

Alla luce di quanto detto, la ricostruzione sistematica della nozione di *copyright* offerta, sin dalle origini, in seno all'esperienza del *common law*, appare la migliore angolazione da cui inquadrare l'esclusiva autoriale, scevra da architetture e artifici ideologici che ne appesantiscono la struttura, snaturandone l'essenza¹⁴⁸.

risorse, la proprietà intellettuale dovrebbe venire gravata di oneri contributivi a vantaggio dei paesi che ne garantiscono l'esercizio». A. SUPLOT, *Homo Juridicus*, cit., p. 232 s.

Ancora sul tema generale dei diritti sociali, emblematico è l'insegnamento di autorevole dottrina per cui: «mentre i diritti di libertà sono diritti prestatali e conosciuti come mezzi di difesa dell'individuo contro il potere politico, i diritti sociali sono diritti positivi a prestazione pubblica (...) fondati sul principio di eguaglianza, inteso secondo un concetto assoluto collegato al principio democratico, del quale segna l'estensione della sfera politica alla sfera sociale». L. MENGONI, *I diritti sociali*, in *Arg. dir. lav.*, 1998, p. 2. Sul tema v. inoltre A. BALDASSARRE, voce *Diritti sociali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, vol. XI, p. 10 ss.

¹⁴⁶ V. M. BENVENUTI, voce *Diritti sociali*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg. V, Torino, 2012, p. 251 ss., per cui: «Quanto al contenuto del diritto in questione, l'art. 36, 1° co., Cost. combina, assommandoli, il «criterio "positivo"» e oggettivo della *proporzionalità* con il «limite "negativo"» e soggettivo della *sufficienza*: e, con ciò, la retribuzione, seppure non pare suscettibile di transitare dalla sfera dei diritti di credito a quella dei «diritti della personalità», acquista nondimeno una rilevante «*funzione sociale*», nel senso che persegue una finalità ed assume una consistenza (anche) altra rispetto a quella meramente sinallagmatica tipica dei contratti a prestazioni corrispettive». Cfr. anche G. CICALA, *Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano*, Napoli, 1965.

¹⁴⁷ Sulle categorie del diritto privato cfr. P. RESCIGNO, *Le categorie civilistiche*, in *Tratt. dir. civ.*, a cura di P. Rescigno – N. Lipari, vol. 1, *Le Fonti e i soggetti*, p. 185 ss.; ID., *Persona e comunità*, I, Bologna, 1967; N. LIPARI, *Diritto e valori sociali*, Roma, 2004; L. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, 1985; ID., *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in *I principi generali del diritto*. Atti dei convegni Lincei, Roma, 1992, p. 317 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002; V. CARBONE, *Le difficoltà dell'interpretazione giuridica nell'attuale contesto normativo: il diritto vivente*, in *Corr. giur.*, 2011, 2, p. 153 ss.

Sul rapporto tra categorie civilistiche, nuove tecnologie e «nuovi» diritti emergenti, v. P. RESCIGNO, *Categorie, metodo, sistema, nel diritto del commercio elettronico*, in S. SICA – P. STANZIONE, *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, p. 17 ss., nonché gli altri contributi introduttivi di S. SICA, P. STANZIONE, P. PERLINGIERI, C.M. BIANCA.

¹⁴⁸ A tal proposito si rimanda a quanto osservato sul piano funzionale da alcuna dottrina, la quale, in merito alla nozione «dematerializzata» di *law of property*, sottolinea che essa «consenta di ritagliare situazioni «proprietarie» — ossia situazioni che nelle categorie romanistiche si direbbero di diritti reali — da fattispecie in cui il giurista romanista riesce a scorgere solo diritti di credito. Tale diversità di ottica è tutt'altro che di interesse esclusivamente teorico, perché

La carica attrattiva del concetto di proprietà intellettuale diffusosi in ambito internazionale e comunitario sta senza dubbio concorrendo ad “assolutizzare” – sia in termini di atipicità ed ambito di operatività sia a livello contenutistico e valoriale – il regime legale delle privative sulle opere dell’ingegno, uniformando le discipline e affermando un nucleo unitario che esaspera la prospettiva utilitaristica, compromettendone il già delicato equilibrio.

La proprietà intellettuale si impone veementemente come un diritto fondamentale di libertà economica, tutelato dall’ordinamento e sottoposto ad un continuo processo di gerarchizzazione e contrapposizione funzionale rispetto agli altri diritti e valori fondamentali, con l’obiettivo di garantirne costantemente un corretto bilanciamento di carattere “esterno”, poiché attinente alla natura degli interessi protetti e confrontati.

Dall’altra parte, questo nucleo forte (come lo sono tutti i principi di rango costituzionale) protegge (e pesa) come una corazza su una disciplina legale alquanto fragile, che al suo interno denota carenze in termini di flessibilità e di adattabilità al mutamento economico e sociale.

In assenza di “appigli” normativi che garantiscono un adeguato spazio operativo all’intrinseca natura di *common* del bene “conoscenza” è impossibile perseguire un imprescindibile obiettivo di “bilanciamento interno” degli interessi sottesi, che permetta così alla disciplina del diritto d’autore di adempiere appieno ed efficacemente a tutte le proprie funzioni.

Questa tendenza pare inoltre indicare il tentativo di matrice politica di rafforzare unicamente le posizioni e gli interessi patrimoniali appartenenti al tradizionale assetto dell’“economia della conoscenza”¹⁴⁹, dando vita ad un fenomeno di progressiva deriva delle *policies* governative dall’esigenza di tutelare e valorizzare anche i diritti attinenti alla personalità degli autori, che rimangono per certi versi fuori da questa crisi dei modelli di regolamentazione.

invece è alla base delle diversità di struttura che caratterizzano il moderno mercato finanziario». Così A. GAMBARO, voce *Proprietà in diritto comparato*, cit.

¹⁴⁹ Su questo profilo si rinvia in via preliminare al saggio di V. ZENO-ZENCOVICH – G.B. SCANDICCHI, *L’economia della conoscenza e i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2002, 6, p. 971 ss. Sui rapporti tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza cfr. R. PARDOLESI – M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»*, in *Foro it.*, 2003, V, 193; G.B. RAMELLO, *Diritti esclusivi e pratiche restrittive: la difficile convivenza tra diritto d’autore e tutela della concorrenza nell’esperienza antitrust europea e italiana*, *Liuc Papers n. 117, Serie Economia e Impresa*, 32, 2002; W. PATRY, *How to fix copyright*, Oxford, 2011, p. 34

CAPITOLO II

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ED ESTENSIONE DELL'ESCLUSIVA NELL'ERA DIGITALE

«(...) Col progresso dei processi fonografici, cinematografici e radiofonici, è già oggi possibile, e sarà ancora più facile domani, che migliaia di persone si impossessino della musica o dello spettacolo, portandolo tra le pareti domestiche. (...) Se ad ognuno fosse lecito di ricavare dal mare, per uso personale, il sale occorrente per la sua casa, la privativa dello Stato sul sale sarebbe esautorata».

(Eduardo Piola Caselli, *Trattato del diritto d'autore*, Torino-Napoli, 1927, p. 425)

SOMMARIO: 1. La violazione del diritto d'autore in Internet: progresso tecnologico e tendenze evolutive.– 2. L'architettura del diritto d'autore nel XXI secolo: diritti soggettivi, interessi collettivi e rimedi.– 3. La nozione di *copyright infringement* e i singoli diritti esclusivi contemplati dal *Copyright Act*. – 3.1 Gli usi consentiti: la *fair use doctrine* e la clausola di cui alla § 107, title 17 U.S.C. – 3.2 *Limitation on exclusive rights*. Eccezioni e licenze non volontarie.– 4. La violazione del diritto d'autore in Italia. – 4.1 (segue.) Misura dell'illecito e ambito di applicazione dell'esclusiva autoriale. Utilizzazione economica, profitto ed uso personale. Una "zona grigia". – 4.2 Diritti esclusivi e nuove formulazioni. – 4.3 Dall'utilizzazione "libera" a quella meramente "eccezionale". Il percorso obbligato di stampo comunitario. – 4.4 Eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico. – 4.5 Diritto di distribuzione e principio di esaurimento. – 5. Un (primo) confronto.

1. La violazione del diritto d'autore in Internet: progresso tecnologico e tendenze evolutive.

Inquadrata l'ibrida natura dell'esclusiva autoriale in una prospettiva storico-comparatistica che abbia tenuto nella giusta considerazione le sue origini e le vicende che ne hanno segnato l'evoluzione, bisogna adesso valutarne contenuto e raggio d'applicazione, per poi passare all'analisi dell'ambito degli strumenti e delle tecniche di tutela.

In altre parole, è necessario comprendere cosa si intenda, nel contesto della c.d. rivoluzione digitale, per violazione del diritto d'autore e poi, ancora per "rimedio".

Nelle pagine che seguono non verrà sottoposto ad una critica strutturale il sistema della proprietà intellettuale (o il "mercato dei beni immateriali"), con l'intento di affermarne la contraddittorietà sostanziale, o ancora la necessità di una sua "abolizione" nel quadro di una difficile coabitazione con i principi del diritto della concorrenza o con riferimento agli effetti negativi che produce sui meccanismi dell'innovazione. Tale impostazione, autorevolmente formulata e basata su assunti ampiamente condivisibili, è stata recentemente affrontata dalla dottrina in maniera varia ed esaustiva, rappresentando senz'altro un punto di riferimento teorico ed ideologico foriero di

interessanti spunti e riflessioni¹.

Sul piano pratico, però, il sistema fondato sull'esclusiva autoriale non sembra essere prossimo ad un imminente accantonamento, anzi mantiene un ruolo di assoluta importanza, imponendosi come il modello di riferimento per la protezione delle opere dell'ingegno in seno alla quasi totalità degli ordinamenti giuridici contemporanei².

Poste per valide le classiche funzioni e gli obiettivi che giustificano l'esistenza dell'istituto [a) incentivo alla creatività; b) diffusione della conoscenza e c) tutela del nucleo intimo sotteso all'attività creativa], oggetto di una prima indagine saranno alcune tra le norme che disegnano, interagendo tra di esse, l'architettura del diritto d'autore vivente, al fine di valutarne la coerenza interna e l'efficacia rispetto a quegli stessi scopi generali e giustificatori.

La nascita e lo sviluppo in chiave globale di ciò che comunemente viene definita come la "tecnologia della comunicazione e dell'informazione" (o ICT, *Information and communication technology*)³, ha innescato alcuni specifici fenomeni che di fatto hanno sensibilmente influito sul consolidato equilibrio del mercato dei beni immateriali, agendo anche sulla prospettata efficacia operativa del diritto d'autore.

Ripercorrendo i caratteri della rivoluzione digitale – coniugati al contempo con i radicali mutamenti che hanno prodotto nella disciplina in esame – possiamo in sintesi isolare tre fasi: 1) nella prima, compresa tra gli anni '70 e '90 del secolo scorso, si è pervenuti alla sintesi della c.d. "copia perfetta" e accessibile a tutti (avviata con la commercializzazione del VHS e dei videoregistratori e poi di cd, dvd e dei masterizzatori); 2) questo "traguardo" è stato poi repentinamente superato, a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, con la completa *dematerializzazione* del supporto fonografico, codificato nel c.d. *mp3 format* (un formato virtuale, avente le fattezze di un file codificato dalle dimensioni ridotte e facilmente riproducibile e trasmissibile); 3) sino infine a giungere, in poco più di un quinquennio, al progressivo ridimensionamento dell'importanza del c.d. diritto di copia (o riproduzione) *in vece* del diritto di comunicazione al pubblico, indotto dai nuovi meccanismi di fruizione digitale dei contenuti autoriali (vedi ad es. lo *streaming*) che permettono l'*accesso* all'opera previamente immagazzinata (*upload*) sulle piattaforme di raccolta dei contenuti digitali ospitate dalla rete senza che l'utente detenga una *copia* dell'opera protetta.

Questi fattori, riassumibili nella sequenza *copia/dematerializzazione/accesso*, hanno in un ventennio cambiato radicalmente la conformazione ed il significato della nozione di "illecito

¹ Il riferimento primario del movimento "no copyright" sono i recenti saggi di L. LESSIG, *The future of ideas. The fate of the commons in a connected world*, New York, 2001; ID., *Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*, New York, 2004 o ancora di M. BOLDRIN - D.K. LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, passim. Interessanti le riflessioni critiche maturate da F. LATRIVE, *Du bon usage de la piraterie*, Parigi, 2007. Anche in Italia, già negli anni quaranta dello scorso secolo, nel commentare le tesi sviluppate nella metà del 1800 dall'illustre economista Francesco Ferrara, autorevole dottrina si era assestata su analoghe (e critiche) posizioni. Si rimanda a tal uopo alle pagine di L. EINAUDI, *Rileggendo Ferrara. A proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed artistica*, in *Riv. storia ec.*, Anno V, n. 3, 1940, XVIII, (Rist.), p. 216, richiamato da M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, cit., p. 11 e 45 s. nonché da G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit., pp. 9 ss.

² *Ex multis*, ed in via preliminare, si confrontino i rilievi critici prodotti da P. SPADA, *La proprietà intellettuale tra "reale" e "virtuale": un guado difficile*, cit.; A.M. GAMBINO, *Diritto d'autore e nuovi processi di patrimonializzazione*, in *Dir. ind.*, 2011, 2, p. 114.

³ Sul tema non si può non fare riferimento al "profetico" lavoro di F. CAIRNCROSS, *The death of distance: how the communication revolution is changing our lives*, Boston, 2° ed., 2002. Sotto il profilo dei rapporti tra diritto e innovazione tecnologica v. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995; ID., *Tecnopolitica*, 3° ed., Roma – Bari, 2004; M. DURANTE, *Il futuro del web: etica, diritto, decentramento*, Torino, 2007, nonché al pionieristico studio di V. FROSINI, *Cibernetica, diritto e società*, Napoli, 1968.

autoriale” (o *copyright infringement*), influenzando notevolmente i termini della questione attinente alle *policies* di contrasto e repressione delle condotte contrarie alla legge perpetrate sul *web*.

Da un punto di vista tecnico, le tipologie di violazione ricondotte dalla letteratura classica entro il binomio contraffazione/plagio, hanno subito una complessa moltiplicazione: *a)* dalla copia non autorizzata si è passati *b)* al c.d. *file-sharing*, ovvero alla condivisione libera di *files mp3* di opere coperte da esclusiva per mezzo di molteplici canali di comunicazione *on line* (si pensi al *peer-to-peer*), *c)* sino a giungere allo *streaming* illegale o ancora alla forma intermedia del c.d. *linking*, ovvero alla condivisione, attuata principalmente su piattaforme di comunicazione e socializzazione (attraverso i c.d. *post*), di collegamenti a contenuti a loro volta immagazzinati sovente da terzi sulle memorie delocalizzate dei *server*.

Sotto il profilo soggettivo, nonché quantitativo e qualitativo, si è progressivamente passati da un concetto di “pirateria industriale” ad un altro di “pirateria domestica”⁴: tale fenomeno è causato dall’aumento dei comportamenti contrari alla prassi attuati dai singoli nell’ambito della propria sfera privata, che pongono grandi e insoluti quesiti attinenti alla “misura della violazione” quale parametro discrezionale di valutazione dell’illecito ai fini del suo perseguimento⁵.

Inoltre, attesa la difficile effettività delle tutele da attuare nei confronti dei singoli consociati, è emersa – con riferimento più generale al tema delle responsabilità in internet – la figura dell’*internet service provider* quale possibile terminale di “equilibrio” (o ancora di “sfogo”) delle istanze di protezione delle prerogative degli autori.

2. *L’architettura del diritto d’autore nel XXI secolo: diritti soggettivi, interessi collettivi e rimedi.*

Rispetto agli interessi sottesi alla violazione della privativa autoriale, si è detto che essa sia caratterizzata da: *a)* una posizione soggettiva di durata limitata avente come oggetto lo sfruttamento esclusivo dell’opera protetta, che sottende interessi meramente patrimoniali e *b)* una sfera personalissima e non patrimoniale.

La lesione del diritto d’autore quindi coinvolge contemporaneamente interessi diversi, di carattere patrimoniale e non, particolari e generali, riconosciuti e tutelati dall’ordinamento e a loro volta riconducibili ad alcune categorie civilistiche tradizionali.

Con riferimento alla figura dell’autore riconosciamo: *a)* l’*esclusiva*, consistente in quel diritto spettante all’autore di non vedere sfruttata economicamente la propria opera da terzi in mancanza

⁴ Di “pirateria domestica” si discorre soprattutto con riferimento alle strategie di contrasto ai fenomeni di violazione attuate nella maggior parte dei casi dalle *major* discografiche e dalle *collecting societies*: esse si sono sensibilmente spostate da una dimensione “industriale” ad una sfera privata ed individuale. La repressione di fenomeni di massa di riproduzione abusiva ha invece orientato, sin dagli anni settanta e ottanta, il proprio raggio d’azione “a monte”, verso forme di aggressione delle aziende produttrici delle tecnologie di riproduzione (si veda, ad esempio la c.d. “guerra dei videoregistratori” e la celebre sentenza della Supreme Court nel caso *Sony v. Betamax*), o, ancora si concreta in tentativi di monitoraggio fisico (e anche subliminale) dei privati. Ricostruisce molto bene questo quadro A. JOHNS, *Pirateria*, cit., p. 588 ss.

Tale fenomeno si è analogamente registrato, ancora più di recente, con il passaggio dal contrasto alla riproduzione abusiva seriale e in larga scala di cd e dvd, alle strategie di pressione sugli *internet service providers* e, ancora, al monitoraggio *on line* degli utenti, spesso investiti in via preliminare dalle c.d. lettere di *cease and desist*. Su questo tema e sulle molteplici questioni che si dipanano attorno ad esso si rimanda al prosieguo di questa ricerca.

⁵ Vedi *infra*, sub par. 4.1

del proprio consenso; *b*) i diritti di compenso derivanti da licenza (legale od obbligatoria); o *c*) il diritto di credito esercitabile nei confronti di terzi soggetti individuabili (e quindi di carattere relativo) o *erga omnes* (assoluto) e consistente in una equa remunerazione spettante all'autore e generalmente collegata (direttamente o indirettamente) ad una qualche modalità di sfruttamento dell'opera (c.d. *jus utendi*) che prescindendo dal consenso autoriale⁶.

Non bisogna infine dimenticare, in una visione di carattere non patrimoniale, *aI*) il diritto a non vedere lesa la personalità dell'autore⁷.

Nello spettro di incidenza dell'illecito, oltre ai diritti sopra elencati, che si dipanano tra prerogative di carattere reale ed assoluto (prima tra tutte l'esclusiva), diritti di credito e diritti non patrimoniali, rientrano anche le funzioni generali di incentivo e circolazione, che creano esse stesse un ideale "ponte" tra i diritti dell'autore e l'interesse economico delle società di gestione collettiva dei diritti, nonché di quello delle imprese licenziatrici a vedere riconosciuta l'importanza del proprio ruolo imprenditoriale e di intermediazione, sancito contrattualmente, ai fini della gestione dei diritti, della diffusione (commercializzazione) delle copie dell'opera e del controllo della circolazione delle stesse sul mercato.

Si è affermato in dottrina che l'era digitale abbia difatti progressivamente mutato il paradigma dell'*artificial scarcity* imposto dall'industria della conoscenza – per cui la quantità e il prezzo delle opere da immettere sul mercato sono stabiliti preventivamente allo stesso modo con cui il diritto d'autore stesso inquadra la conoscenza, di per sé inclusiva e pubblica, in un regime di beni privati e negoziabili – passando ad un regime di *digital abundance*, ove i fattori in precedenza citati (*copia/dematerializzazione/accesso*) hanno messo in crisi la solidità del "vincolo di mercato", riportando il "bene" conoscenza alla propria naturale collocazione di *common*⁸.

Il contemporaneo coinvolgimento di posizioni dominicali, diritti contrattuali, diritti della persona, paradigmi di mercato e funzioni sociali⁹, giustifica la già affermata natura di *diritto-credito* del diritto d'autore. La confusione tra i due aspetti si ripropone anche al momento dell'analisi e della classificazione funzionale delle diverse tipologie di rimedi "tradizionali" previsti dall'ordinamento e posti nella disponibilità dei soggetti titolari a tutela dei propri interessi, riconducibile alla distinzione tra tutele reali e tutele personali o, ancora, richiamando una celebre bipartizione funzionale elaborata nella dottrina giuseconomica, tra *Property rules* e *Liability rules*¹⁰.

Inoltre, entro la categoria dei "rimedi"¹¹, dovranno essere ricomprese non soltanto le tutele

⁶ Si pensi, ad esempio ai diritti di credito nascenti dalla disciplina del c.d. "equo compenso", che si "slegano" dall'esclusiva stessa, rappresentando di fatto una nuova ed alternativa tecnica di protezione dell'interesse patrimoniale dell'autore. Si ponga mente alla corresponsione dell'equo compenso da parte dei responsabili dei punti o centri di riproduzione (art. 68, comma 4 l.d.a.) o ancora al prelievo di un equo compenso per copia privata, consistente in un diritto di credito esigibile nei confronti dei produttori e degli importatori di apparecchiature che permettano la riproduzione di opere protette nonché dei supporti "vergini" (art. 71 septies l.d.a.). Bisogna però aggiungere che queste forme di equa remunerazione investono soltanto in via indiretta la figura degli autori, perché sono rimesse ad una modalità di raccolta e di successiva redistribuzione delle quote che non prescindono dall'intermediazione delle *collecting societies*. Cfr. L. NIVARRA, *L'equo compenso degli autori*, in *AIDA*, 2004, p. 114 ss.; V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012, p. 120; P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, *Diritto industriale*, 4^a ed., Torino, 2012, p. 32 s.

⁷ Lo schema è ispirato a quanto rappresentato da M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., pp. 403-405 e P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., spec. pp. 18 ss.

⁸ Cfr. sul punto A. STAZI, *Marketplace of ideas e accesso pluralistico tra petizioni di principio e ius positum*, in *Dir. inf.*, 4/5, 2009, pp. 635 - 704.

⁹ G. ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in *Dir. inf.*, 1989, pp. 363 - 372.

¹⁰ Di questa "ibridazione" delle tutele civili si parlerà ampiamente *infra*, sub cap. IV.

¹¹ Cfr. in dottrina A. DI MAJO, *Forme e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1989, V, 132 ss.; ID., *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003, ID., *Il linguaggio dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 341 ss; U. MATTEI, *I rimedi*, in G. Alpa - M.

fornite dalla legge (c.d. rimedi giudiziari), ma qualunque tecnica accessibile dal singolo per reagire all'evento pregiudizievole, sia essa frutto dell'autonomia privata, come ad esempio nel caso degli strumenti di autotutela rappresentati dal c.d. *private enforcement*.

Inoltre, nel caso del diritto d'autore, la prospettiva di analisi dovrà contemplare non solo il "rimedio" inteso quale strumento "diretto" di reazione posto nella disponibilità di ogni consociato al fine di tutelare una posizione giuridica riconosciutagli dall'ordinamento nel momento in cui essa viene lesa¹².

Seguendo una visione più ampia si potrebbe infatti discorrere di una funzione rimediale di tipo "indiretto", rappresentata dalla stessa coerenza interna della norma giuridica, dal modo in cui essa morfologicamente si pone rispetto agli interessi contemporaneamente coinvolti nel rapporto di cui è regolamento e fonte di tensione¹³.

In altri termini – e seguendo l'intuizione sviluppata da autorevole dottrina, con il richiamo ai c.d. "non rimedi"¹⁴ – il "rimedio indiretto" agisce, con funzione preventiva e promozionale¹⁵, rivolgendosi al futuro¹⁶, contemperando i diversi interessi, primari e concorrenti, garantiti e sottesi

Graziadei - A. Guarneri - U. Mattei - P.G. Monateri - R. Sacco, *Il Diritto Soggettivo*, in *Trattato di diritto civile*, dir. da R. Sacco, Vol. II, *La parte generale del diritto civile*, Torino, 2001, p. 107 s.; ID., *Diritto e rimedio nell'esperienza italiana ed in quella statunitense. Un primo approccio*, in *Quadr.*, 1987, p. 341 ss.; M.R. MARELLA, *Attuazione del diritto e regole di responsabilità*, Perugia, 1996, S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 3, p. 585 s.

¹² «Dispositivo tecnico di reazione ad un ordine violato o inattuato per un ostacolo frapposto» e collocato «immediatamente a ridosso del bisogno di tutela». Così S. MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, cit., p. 605 s. V. ancora ID., *Rimedi specifici e responsabilità*, Perugia, 2011, p. 19 ss. e U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 108, per cui esso «copre quell'ampio insieme di regole giuridiche formali ed informali che si occupano di quale soddisfazione un consociato possa ottenere nel caso in cui un suo interesse degno di protezione giuridica venga lesa».

¹³ Questa proposta interpretativa trae spunto anche da una rilettura della chiara sintesi offerta da P. STANZIONE, voce *Rapporto giuridico* (diritto civile), in *Enc. giur. Trec.*, 1991, XXV, 1., p. 32 ss. e ancora ID., *Manuale di diritto privato*, 3° ed., Torino, 2013, p. 39 ss.: «si è già detto che ogni norma giuridica è costituita da un precetto e cioè da una regola di comportamento che i cittadini devono rispettare. Anche il rapporto giuridico è attuato attraverso norme giuridiche con le quali l'ordinamento (...) disciplina un conflitto di interessi. In sostanza, la norma, attraverso il rapporto giuridico, individua quali sono i comportamenti che le parti in conflitto possono o devono tenere».

In questo caso, analizzando l'aspetto che l'A. denomina come "funzione del rapporto giuridico" nel contesto delle c.d. "posizioni complesse", si vuole presumere che l'apparato normativo concluda già in sé un conflitto di interessi irrisolto o non del tutto risolto, a causa della simultanea sussistenza in capo al titolare del diritto (e specularmente rispetto agli altri consociati) di un profilo o di una situazione "attiva" e di un altro di carattere "passivo".

¹⁴ Così G. AUTORINO STANZIONE, *Patrimonio, persona e nuove tecniche di "governo del diritto": incentivi, premi, sanzioni alternative*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), 2012, spec. pp. 2 e 6: «Infatti, talvolta si ha l'impressione che nel sentire comune il tema del rimedio si sovrapponga, guardato da un diverso osservatorio, alla forza promozionale del diritto. Nella dimensione dianzi descritta, il rimedio è l'altra faccia della medaglia del diritto positivo. Il rimedio, difatti, è momento di reazione dell'ordinamento, ma, al tempo stesso, è tramite della realizzazione, piena ed effettiva, del diritto affermato» e ancora «il rimedio qui configurato è strumento che non appartiene interamente né al diritto né all'azione: esso è teso non a sanzionare la violazione, bensì ad assicurare tutela all'interesse protetto. Non si può negare, nel rimedio, l'idea di una reazione dell'ordinamento: però a prevalere è la tensione a divenire tramite, strumento di realizzazione, piena ed effettiva, dell'interesse affermato. V'è una sorta di suo allontanamento dalla semplice repressione per attingere l'insolito terreno della sanzione positiva. In conclusione, il rimedio precede qui la violazione e si atteggia come strumento di promozione del diritto o meglio della situazione giuridica soggettiva che l'ordinamento fa assurgere a interesse tutelato: questo preesiste e giustifica tanto il rimedio che la sanzione». Si veda inoltre P. STANZIONE, *Limiti dell'autonomia privata e rimedi contro gli abusi*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), 2013, p. 5 s.

¹⁵ G. AUTORINO STANZIONE, *Patrimonio, persona e nuove tecniche di "governo del diritto"*, cit., p. 4: «la regola giuridica, nel nostro campo di indagine, assume il duplice scopo di garantire gli interessi della persona e di offrire un modello, spesso cogente, di comportamento». Sulla funzione promozionale del diritto, imprescindibile è il riferimento agli studi di N. BOBBIO, tra cui, *ex multis* si rimanda al saggio intitolato *Sulla funzione promozionale del diritto*, ora in *Dalla Struttura alla funzione*, Milano, 1977, e *La funzione promozionale del diritto rivisitata*, in *Soc. dir.*, 1984, p. 7 ss.

¹⁶ U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 144: «i rimedi volti a prevenire e quelli volti a curare si rivolgono rispettivamente al futuro e al passato, I rimedi preventivi sono regole di condotta direttamente volte a determinare certi comportamenti. I

al diritto soggettivo, assicurandone altresì un corretto “bilanciamento interno”¹⁷.

A monte del brocardo “*Ubi ius, ibi re medium*” – e del suo opposto “*Ubi remedium, ibi ius*” – si staglia, in una differente prospettiva, un’altra questione: quale funzione rimediale è intrinseca al diritto d’autore? Quale grado di equilibrio è connaturato alle singole scelte normative adottate nei modelli di *common law* e di *civil law*? *Quod remedium in iure*?

In quest’ottica, imprescindibile risulterà effettuare, nelle pagine che seguono, una valutazione in chiave comparatistica del dato normativo e delle diverse interpretazioni offerte da dottrina e giurisprudenza rispetto a precise nozioni e clausole proprie della disciplina del *copyright* e del diritto d’autore, osservando in che maniera esse incidano sia sulla valutazione delle condotte di ogni singolo consociato, ponendosi su un piano di *prevenzione*, sia sulle generali funzioni svolte dal dato normativo, in una prospettiva incentivante e di ridefinizione dell’oggetto della tutela stessa.

3. La nozione di Copyright infringement e i singoli diritti esclusivi contemplati dal Copyright Act.

Rispetto all’ibrida natura della situazione giuridica soggettiva in esame, la sola nozione di “contrarietà alla legge” è passibile, nella prassi, di una molteplicità di interpretazioni.

Nell’esperienza nordamericana, la definizione di *copyright infringement* deriva dalla norma positiva di cui alla sec. 501 del *Copyright Act of 1976*, per cui «chiunque violi uno dei diritti esclusivi riconosciuti al titolare, come previsto dalle sezioni 106 e 122, o all’autore, come disposto dalla sezione 106(A), o chi importa copie o fonogrammi all’interno degli Stati Uniti in violazione della sezione 602, è un trasgressore del *copyright* o, secondo i casi, del diritto dell’autore»¹⁸.

In generale sarà reputata contraria alla legge sul *copyright* qualunque condotta che lede le prerogative dell’autore, traducendosi in uno sconfinamento non autorizzato di un terzo all’interno della sfera delle numerose (e indipendenti tra loro) ipotesi di diritto esclusivo previste *ex lege*.

Questa disposizione è strettamente legata alla sec. 106, che enumera i diritti esclusivi spettanti al titolare della privativa. Il paragrafo summenzionato investe il *copyright owner* della facoltà di porre in essere, nonché di autorizzare: *a*) la riproduzione in copie o fonogrammi; *b*) la realizzazione di opere che derivino da quella protetta; *c*) la distribuzione al pubblico di copie o fonogrammi delle opere per mezzo di meccanismi di vendita o altre modalità di trasferimento, definitivo o temporaneo; *d*) la rappresentazione, l’esecuzione o *e*) l’esposizione dell’opera protetta pubblicamente¹⁹.

rimedi volti al passato sono per lo più regole di decisione volte a determinare quale cura sia appropriata una volta che la lesione sia avvenuta».

¹⁷ Un’indicazione in tal senso pare inoltre giungere da quanto affermato da U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 90, nell’analizzare i rapporti tra la nozione di *remedy* propria del *common law* e il *property right*, per cui «il *remedy* (viene) inteso non solo come il provvedimento che il giudice concretamente concederà di fronte alla avvenuta violazione dell’*entitlement*, ma anche come la forza comparativa di una situazione soggettiva rispetto alle altre ad essa contrapposte, assume(ndo) una importanza primaria rispetto alla qualificazione astratta della situazione soggettiva medesima».

¹⁸ § 501, 17 U.S.C.: «Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be. (...)».

¹⁹ Cfr. J. JOYCE – W. PATRY – M. LEAFFER – P. JASZY, *Copyright Law*, cit., p. 485, nonché W. PATRY, *Latman’s The Copyright Law*, Washington D.C., 1986, p. 189 ss.; P. GOLDSTEIN, *Copyright, Patent, Trademark and related state doctrine*, New York, 2002, p. 656.

In sostanza, il fascio di diritti previsti dalla sec. 106 si concretizza in sei distinte facoltà esclusive: *a*) il diritto di riproduzione (*right of reproduction*), *b*) il diritto di adattamento (*right of adaptation*), *c*) il diritto di pubblicazione/distribuzione (*right of publication/distribution*) e, infine, i diritti *d*) di rappresentazione (*right of performance*)²⁰ ed *e*) esposizione (*right of display*)²¹.

Prendendo in esame le facoltà dell'autore maggiormente coinvolte dalla sequenza evolutiva copia/dematerializzazione/accesso, le nozioni connesse al diritto di riproduzione, ai diritti di rappresentazione ed esposizione nonché al diritto di distribuzione di cui ai punti *a*), *c*), *d*) ed *e*), ricoprono un ruolo di primaria importanza nelle nuove dinamiche di fruizione digitale delle opere dell'ingegno connesse alla diffusione di internet.

Il *right of reproduction*, conformemente a quanto indicato dalle sezioni 101 e 106 del *Copyright Act*, consiste nella facoltà di riprodurre l'opera protetta in copie o fonogrammi; in altre parole esso si concreta nell'atto di produrre un oggetto materiale entro il quale l'opera viene duplicata e fissata in una forma tangibile, che permetta cioè la sua percezione, la riproduzione o ancora la comunicazione, sia essa diretta che con l'aiuto di macchinari o altri dispositivi.

Seguendo la lettera della sec. 101 inoltre, l'apparente "chiusura" posta dalla nozione di riproduzione, collegata alla sussistenza del requisito della c.d. copia materiale – che quindi escluderebbe *a priori* dal suo raggio d'azione altre forme immateriali e non tangibili, come le copie digitali – è stata agevolmente superata col più generico riferimento a "qualunque modalità di riproduzione conosciuta o che venga sviluppata nel futuro"²². Facendo perno su questo espresso richiamo allo sviluppo tecnologico, la clausola sul *right of reproduction* si distingue al contrario per una notevole ampiezza e flessibilità interpretativa.

Di questa notevole apertura ha preso atto anche la giurisprudenza statunitense, che in più di un'occasione ha adattato ed ampliato la nozione di atto di riproduzione, estendendola alle copie di opere protette custodite su supporti di memorizzazione digitali quali CD, DVD, *hard disk* o, ancora, ammettendo il caso-limite della ricezione e dello stoccaggio, anche temporaneo, di dati protetti all'interno delle memorie RAM dei personal computer²³.

In *Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc.*²⁴, ad esempio, si è affermato che quando un soggetto "naviga" su internet con il proprio computer e accede ad una pagina web che ospita materiali protetti da *copyright*, per far ciò egli realizza una copia dei dati sulla memoria RAM del pc: tale attività, pertanto, deve considerarsi un'ipotesi di riproduzione di contenuti protetti, con tutte le conseguenze che ne discendono qualora il fruitore non sia in possesso di una valida autorizzazione da parte del titolare dei diritti sulle opere oggetto di copia.

Con riguardo alle nozioni di rappresentazione (*performance*) ed esposizione in pubblico (*display*), la legislazione americana abbraccia una particolare definizione bipartita di tali attività,

²⁰ Secondo il dettato della sec. 101, 17 U.S.C. "rappresentare" un'opera significa recitare, tradurre, interpretare, ballare, rappresentare essa, sia direttamente sia per mezzo di dispositivi o processi o, nel caso di opera filmica o altro lavoro audiovisuale, di mostrare le immagini che lo compongono in ogni sequenza o di rendere i suoni che lo accompagnano percepibili all'udito.

²¹ "Esporre un'opera significa mostrare una sua copia, direttamente o per mezzo d una pellicola, diapositiva, un'immagine televisiva o qualunque altro dispositivo o processo o, nel caso di opera filmica o altro lavoro audiovisuale, mostrare singole immagini non in sequenza".

²² § 101, 17 U.S.C.: «"Copies" are material objects, other than phonorecords, in which a work is fixed by any method now known or later developed, and from which the work can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device (...)».

²³ *A&M Records Inc v. Internet Site Known As Fresh Kutz*, 97-CV-1099H (JFS) (SD Cal, 1997).

²⁴ 75 F. Supp. 2d 1290, 1294 (D. Utah 1999). I medesimi principi furono affermati per la prima volta in *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511, 518 (9th Cir. 1993).

distinte rispetto alla particolare modalità di svolgimento che permette ad un “pubblico” di fruire dell’opera dell’ingegno.

Se nel caso della rappresentazione, infatti, si presuppone un’attività di tipo dinamico, nel senso che l’atto si concreta in un flusso di contenuti che investe il fruitore (la recitazione di una poesia, la rappresentazione di una *pièce* teatrale, la proiezione di un film)²⁵, nel *right of display* l’opera viene mostrata staticamente al pubblico per mezzo dell’esposizione di una sua copia (un quadro, un fermo-immagine di un film)²⁶.

Inoltre, la sec. 101 specifica che la rappresentazione e l’esposizione dell’opera protetta deve intendersi eseguita in pubblico nelle ipotesi di attività svolte “dal vivo” – ovvero in spazi aperti al pubblico (“*open to the public*”) o in qualsiasi luogo ove un considerevole numero di persone possa riunirsi per assistervi – e ancora con riguardo a tutte le attività di trasmissione e comunicazione (nel senso di ritrasmissione) che avvengano “a distanza”, permettendo ai membri del pubblico di partecipare in luoghi differenti da quello in cui si svolge la rappresentazione, ed in maniera differita nel tempo.

La nozione di “pubblico” infine, inteso come “considerevole numero di persone” viene puntualmente descritta dal legislatore nordamericano in materia di esecuzioni dal vivo: esso consiste in quel dato numero di persone – riunitesi in uno spazio non privato ma appunto “aperto al pubblico” – che supera la semplice cerchia familiare o, ancora la cerchia degli amici e dei conoscenti²⁷.

La nozione di pubblico viene in questo modo apparentemente circoscritta: in realtà essa deve esser letta in combinato disposto con le prescrizioni di cui alla *clause* (2), che ricomprende tra le facoltà esclusive del titolare tutte quelle attività che prescindono dalla materiale presenza di un pubblico sul luogo della *performance* o dell’esposizione, concretandosi in una trasmissione che permette ai suoi *members* di fruirne a distanza (c.d. *secondary transmissions*).

Tralasciando al momento la disciplina delle eccezioni prevista all’interno della sezione sulle *limitations* (di cui si parlerà ampiamente *infra*), il *case-law* statunitense ha maturato posizioni non sempre univoche rispetto alla nozione di *public performance* e in rapporto con l’uso “mediato” delle nuove tecnologie.

La tensione interpretativa sussistente tra le due clausole di cui alla sec. 101, si amplifica soprattutto se si volge l’attenzione alle nuove modalità di trasmissione delle informazioni via internet, quale, ad esempio lo *streaming*, consistente nell’invio di dati in formato digitale e compresso, in presa diretta o in differita²⁸, che vengono poi fatti transitare da un punto all’altro della rete in un *continuum* che ne assicuri la fluidità (*buffering*) e senza che l’utente/destinatario, per fruirne, debba “stoccare” le informazioni ricevute sul proprio terminale (ad esempio attraverso il

²⁵ Per quanto riguarda le opere oggetto del *public performance right*, recentemente il *Digital Performance Right in Sounds Recording Act of 1995* ha modificato in parte la disciplina previgente, che non faceva cenno ad alcuno specifico diritto di *public performance* sulle registrazioni sonore. In questo modo, non intaccata la disciplina generale (tracciata tra l’altro dalla limitazione di cui alla sec. 114), è stata aggiunta la previsione di cui alla clausola (6) della sec. 106, che prevede l’esercizio di tale facoltà esclusiva sulle registrazioni audio limitandolo alle “trasmissioni audio digitali”. V. R. MARTIN, *The digital performance right in the sound recordings act of 1995: can it protect U.S. sound recording copyright owners in a global market?*, in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, 14, 1996, p. 733.

²⁶ G. PASCUZZI - R. CASO (a cura di), *I diritti d’autore nell’era digitale*, cit., p. 175.

²⁷ § 101, 17 U.S.C.: «a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its social acquaintances».

²⁸ A tal proposito si distingue tra lo *streaming on demand*, che presuppone la compressione memorizzazione preventiva dei dati su un *server*, dal quale partiranno in direzione dell’utente una volta richiesti e lo *streaming live*, simile nelle modalità alla radio-diffusione (*broadcasting*) utilizzata nell’ambito delle tecniche di trasmissione della tv via etere o via cavo.

download).

Seguendo le indicazioni provenienti da una prima macro-area interpretativa infatti, l'opinione delle Corti sembra volgere verso l'inclusione entro il paradigma della "rappresentazione in pubblico" delle trasmissioni di opere filmiche o programmi che sono dirette alla fruizione di singoli membri, intesi appunto come "limitate porzioni", unità facenti parte di una massa uniforme e pertanto in qualche modo riconducibile al concetto di "considerevole numero di persone". Questa opzione è stata ad esempio avallata con riferimento ai clienti di un hotel o ancora agli abbonati ad un servizio di programmazione tv via cavo²⁹.

Dall'altra parte, un recente *trend* giurisprudenziale (seppur ancora minoritario) pare propendere verso una revisione dell'interpretazione imperniata su una lettura "estensiva" delle clausole di cui alla § 101.

In *WNET, Thirteen v. Aereo, Inc.; Am. Broad. Cos., Inc. v. Aereo, Inc.*³⁰, la Corte d'appello per il Secondo Circuito ha confermato quanto asserito da una Corte distrettuale, reputando legittima la ritrasmissione di programmi televisivi *over-the-air*, effettuata attraverso internet e destinata a singoli utenti. Nel caso di specie non ci si sarebbe trovati di fronte ad una ipotesi di trasmissione diretta ad un pubblico, poiché i contenuti venivano convogliati individualmente ed indirizzati all'utente abbonato attraverso una particolare modalità tecnica di diffusione.

Ogni consumatore infatti accedeva singolarmente al programma televisivo prescelto – in tempo reale o in differita – mediante l'installazione di una periferica *hardware* simile nella forma e nelle funzionalità ad una mini-antenna, che la Corte ha considerato il «fulcro dell'intero sistema».

Questo tipo di antenne infatti raccolgono il segnale remoto, preventivamente captato e stoccato dalla compagnia *in cloud* (in apposite memorie decentrate ospitate nei propri *server*), rimettendo però la sua fruizione alla discrezionalità del singolo, allo stesso modo con cui lo spettatore di un normale canale televisivo via etere o satellite assiste ad un programma o lo registra in "copia unica", per poterne godere in un momento diverso dalla trasmissione *live* effettuata dall'emittente.

Le argomentazioni della Corte si sono basate sui principi enunciati precedentemente in *Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings*³¹, dove si è ritenuta lecita l'attività di registrazione remota in digitale di programmi tv effettuata con un sistema che raccoglieva le informazioni selezionate dall'utente sul server in appositi spazi dedicati e li trasmetteva allo stesso a seguito di una sua apposita richiesta.

Secondo la Corte la copia automatica di contenuti effettuata su richiesta dell'utente non corrisponderebbe ad una ipotesi di violazione del *copyright*: inoltre, la ritrasmissione di programmi (c.d. *time-shifting*)³², in favore della medesima utenza che li ha in precedenza registrati non rientrerebbe entro la nozione di *public performance*.

²⁹ Cfr. *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Redd Home*, 749 F.2d 154 (3rd Cir. 1984); *On Command Video Corp. v. Columbia Pictures Industries*, 777 F. Supp. 787 (N. D. Cal. 1991); *Warner Bros. Entertainment v. WTV Systems*, 824 F. Supp. 2d 1003 (2011). In *Teleprompter Corp. v. Columbia Broadcasting*, 415 U.S. 394 (1974), la Corte Suprema ha escluso che la ritrasmissione via cavo (CATV) di programmi televisivi "intercettati" dalla rete "via-etere" rappresenti in sé una "performance" di un'opera protetta. I giudici hanno modulato la loro decisione basandosi sulla circostanza che le trasmissioni via cavo avvenivano in una zona quasi coincidente con la stazione tv di provenienza del segnale via etere, per cui non si sarebbe trattato di un segnale "distante", ma solo di un'altra modalità di trasmissione di un palinsesto già fruibile in quell'area geografica.

³⁰ Docket nn. 12-2786-cv; 12-2807-cv, (2d Cir. Apr 1, 2013). Il testo integrale della *opinion* formulata dalla Corte è reperibile all'URL: <http://www.law.justitia.com/>.

³¹ 17 Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008).

³² In tema di *time-shifting* celebre è la c.d. sentenza *Betamax*, di cui si è discusso *supra* in nota e si discorrerà più approfonditamente *infra*, in tema di *fair use*.

Infine, con riferimento al *right of distribution*, la sec. 106 adotta una particolare formula normativa, che contempera in un'unica soluzione il diritto di inedito e quello di distribuzione, assimilandolo nell'unica facoltà di “distribuire al pubblico copie o fonogrammi dell'opera protetta attraverso la vendita o altra modalità di trasferimento della proprietà, o noleggio e prestito”.

In tal modo, il titolare è investito di un generico potere di controllo sulla distribuzione e la commercializzazione in pubblico dell'opera: letto in questa prospettiva, la regola coinciderebbe con quello di pubblicazione che, secondo quanto disposto dalla sec. 101 consiste appunto nella “distribuzione di copie dell'opera al pubblico”³³.

La facoltà esclusiva in oggetto si contraddistingue per il legame che si crea tra l'autore, l'opera e ogni singolo esemplare della stessa, intesa nel senso di copia materiale e si estende: a) all'atto della prima immissione sul mercato, nonché b) a tutti gli atti di messa in commercio o circolazione della stessa.

Con riguardo a queste facoltà generali, il diritto di *public distribution* appare essere generalmente applicabile anche alle forme di diffusione commerciale delle opere attraverso i moderni canali di comunicazione telematica, attese le già citate interpretazioni estensive del concetto di “copia” in ambito digitale. Invero, la trasposizione completa dei principi che governano il diritto di distribuzione rispetto al mondo di internet – come vedremo nei paragrafi successivi – rappresenta ancora oggi, sia in dottrina che in giurisprudenza, uno scoglio interpretativo molto dibattuto e per certi versi insormontabile.

3.1 *Gli usi consentiti: la fair use doctrine e la clausola di cui alla §107, title 17 U.S.C.*

Nell'esperienza statunitense, l'impianto normativo che disegna la disciplina dei diritti esclusivi riservati all'autore (o al proprio avente causa) è integrato da un corposo agglomerato di norme (dalla sec. 107 alla 122) che impongono alcuni limiti all'esercizio della privativa autoriale.

Nell'architettura delle *limitations on exclusive rights*, le norme che introducono specifiche eccezioni rispetto alla sussistenza di precise condizioni nell'ambito di alcuni diritti esclusivi, vengono precedute da una disposizione di carattere generico e astratto, sintesi della c.d. *fair use doctrine*³⁴.

La sec. 107 (*limitations on exclusive rights: fair use*)³⁵ venne infatti introdotta a seguito della riforma che condusse all'emanazione del *Copyright Act of 1976* e condensa, in un unico e compatto

³³ G. PASCUZZI - R. CASO (a cura di), *I diritti d'autore nell'era digitale*, cit., p. 175.

³⁴ In dottrina si veda W. PATRY, *The Fair Use Privilege in Copyright Law*, Washington, 1985; ID., *How to fix copyright*, cit., p. 211 ss.; L.-E. SELTZER, *Exemptions and Fair Use in Copyright*, Harvard – Cambridge – Londra, 1978; J.S. LAWRENCE – B. TIMBERG, *Fair Use and Free Inquiry*, Norwood, 1989; L. WILSON, *Fair Use, Free Use and Use by permission*, New York, 2005. Un'interessante raccolta di giurisprudenza sul tema è rintracciabile alla pagina web <http://fairuse.stanford.edu/>, curata dalla Stanford University. Per una (seppur datata) analisi di alcune decisioni v. L. NIVARRA – V. RICCIUTO (a cura di), *Internet e il diritto dei privati*, Torino, 2002, pp. 169 – 198.

³⁵ § 107, title 17 U.S.C.: «(...) the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

precetto, i principi cristallizzatisi nel corso degli anni nella giurisprudenza di *common law* attinenti le utilizzazioni libere³⁶.

Con il *leading case Folsom v. Marsh*³⁷, venne affermata l'illiceità dell'attività di copia avente ad oggetto 365 pagine tratte dalla biografia di George Washington e confluite in una nuova opera, divisa in due volumi. Nella storica *opinion*, Justice Story eccepì infatti che «[n]o one can doubt that a reviewer may fairly cite largely from the original work, if his design be really and truly to use the passages for the purposes of fair and reasonable criticism. On the other hand, it is as clear, that if he thus cites the most important parts of the work, with a view, not to criticize, but to supersede the use of the original work, and substitute the review for it, such a use will be deemed in law a piracy (...) In short, we must often ... look to the nature and objects of the selections made, the quantity and value of the materials used, and the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work»³⁸.

Riprendendo questi principi basilari, poi adottati per oltre un secolo dal formante giurisprudenziale³⁹, la § 107 prevede che "l'uso leale di un'opera protetta da *copyright* – incluso quello che comporta la riproduzione in copie o fonogrammi – che venga svolto per determinati scopi, quali ad esempio quelli di critica, commento, attività giornalistica, insegnamento (inclusa la copia multipla per i componenti di una classe), cultura, o ricerca, non costituisce una violazione del *copyright*"⁴⁰. Inoltre, non rileva a tal uopo, il fatto che si tratti di un'opera inedita.

Al fine di determinare con precisione se lo sfruttamento di una certa opera possa legittimamente rientrare sotto l'"ombrello" offerto dalla nozione di *fair use*, è necessario verificare la concorrenza di quattro elementi essenziali: a) la finalità e il carattere dell'uso in oggetto, incluso il fatto che esso abbia natura commerciale o sia svolto per scopi educativi e non profittevoli; b) la natura dell'opera protetta; c) l'entità e la consistenza della porzione dell'opera utilizzata rispetto al suo complesso e d) l'effetto che l'utilizzo sortisce sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta⁴¹.

Nella prima parte della sec. 107, il legislatore conia un'esenzione generale per uso leale, estesa ad ogni tipologia di utilizzazione riservata all'autore, intesa sia in senso qualitativo che in senso

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors».

³⁶ In *Gyles v. Wilcox, Barrow, and Nutt*, 3 Atk 143;26 ER 489 (Court of Chancery (England) 1740), si parlò per la prima volta di "*fair abridgement*" con riferimento alla liceità dell'uso produttivo (o creativo) posto in essere da un autore che, prendendo spunto da un'opera già esistente ne crea un'altra, nuova e originale. Si veda anche *Cary v. Kearsley*, 4 Esp. 168 (1803).

³⁷ 9 F. Cas. 342, No. 4,901 (C.C.D. Mass. 1841). Sul punto cfr. l'opinione di R. PATTERSON, *Folsom v. Marsh and its Legacy*, in *J. Intell. Prop. L.*, 1998, 5 (2), pp. 431 – 452.

³⁸ *Folsom v. Marsh*, cit., 344 - 345 e 347 – 348.

³⁹ Un'ampia rassegna dei più importanti casi giurisprudenziali *ante* riforma del 1976 viene tracciata da W. PATRY, *The Fair use Privilege*, cit., pp. 25 – 64.

⁴⁰ §107, U.S.C.: «(...) the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright (...)».

⁴¹ §107, U.S.C.: «(...) In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work (...)».

quantitativo, indicando altresì, con una formula di carattere esemplificativo e non tassativo («*including (...) such as*»), alcuni tra i principali ambiti di applicazione della stessa, rintracciabili in un variegato elenco di scopi generali e di carattere pubblico (educazione, ricerca, giornalismo) o privato (commento, critica).

Con il secondo periodo, invece, la vasta area di incidenza della clausola del *fair use* è circoscritta entro una sorta di quadrilatero, che si può ottenere graficamente tracciando una linea di congiunzione tra i quattro punti-requisiti essenziali, equidistanti tra di loro: *a*) lo scopo, (che in un certo senso integra maggiormente gli esempi già indicati dal legislatore nel primo periodo) nel senso di un uso *a1*) produttivo/trasformativo, *a2*) non commerciale e/o educativo e non profittevole⁴²; *b*) la natura dell'opera, nel senso che sia *b1*) meritevole di un'ampia protezione poiché creativa⁴³ o *b2*) pubblicata o non ancora pubblicata⁴⁴; *c*) la rilevanza, in senso qualitativo e/o quantitativo, della porzione dell'opera utilizzata⁴⁵; *d*) l'impatto economico che l'utilizzazione sortisce sul mercato esistente e potenziale⁴⁶.

Quando il *test*, condotto rispetto al caso concreto, riuscirà a soddisfare i quattro fattori sopraindicati, letti prima singolarmente e poi cumulativamente, la virtuale "linea argomentativa" tracciata formerà una figura geometrica compiuta, collocando l'utilizzazione dell'opera presa in esame entro l'insieme degli usi leciti e consentiti, poiché "leali".

Nel compiere questa attività d'indagine, l'interprete dovrà inoltre tenere conto degli scopi generali dell'intera disciplina del *copyright*, conchiusi nella clausola di cui alla sec. 1 dell'art. 1 della Costituzione americana.

E' chiaro infatti che il principio ospitato dalla § 107 del *Copyright Act* rappresenti una sorta di ideale ponte con la norma costituzionale, in cui lo scopo di utilità sociale sotteso al riconoscimento dei diritti esclusivi degli autori («*to promote the Progress of Science and useful Arts*») è rafforzato da una clausola flessibile, che prevede un limite non solo di carattere temporale (come sinteticamente espresso dal *First Amendment*), ma attinente alla qualità e alla tipologia delle utilizzazioni dell'opera dell'ingegno⁴⁷.

⁴² *Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp.*, 758 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991); *Art Rogers v. Jeff Koons; Sonnabend Gallery, Inc.*, 960 F.2d 301 (2d Cir. Apr 2, 1992); *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 510 U.S. 569, 571 (1994); *Andrea Blanch v. Jeff Koons, the Solomon R. Guggenheim Foundation, and Deutsche Bank AG*, No. 05-6433 (2d Cir. Oct 26, 2006); *Salinger v. Colting*, 641 F. Supp. 2d 250 (S.D. N.Y. 2009); *Warren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Productions*, 645 F. Supp. 2d 402, (E.D. Pa., 2009); *SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc.*, No. 2:08-cv-02616 (9th Cir. Mar. 11, 2013). In dottrina v. P.-N. LEVAL, *Toward a Fair Use Standard*, in *Harv. L. Rev.*, 103, 5, 1990, pp. 1105 – 1136.

⁴³ *Financial Information, Inc v. Moody's Investors Service, Inc.*, 751 F.2d 501 (2d Cir.1984); *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*, 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996).

⁴⁴ Nel diverso senso di opera pubblicata o non ancora pubblicata, cfr. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2d Cir. 1987); *Love v. Kwitny*, 772 F. Supp. 1367 (S.D. N.Y. 1989); *New Era Publications v. Henry Holt & Co.*, 873 F.2d 576 (2d Cir. 1989).

Nel 1992, l'introduzione di un ultimo periodo nella sec. 107 ha puntualizzato che la sola sussistenza dell'elemento della non pubblicazione non esclude di per sé l'applicabilità della *fair use doctrine*.

⁴⁵ *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit.; *Grand Upright Music, Ltd v. Warner Bros. Records Inc.*, 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991); *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991).

⁴⁶ Il quarto fattore è stato da alcune Corti considerato il "più importante": certamente, esso è uno dei fattori rispetto ai quali risulta più difficile fornire una definizione univoca. Ad esempio, alcuna giurisprudenza ha fornito una nozione di mercato di riferimento circoscrivendola all'ambito cui gli autori di opere originali vogliono in generale rivolgersi, in prima persona o per mezzo di terzi licenziatari. Cfr. *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 203 Ct. Cl. 74 (1973) aff'd by equally divided Court, 420 U.S. 376 (1975); *Video Pipeline v. Buena Vista*, 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003); *Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc.*, 606 F. Supp. 1526 (C.D. Cal. 1985); *Twin Peaks v. Publications Int'l, Ltd.*, 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993); *American Geophysical Union v. Texaco Inc.*, 60 F.3d 913 (2d Cir. 1994).

⁴⁷ La *fair use doctrine* non viene considerata propriamente un "diritto" garantito costituzionalmente, ma è stato ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza che essa concorra a garantire il corretto perseguimento dei diritti sottesi al

3.2 Limitation on exclusive rights. *Eccezioni e licenze non volontarie.*

Come accennato in precedenza, la normativa statunitense sul *copyright* contempla inoltre un articolato elenco di limitazioni di carattere residuale che investono alcune specifiche attività di libero sfruttamento ammesse dall'ordinamento, nonché alcune tipologie di licenze compulsorie o obbligatorie, che impongono la creazione di spazi di sfruttamento in favore di soggetti terzi rispetto al titolare a fronte dell'obbligo di corresponsione di una somma negoziata tra le parti o, ancora, imposta autoritativamente *ex lege*.

Con riferimento ai diritti di riproduzione, *performance* e distribuzione e, in particolare, focalizzando l'attenzione all'ambito di indagine della presente ricerca, le §§ 108 - 117, nonché la sec. 119 e la 121, introducono delle particolari eccezioni.

La sec. 108 autorizza la riproduzione e la distribuzione di opere o parte di opere – per lo più libri (sono espressamente escluse le opere musicali, pittoriche, grafiche, scultoree, cinematografiche o altre opere audiovisive) – effettuata da e presso archivi e biblioteche in determinate ipotesi, rimesse alla ricorrenza di una variegata serie di elementi che le connotano: *a*) il mancato perseguimento (diretto o indiretto) di scopi commerciali; *b*) la natura privata e di studio o ricerca sottesa all'attività di riproduzione; *c*) la difficile reperibilità ad un “prezzo leale” dell'opera in oggetto; *d*) la necessità di creare copie digitali o tangibili di opere deteriorate, rubate, di difficile sostituzione, danneggiate o contenute in supporti soggetti ad obsolescenza⁴⁸.

La sec. 112 invece prevede una limitazione per la riproduzione temporanea di registrazioni utilizzate dal *broadcaster* al fine di facilitare la diffusione e la trasmissione lecita al pubblico (poiché autorizzata, ad es. attraverso una licenza) di opere protette (esclusi i film e le opere audiovisive), mentre la § 113 impone un divieto generale di riproduzione non autorizzata in ogni forma di opere pittoriche, grafiche e scultoree, con l'eccezione della riproduzione di immagini per fini giornalistici, o informativi.

Alle sezioni 114 e 115 il *focus* si sposta nell'ambito dell'utilizzazione dei fonogrammi, con un limite previsto con esclusivo riferimento alle registrazioni audio (*sound recordings*), per cui il titolare di *copyright* non è titolare di un diritto di rappresentazione né di esposizione; le rimanenti facoltà di sfruttamento previste alle clausole (1), (2), (3) e (6) della sec. 106 sono invece concesse nei termini di una protezione che si estende all'esatta replica della registrazione protetta e non attiene alla creazione di nuove registrazioni audio o ancora ad imitazioni effettuate da altri soggetti.

First Amendment. Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music*, cit., 578: «Section 107, which provides that “the fair use of a copyrighted work (...) for purposes such as criticism [or] comment (...) is not an infringement (...)” continues the common law tradition of fair use adjudication and requires case by case analysis rather than bright line rules. The statutory examples of permissible uses provide only general guidance. The four statutory factors are to be explored and weighed together in light of copyright's purpose of promoting science and the arts».

⁴⁸ La § 108, 17 U.S.C. prevede nello specifico: *a*) un diritto a riprodurre o distribuire una sola copia o fonogramma dell'opera, a condizione che vengano svolte *a1*) senza lo scopo di trarne direttamente o indirettamente un vantaggio commerciale *a2*) su opere ospitate in archivi o biblioteche aperti al pubblico *a3*) previa indicazione visibile o comunque rintracciabile che indichi espressamente che l'attività sia stata svolta ai sensi della presente eccezione;

b) un diritto di riprodurre o distribuire in un massimo di tre copie opere inedite per scopi di deposito per ricerca in altro istituto diverso da quello che lo ospita nella propria collezione,

c) un diritto di duplicazione di opere già pubblicate al fine di sostituzione per cause di deterioramento, furto, danneggiamento, obsolescenza del supporto, conservazione nella collezione di altre biblioteche qualificate, a patto che tali copie, ove “digitalizzate”, non siano accessibili al di fuori della struttura legittimata a riprodurle o distribuirle;

d) un diritto a riprodurre, distribuire un'opera in parte o per intero su richiesta di un utente di una biblioteca, di un archivio o di un'altra istituzione qualificata per fini che non siano diversi da quelli privati di studio e ricerca.

La sec. 115 dispone la più risalente tra le *compulsory licenses* (licenze non volontarie) presenti nel *Copyright Act*, che permette a chiunque di chiedere una licenza obbligatoria con la quale, a fronte del pagamento di una somma forfettaria fissata per legge (*royalty*), il titolare può riprodurre, distribuire o arrangiare i fonogrammi di opere musicali di carattere non drammatico e perlopiù popolari. Una previsione autonoma è ricompresa alla sec. 117, con riguardo alla riproduzione di “programmi per computer” e ancora un’altra alla sec. 121, in favore dei soggetti affetti da cecità o, in generale, per le persone disabili.

Nell’alveo delle limitazioni al *right of performance* e al *right of display*, invece, troviamo la § 110, che enumera dieci eccezioni al diritto di *public performance* modellate su particolari scopi, azionabili nei casi di: *a*) attività di insegnamento faccia a faccia e trasmissioni a fini educativi; *b*) servizi a scopo religioso; *c*) rappresentazioni dal vivo che non producono vantaggi economici; *d*) mera ricezione di trasmissioni in un luogo aperto al pubblico; *e*) fiere ortofrutticole annuali; *f*) rappresentazioni in pubblico per la vendita di dischi e spartiti musicali; *g*) trasmissioni non commerciali di opere drammatiche dirette a ciechi o sordi; *h*) rappresentazioni a scopo di beneficenza eseguite da reduci e confraternite.

Il regime delle licenze non volontarie si è altresì arricchito da altre tipologie che attengono al campo delle rappresentazioni a distanza: una prima licenza, il cui ammontare è sottoposto ad una negoziazione obbligatoria è stata disposta, alla § 116, in favore dei proprietari di apparecchi di diffusione a gettone (ad es. i c.d. *jukeboxes*).

La sec. 118 prevede una licenza per la trasmissione per fini non commerciali di opere musicali non drammatiche (escluse le opere filmiche e letterarie), mentre alle §§ 111 e 119 vengono ammesse rispettivamente le “*secondary transmissions*” ovvero le ritrasmissioni di programmi televisivi sulle reti via cavo, a fronte della corresponsione presso il *Copyright Office* di una percentuale sugli abbonamenti sottoscritti dagli utenti e, ancora le trasmissioni via satellite in località ove non sia possibile effettuare la ricezione mediante segnale via etere o via cavo.

Quanto al *right of distribution*, la sec. 109 sintetizza in una norma positiva i principi su cui si fonda la c.d. *first sale doctrine*, limitando sensibilmente il diritto dell’autore di controllare la diffusione commerciale (al pubblico) dell’opera. Essa è infatti circoscritta al primo atto di vendita o trasferimento, per cui ogni legittimo detentore di una copia dell’opera prodotta nel territorio degli Stati Uniti potrà liberamente disporne⁴⁹, senza dover richiedere un’autorizzazione dell’autore, con l’unica eccezione del prestito o noleggio di fonogrammi e programmi per elaboratore per scopi direttamente o indirettamente commerciali⁵⁰.

Questo principio, collocato entro lo spettro delle nuove forme di diffusione delle opere dell’ingegno ha incontrato rilevanti ostacoli interpretativi.

Posta per valida la regola che equipara la copia materiale (realizzata su un supporto tangibile), alla copia digitale e, ancora, ammessa l’opinione che rintraccia i caratteri della c.d. pubblicità ad esempio in quel tipo di trasmissione destinata a singoli utenti, intesi come parte di un *unicum* (l’*audience* appunto), secondo l’opinione maggioritaria la cessione a titolo gratuito o la messa a disposizione di un *file* contenente un’opera protetta da parte di un detentore “titolato” (ad es. una

⁴⁹ Sul principio di territorialità connesso alla *first sale doctrine* si è espresso recentemente in termini perentori la Corte Suprema: «*importation into the United States, without the authority of the owner of copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that have been acquired outside the United States is an infringement of the exclusive right to distribute copies or phonorecords under section 106, actionable under section 501*». *Kirtsaeng, Dba Bluechristine99 v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. (2013), p. 8.

⁵⁰ Sulla contrapposizione tra “*domestic distribution*” e “*public distribution*” v. *Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints*, 118 F.3d 199 (4th Cir. 1997).

riproduzione in formato .aac di un brano musicale) non rientrerebbe nell'ambito dell'esenzione di cui alla sec. 109, a causa dell'automatica duplicabilità dell'opera nel passaggio da un terminale all'altro, che fa venir meno il carattere essenziale della "corporalità" ai fini dell'applicabilità della *first sale doctrine*⁵¹.

Tale assunto è stato confermato dalla recente decisione della *Southern District Court of New York* in *Capitol Records v. ReDigi*⁵², in cui l'Autorità giudicante è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di rivendita di *files* digitali usati, che venivano stoccati su appositi *server* per mezzo di un processo che si proponeva di risolvere il problema dell'ubiquità e dell'automatica moltiplicabilità delle copie digitali spostando virtualmente l'esemplare digitale dell'opera sul terminale del soggetto acquirente e rimuovendo simultaneamente il contenuto dal personal computer del "primo" proprietario. Secondo il *federal justice* Sullivan, infatti, l'attività di rivendita di copie digitali di opere protette legalmente create ed acquistate da parte di una società operante sul mercato per mezzo di un portale web dedicato, non può essere ritenuta lecita in ragione dei principi della *first sale doctrine*⁵³.

4. La violazione del diritto d'autore in Italia.

Nell'esperienza nazionale, diversamente rispetto a quanto rilevato ripercorrendo i caratteri pregnanti del *Copyright Act of 1976*, la legge italiana sul diritto d'autore non contempla una specifica disposizione in tema di violazione del diritto d'autore.

L'assenza di una generale norma definitoria deve *in primis* ascriversi alla bipartizione tra tutela civilistica e penalistica propria del nostro ordinamento, per cui spetta in generale soltanto al diritto penale il compito di vietare *pro futuro* alcuni comportamenti, o, in altre parole, di imporre degli obblighi di non fare, al cui venir meno consegue l'applicazione di precise sanzioni⁵⁴.

Nella prospettiva civilistica, invece, il legislatore delinea generali doveri di comportamento dei consociati limitandosi a fornire delle definizioni positive dei diritti di cui essi sono titolari e offrendo altresì un ampio ventaglio di rimedi volti a reagire (ma in alcuni casi anche a prevenire) un'eventuale invasione non autorizzata nella sfera delle prerogative ad essi spettanti⁵⁵.

Per questi motivi, al fine di poter individuare un comportamento che, in ambito civilistico, possa essere definito come una violazione del diritto d'autore, è opportuno vagliare preliminarmente quali siano le condotte e le facoltà direttamente o indirettamente riservate dal legislatore in favore del titolare.

Tale itinerario pertanto, analogamente a quanto già svolto nell'ambito dell'esperienza statunitense, prenderà le mosse dall'insieme delle norme sul contenuto del diritto d'autore e che concorrono a determinarne i tratti fondamentali.

⁵¹ Lo U.S. *Copyright Office* ha infatti puntualizzato che la natura tangibile della copia rappresenta un elemento caratterizzante della *first sale doctrine* nonchè critico per il suo fondamento logico.

⁵² Docket No. 12-0095, 2012 U.S. Dist. S.D.N.Y.

⁵³ «(t)he novel question presented in this action is whether a digital music file, lawfully made and purchased, may be resold by its owner through ReDigi under the first sale doctrine," Sullivan wrote. "The Court determines that it cannot».

⁵⁴ Come è noto, alcune ben precise fattispecie reattuali sono invece ricomprese all'interno dello spazio dedicato dalla legge 633/1941 alle sanzioni di carattere penale. V. M. MORRA, *I reati in materia di diritto d'autore*, Milano, 2008, passim e B.M. GUTIERREZ, *La tutela del diritto d'autore*, 2° ed., Milano, 2008, p. 299 ss.

⁵⁵ A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 144.

A questo proposito bisogna richiamare in primo luogo i principi enunciati dall'art. 12 l.d.a., per cui «l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti».

Confrontando la lettera del sopracitato art. 12 l.d.a con la sec. 106 del *Copyright Act*, emergono due differenze sostanziali: se nella legge sul *copyright* l'enumerazione dei diritti esclusivi ha carattere tassativo («*the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following*»), in Italia, la locuzione «ed in particolare» precede la lista dei diritti esclusivi, sottolineandone così il carattere meramente esemplificativo. A conferma di questo assunto, ed ancora in maniera diversa rispetto al *Copyright Act*, nell'art. 12 l.d.a. il legislatore italiano riserva in via preliminare all'autore una più ampia e generica facoltà di «utilizzazione economica» dell'opera in modo originale o derivato.

Alla luce di quanto rilevato possiamo, in sintesi, affermare che viola il diritto d'autore chi, con la propria condotta produce un'invasione non autorizzata nella sfera delle singole facoltà di sfruttamento patrimoniale riconducibili entro l'ambito di effettività dello *ius excludendi alios* riconosciuto all'autore⁵⁶. In generale si discerne tra due ipotesi tipiche di violazione del diritto d'autore: la *contraffazione*, che ha per oggetto una lesione dell'esclusiva dove non viene in alcun modo alterata la reale identità dell'autore dell'opera e il *plagio*, in cui invece la condotta del terzo non consiste in un'invasione non autorizzata entro lo spettro delle prerogative patrimoniali dell'autore, ma è mirata generalmente alla dissimulazione della paternità dell'opera stessa, con conseguente violazione del diritto morale. Le due figure inoltre possono combinarsi tra di loro, dando vita alla figura del *plagio-contraffazione*⁵⁷.

Con riferimento alle singole definizioni, la legge 633 del 1941 traccia poi un più articolato elenco di facoltà esclusive riconducibili entro il fascio delle prerogative autoriali, discernendo tra diritti: *a*) di prima pubblicazione (o inedito); *b*) di riproduzione; *c*) di trascrizione; *d*) di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; *e*) di comunicazione al pubblico; *f*) di distribuzione; *g*) di traduzione ed infine *h*) di noleggio.

4.1 Misura dell'illecito e ambito di applicazione dell'esclusiva autoriale. Utilizzazione economica, profitto ed uso personale. Una “zona grigia”.

L'indagine sull'ammissibilità di ogni singola modalità di utilizzazione dell'opera attuabile in

⁵⁶ Secondo l'opinione della dottrina, nella nozione di violazione del diritto d'autore bisogna ricomprendere «ogni atto che, non essendo stato autorizzato dall'autore o dai suoi aventi causa, né essendo lecito per legge (...) in qualche modo pregiudica i diritti riconosciuti all'autore». Così P. GRECO - P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., p. 356. Per un'altra e più “incisiva” definizione di violazione del diritto d'autore, la pagina web della Società Italiana degli Autori e degli Editori - principale *collecting society* italiana - recita testualmente: «chiunque utilizzi un'opera dell'ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi di legge». A questa proposizione, nella stessa pagina web, viene curiosamente attribuita una natura “normativa”, probabilmente con l'intento di accrescerne il potere deterrente. A questo proposito si veda l'URL: http://www.siae.it/Faq_sezione.asp?sezione=Utilizzatori&divisione=Musical.

⁵⁷ Sul tema v. per tutti M. FABIANI, *Il diritto di autore*, cit., p. 171 ss. Per una ricognizione della “tradizionale” casistica giurisprudenziale si rimanda a L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 394 s. e ancora M. FABIANI, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, Padova, 1963, spec. pp. 52 - 65.

concreto, presuppone pertanto una valutazione preliminare dell'interferenza che essa può causare sul regime dell'esclusiva.

Tale esercizio impone una minuziosa rassegna dei diritti di utilizzazione economica, concretandosi in un raffronto tra la condotta adottata dal singolo (o, in altre parole l'*uso* che è stato fatto dell'opera) e la fattispecie legislativamente prevista. Inoltre, la stessa azione dovrà essere riletta – e reputata compatibile – alla luce del regime delle c.d. “eccezioni”.

Questa articolata disamina aumenta a dismisura la forza attrattiva esercitata dall'esclusiva nei confronti delle condotte di ogni singolo consociato, “aprendo la forbice” tra sfruttamento legittimo ed illegittimo del bene immateriale.

Per quanto riguarda l'esperienza italiana ed europea, bisogna aggiungere che se, da un lato, per i diritti di utilizzazione economica l'elenco è da considerarsi “meramente esemplificativo”⁵⁸, dall'altro invece, il passaggio in sede comunitaria dalle “libere utilizzazioni” alle “mere eccezioni” ha imposto un rigido regime di tipicità dettato dall'eshaustività dell'elenco tracciato dalla direttiva 2001/29/CE⁵⁹.

A “monte” di questi imprescindibili passaggi logico-argomentativi che governano, nell'ambito del diritto d'autore, i confini civilistici tra “lecito” ed “illecito”, appare interessante sottoporre ad un'ulteriore lettura l'art. 12 l.d.a., soprattutto nella parte in cui, al diritto di (prima) pubblicazione viene accostata, con il secondo comma, una formula generica e di carattere ricognitivo, che riserva altresì «il diritto esclusivo di *utilizzare economicamente* l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge (...)», per poi “aprire” alla puntuale descrizione delle facoltà esclusive di cui agli art. 14 ss. l.d.a. («(...) ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti»)⁶⁰.

Pare opportuno quindi indagare quali siano state le concrete intenzioni del legislatore dell'epoca, quando decise di discorrere di “utilizzazione economica”: soltanto così sarà possibile sgomberare il campo da equivoci terminologici, apprestando una definizione quanto più precisa e chiara possibile⁶¹.

In primo luogo, con riguardo all'oggetto sul quale è concentrata la libertà d'azione riservata all'autore (l'opera dell'ingegno per l'appunto), è pacifico che la norma richiami la sola attività che si concreta nella traduzione della fatica creativa su un supporto materiale riproducibile in un numero non definito di esemplari e suscettibile di una valutazione economica.

Si tratterebbe pertanto dell'opera intesa come “bene” in senso economico, ovvero di un oggetto disponibile in quantità limitata, reperibile e utile, cioè idoneo a soddisfare una domanda⁶².

Ma in che maniera un bene “economico” può essere utilizzato “economicamente”?

Da una parte, pare di trovarsi di fronte ad una mera ridondanza in cui è incorso il legislatore, il quale, parafrasando la formula lessicale adottata, farebbe estensivamente riferimento a tutte le forme e le modalità di utilizzo dell'opera.

Ancora, seguendo questa linea interpretativa, il concetto di utilizzazione economica andrebbe ad

⁵⁸ In questi termini si esprime la direttiva 2001/29/CE.

⁵⁹ Per ulteriori riflessioni sul punto si rimanda a quando verrà detto *infra*, sub. par. 4.3.

⁶⁰ In termini sostanzialmente analoghi si esprime il dettato dell'art. 2577 c.c.

⁶¹ Sull'importanza della nozione di “utilizzazione economica” si esprime con toni enfatici alcuna risalente dottrina: «Nel sistema italiano, poiché l'opera dell'ingegno trova la sua protezione legale solo in virtù di norme speciali, non sussistendo una protezione “statutaria” e una protezione di diritto comune, come nel sistema statunitense, la determinazione dell'esclusiva che si appunta sull'utilizzazione economica dell'opera è il solo elemento rilevante per circoscrivere l'ambito della protezione sotto il profilo patrimoniale». Così V. DE SANCTIS, *Voce Autore (diritto di)*, cit., p. 392.

⁶² La definizione proposta è mutuata dalla voce *Bene*, ospitata dalla *Enc. trecc. online*.

abbracciare estensivamente qualunque tipologia d'uso del bene suscettibile di una valutazione economica.

Dall'altro canto però, inquadrata in una prospettiva storica, la scelta fatta dal legislatore disvela la volontà di operare – seppur in maniera generica – un'ulteriore distinzione: nella prima legge sul diritto d'autore del 1865 infatti, il testo non contemplava alcuna indicazione in tal senso⁶³, la quale faceva invece capolino solo settant'anni dopo, con la legge n. 1950 del 1925, ma utilizzando una formula differente rispetto a quella vigente.

L'art. 8, l. 1950/1925, così recitava testualmente: «l'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o rappresentare in pubblico, diffondere, pubblicare, riprodurre, tradurre, modificare, mettere in commercio o comunque *sfruttare economicamente* la sua opera entro i limiti fissati dal presente decreto»⁶⁴.

Il dato storico fornisce alcune indicazioni sull'origine della clausola in esame, maturata in pieno regime fascista nel contesto di un lungo dibattito culturale e politico avente per oggetto la tutela della proprietà intellettuale⁶⁵, oltre che il coordinamento del dato normativo alle sopravvenute convenzioni internazionali, tra cui quella di Berna⁶⁶.

L'impostazione seguita dal legislatore dell'epoca differisce essenzialmente per due particolari, rispetto al dettato dell'art. 12, l. 633/1941: *a)* le facoltà esclusive dell'autore vengono riassunte tutte in un unico comma, raggruppate in maniera confusa; *b)* al termine di questa disordinata rassegna, il legislatore riserva «*comunque*» all'autore il diritto esclusivo di «*sfruttare economicamente*» la propria opera.

Come ampiamente osservato dalla dottrina del tempo, lo sfruttamento economico dell'opera veniva strettamente correlato alla “messa in valore” dell'opera avvenuta con la pubblicazione, la quale mutava radicalmente il contenuto giuridico del diritto (e delle facoltà ad esso sottese) orientandolo verso l'ottenimento di un «lucro patrimoniale» o, ancora testualmente, con il fine di «procacciare un profitto patrimoniale»⁶⁷.

Quanto all'art. 12, l.d.a. vigente, la scelta terminologica adottata appare come una mera riformulazione in chiave sinonimica della versione proposta dal legislatore del 1925⁶⁸, per cui i diritti di sfruttamento o di utilizzazione economica sarebbero intesi come dei «diritti di lucro»⁶⁹.

Inquadrata la questione in una prospettiva di teoria economica, sia la combinazione lessicale

⁶³ Art. 1: «Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni». L.C. UBERTAZZI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 2164.

⁶⁴ L.C. UBERTAZZI, *ibidem*, p. 2264.

⁶⁵ Si veda V. ROGHI, *Il dibattito sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale nell'Italia fascista*, in *Studi Storici*, 1, 2007, pp. 203 – 240.

⁶⁶ E. PIOLA CASELLI, *Tratato del diritto d'autore*, Torino – Napoli, 1927, p. 30 ss.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 409 e 412. L'Autore, nel tracciare un quadro dei diritti esclusivi riservati all'autore rimarca l'importanza di garantire una tutela piena, effettiva ed assoluta ad ognuno di quelli che egli definisce dei «piccoli diritti», derivanti «da codesto genere di riproduzioni, esecuzioni, rappresentazioni, ecc. di carattere popolare», nel contesto di un mercato che «cerca il suo profitto nella *larghissima* base di consumo compensatrice del *minimo* prezzo».

⁶⁸ In questi termini si esprime E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore: commentario della nuova Legge 22 aprile 1941-XIX n. 633 corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, Torino, 1943, p. 283: «(...) la formula adottata (...) corrisponde a quella della legge precedente (...)».

⁶⁹ E. PIOLA CASELLI, *Relazione sul progetto di legge sottoposto dalla commissione ministeriale al ministero della cultura popolare*, in *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 16: «Le sorgenti dei profitti per l'autore sono oggi, specie in seguito all'applicazione delle nuove invenzioni, diventate forse meno prolifiche, ma quanto mai numerose. L'interesse degli autori esige che tutte queste vene sorgive siano contemplate o, per così dire, allacciate al diritto esclusivo che questi e che si fissi la regola formulata nell'ultimo articolo della sezione, che questi diritti di lucro, perché se questo vi è, manca la ragione dell'esenzione, di uno di essi non esclude l'esercizio di ciascuno degli altri, e che essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti».

proposta nell'art. 8, l. 1950/1925 che quella dell'art. 12 l.d.a., richiamerebbe il concetto di "sfruttamento", inteso come «utilizzazione profittevole di un fattore della produzione»⁷⁰.

La generica esclusività (e quindi proteggibilità) delle utilizzazioni profittevoli in termini economici per l'autore pare essere indirettamente confermata dalla "rinnovata" lettera dell'art. 171 ter della l.d.a., in tema di difese e sanzioni penali, che tra le diverse ipotesi reatuali punisce anche, «se il fatto è commesso per uso non personale (...), chiunque a fini di lucro» riproduca e duplichi abusivamente un'opera dell'ingegno.

Come affermato da una recente sentenza chiarificatrice della S.C. in tema di duplicazione e condivisione digitale di *files* protetti (pronunciatasi con riferimento ad una prima formulazione degli artt. 171 bis e ter, poi investiti da un caotico iter legislativo al cui termine sono stati invero riconsegnati agli interpreti nello *status quo ante*⁷¹), la norma intende conferire rilevanza penale unicamente a quelle condotte poste in essere nel contesto di un uso non personale e che si connotino per un fine di lucro, inteso come «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere». Incremento patrimoniale questo che, inoltre, non andrebbe rintracciato nel «mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto»⁷².

L'elemento dello scopo di lucro richiamato anche dall'art. 171 ter l.d.a., opera un'importante cesura tra le fattispecie di *download* e *file-sharing* che hanno una rilevanza penale e quelle di mero interesse per una valutazione di tipo civilistico (e/o di carattere amministrativo), di mero interesse nell'ambito delle condotte e delle utilizzazioni di carattere "profitevole".

Ma, a questo punto, cosa si deve intendere, in ambito civilistico e nello specifico ramo del diritto d'autore, per "profitto"?

Parte della dottrina penalistica, sulla scorta dell'opinione di alcuna giurisprudenza⁷³, si è spinta

⁷⁰ «Il profitto diventa (...) un reddito specifico corrispondente al contributo di un fattore produttivo, il capitale, alla produzione». H. JAFFE – M. ROMAGNOLI, *Economia politica*, Milano, 1998, p. 330.

⁷¹ La Legge n. 128 del 21 maggio 2004, (c.d. legge Urbani), succeduta alla l. 18 agosto 2000 n. 248 aveva infatti apportato alcune modifiche alle disposizioni penali contenute nella l.d.a. Nello specifico essa introduceva nel campo della condivisione di *files* in rete (c.d. *peer-to-peer* la punibilità nei casi in cui la violazione del diritto d'autore era operata con "finalità di profitto" e non più "per fini di lucro" come, invece, previsto con la precedente normativa. Il D.L. N. 7 del 31 gennaio 2005 ha ripristinato la "vecchia" dicitura, reinserendo il fine di lucro all'art. 171 ter, comma 1 e comma 2, lettera a-bis della legge 633/41.

⁷² Cass. pen., Sez. III, sent. 9 gennaio 2007, n. 149, con nota di V. FRANCESCHELLI, *La libera circolazione delle idee in internet è cosa troppo seria per lasciarla al diritto penale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 82, II e P. SORBELLO, *Musica in rete tra pirateria ed uso personale: profili penalistici*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I, p. 18. Nella giurisprudenza straniera v. Cour d'Appel de Montpellier, 3ème Chambre correctionnelle, 10 marzo 2005, in *Dir. internet*, 2005, 272, con nota di G. VACIAGO, *Le eccezioni al diritto di riproduzione di opere protette dal diritto d'autore in Francia: la «copia privata»*, per cui «la semplice riproduzione ad uso personale o in compagnia di amici di cdrom contenente materiale cinematografico protetto dal diritto d'autore non costituisce reato, in quanto nella nozione di copia privata prevista dall'art. L122-5 del Code de la Propriété Intellectuelle vengono autorizzate le copie o le riproduzioni strettamente riservate all'utilizzo privato del duplicatore e non destinate ad un utilizzo collettivo». Sul tema, si veda anche quanto affermato da V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 194 ss.

⁷³ Cfr. Trib. Crotone 2 luglio 2007, n. 655, in *Guida al dir.*, 44, p. 104, dove si afferma che la norma di cui all'art. 171 ter, nella sua formulazione previgente, faceva «esplicito riferimento allo scopo di profitto (e non più allo scopo di lucro come in passato), correlandosi pertanto anche a ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale». Di medesimo tenore, ma con riferimento alla fattispecie reattuale di cui all'art. 171 bis l.d.a., che prevede la punibilità per le condotte di duplicazione di *software* poste in essere "per trarne profitto" (senza fare alcun riferimento però all'uso personale) cfr. Cass. pen. Sez. III, sent., 08 maggio 2008, n. 25104, in *Dir. internet*, 2008, 6, p. 575, con nota di G.B. GALLUS, *Duplicazione a scopo di profitto del software e attività professionale*, nel quale la S.C. ha affermato che «per la configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis non è richiesto, infatti, che la riproduzione dei *software* sia finalizzata al

addirittura a sostenere una nozione di profitto che prescindendo dal mero vantaggio patrimoniale, sino ad abbracciare il solo vantaggio di carattere morale⁷⁴.

Alla luce di quanto argomentato, questa interpretazione non appare condivisibile: la clausola di “apertura” di cui al secondo comma dell’art. 12 l.d.a. pare infatti fare riferimento all’insieme delle modalità di utilizzazione dell’opera che possono tradursi in un profitto, nel senso che siano passibili di ingenerare un beneficio materiale – dunque quantificabile in termini economici – in favore dell’autore.

Rimangono fuori da questo schema – almeno in linea teorica – tutte quelle facoltà di utilizzazione che, al contrario, producono solo un beneficio di carattere spirituale, non traducendosi al contempo in una perdita di profitto per il titolare dei diritti sull’opera.

La previsione di una norma positiva che riconosce in chiave generale una precisa tipologia di utilizzazione dell’opera (appunto quella profittevole per l’autore) circoscrivendo il raggio d’azione della privativa, ove venga letta nella prospettiva del fruitore, parrebbe infatti indicare implicitamente l’esclusione *a priori* di quelle facoltà di godimento che incidono nella sfera personale ed intima di ogni consociato traducendosi in un *surplus* non economico, in quanto pongono in un rapporto diretto il bene immateriale (inteso come quella massa creativa conchiusa nel supporto) con il mero soddisfacimento sensoriale del fruitore stesso.

In questo spettro potrebbero pertanto essere ricompresi il godimento o la mera fruizione dell’opera: la lettura, l’ascolto o ancora la visione, effettuate per uso personale, nel senso di una tipologia di fruizione posta in essere nella propria intimità da un singolo o, ancora, nell’ambito ristretto della cerchia familiare e/o amicale⁷⁵.

commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo specifico del fine di lucro. Ha più volte affermato questa Corte che, a seguito della modifica del primo comma dell’art. 171 *bis* l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall’art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248), non è più previsto il dolo specifico del “fine di lucro” ma quello del “fine di trarne profitto”; si è, quindi, determinata un’accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell’autore (cfr. *ex multis* Cass. pen. sez. III, 6 settembre 2001 n. 33303; Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2007 n. 149)».

⁷⁴ Così P. ONORATO, *La tutela penale del diritto d’autore. Le fattispecie incriminatrici dopo la legge n. 248/2000*, in *Cass. pen.*, 2003, 2, p. 678 e anche S. FIORE, voce *Diritto d’autore (reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. II, Torino, 2000, p. 178, *contra* M. MORRA, *I reati in materia di diritto d’autore*, cit., p. 157 s., nonché D. TERRACINA, *La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi*, Torino, 2006, p. 89 ss.; ID., *Lucro e profitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi*, in *Dir. internet*, 2007, 3, p. 261 e G. GALLUS, *op. cit.*, il quale sottolinea come «le fattispecie di reato previste dalla l. n. 633/1941 sono oramai poste a tutela esclusiva degli interessi patrimoniali di sfruttamento delle opere protette dal diritto d’autore».

⁷⁵ Secondo T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 382, 724 e 742 s., «il diritto assoluto di utilizzazione (...) concerne l’utilizzazione del bene immateriale in una attività con terzi; non la sua utilizzazione per consumo personale. (...) Con “personale” ci si deve riferire, a me sembra, in questa ipotesi alla soddisfazione delle necessità di consumo personale del soggetto persona fisica (...) non mai all’uso ai fini dell’esercizio di un’attività. (...) il diritto assoluto di utilizzazione tutel(a) la probabilità di guadagno del soggetto nell’esercizio di un’attività. (...) Poiché l’opera dell’ingegno non può essere percepita e goduta indipendentemente da una sua materiale estrinsecazione in cose o energie, l’utilizzazione dell’opera dell’ingegno attiene appunto all’estrinsecazione di questa in cose o energie, sì da poter così essere goduta e appresa, ed è appunto questa estrinsecazione e così la probabilità di guadagno da questa derivante che è riservata in via esclusiva». Sul tema, nella autorevole, seppur risalente dottrina, si veda anche M. ARE, *L’oggetto del diritto di autore*, cit., p. 303 ss. e G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., p. 193.

Altra dottrina sostiene invece che per «utilizzazione economica dell’opera non deve intendersi la sola utilizzazione per scopo di lucro, diretto o sia pure indiretto (...)» poiché essa «è concetto assai più esteso, comprensivo di ogni utilizzazione che possa avere riflessi sulle probabilità di guadagno di cui l’opera è suscettibile nella sua forma rappresentativa e quale bene idoneo ad atti di scambio». Così V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, cit., p. 392 e ancora M. FABIANI, *Il diritto d’autore nella giurisprudenza*, cit., p. 55; G. JARACH, *Manuale del diritto d’autore*, Milano, 1968, p. 57 ss. e R. CORRADO, *Opere dell’ingegno e privative industriali*, Milano, 1961, p. 19 e 24 s.

Bisogna aggiungere che in concreto tali facoltà, soprattutto se collocate all'interno di un sistema di accesso alle creazioni intellettuali di tipo analogico e fisico, come quello vigente sino a poche decine di anni fa, difficilmente si troverebbero ad operare autonomamente rispetto alla sussistenza di una condizione di legittimo godimento di un esemplare dell'opera, o, in altre parole, indipendentemente dalla condizione di proprietario o detentore titolato del *corpus mechanicum*.

La situazione invece muta se volgiamo lo sguardo alle sconfinite frontiere che si sono aperte negli ultimi anni (e che potrebbero ancora dischiudersi), con la progressiva dematerializzazione dei supporti e la sostanziale (quasi) compiuta fusione del *corpus mechanicum* entro il *corpus mystichum*, il quale in questo modo diventa esso stesso un bene informazionale⁷⁶.

Da questa visione si trae un ulteriore, piccolo, elemento che apre uno spazio interpretativo ai margini dell'esclusiva (aggiungendosi alle altre tre "finestre" di libero sfruttamento individuate in precedenza); in questo caso non riferibile ad un parametro temporale (la durata del diritto d'autore) o ancora ad una facoltà o un requisito tassativamente previsto dalla legge (le c.d. eccezioni), ma desumibile dalla qualità dell'attività integrata nella specifica condotta, nel senso di non appartenenza al novero delle facoltà di utilizzazione economica dell'opera.

Quanto detto potrebbe in conclusione tradursi nella sopravvivenza di una generale, implicita clausola di liceità delle modalità di fruizione per uso personale⁷⁷, avente contenuto flessibile e variabile che – almeno nell'architettura del testo di legge entrato in vigore nel 1941 – bilanciava la disposizione introduttiva sulle utilizzazioni economiche riservate di cui all'art. 12, allo stesso modo in cui, le norme concernenti le c.d. libere utilizzazioni affiancavano la disciplina dei singoli diritti patrimoniali, positivizzata dal legislatore.

Tale circostanza pare venire confermata, nonché rafforzata, da un ulteriore elemento interpretativo fornito da un autorevole commentatore della legge del 1941 che, nel passare in rassegna il neonato art. 12 nel punto in cui circoscrive espressamente l'esercizio di tali diritti «nei

Per un quadro ricognitivo della dottrina più recente cfr. L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 46; P. AUTERI, G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., p. 600; M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 409 s. e V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 208 s.

⁷⁶ Sulla nozione di "bene informazionale" si rimanda alle riflessioni di V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit.: «Ora, è chiaro come tendenzialmente il soggetto voglia affermare sull'informazione (alla stregua di ogni altro bene) un potere di esclusiva che gli consenta o di impedirne la circolazione oppure di controllarla. Alla realizzazione di tale aspirazione si frappongono due ostacoli, uno di fatto l'altro di diritto. L'informazione per la sua natura incorporale tende a trasmettersi attraverso i modi più svariati ed è estremamente difficile, se non impossibile, impedire che ciò avvenga. Peraltro la sua illimitata riproducibilità fa sì che violata una volta l'esclusiva disponibilità essa lo sia per sempre. Sotto il profilo giuridico, invece, si devono considerare i riflessi del riconoscimento di un potere di esclusiva: a quale soggetto va riconosciuta; in base a quali criteri; qual è l'oggetto esatto dell'esclusiva; quali conflitti sorgono con altrui diritti? Si tratta di questioni di non poco conto: basti pensare che mentre per le entità dotate di corporalità la trasmissione avviene in forme materialmente o giuridicamente controllate o controllabili, l'informazione per sua natura sfugge a tali controlli e può pervenire ad un soggetto in una infinità di modi, in primo luogo per autonoma creazione, sicché è estremamente complesso disporre una coerente ed efficace disciplina della circolazione giuridica».

⁷⁷ Sottolinea l'importanza del tema auspicando una più ampia e condivisa riflessione, nonché un approfondimento di matrice civilistica V. FRANCESCHELLI, *Convergenza*, cit., p. 194 ss.

Di estraneità al contenuto dell'esclusiva «delle utilizzazioni economiche per uso personale inidonee a pregiudicare (la funzione del diritto di autore di remunerazione dell'attività creativa)» discorre M. BERTANI, *Diritto d'autore e uso personale "non sanzionabile"*, in *AIDA*, 2000, p. 349 ss.

Ancora, in un recente ed innovativo saggio, alcuna dottrina evidenzia la importante valenza "sociale" di certe condotte, poste "a cavallo" tra il lecito e l'illecito, rintracciando in esse la volontà espressa da parte di larga parte della popolazione di violare una norma considerata non più adeguata al presente (c.d. *Outlaws*) o, ancora, una situazione di incertezza interpretativa su una determinata norma di legge nel contesto del progresso e del mutamento sociale e tecnologico, che obbliga nuove definizioni e "ridefinizioni" della stessa (c.d. *Attlaws*). E. MOISES PEÑALVER – S.-K. KAYTAL, *Property Outlaws*, New Haven – Londra, 2010, passim. Alcuni degli spunti proposti da questi Autori verranno richiamati ed interpretati in altre occasioni nel corso di questo itinerario.

limiti fissati da questa legge», con un interessante (e per certi versi ancora attuale) intuizione individuava un duplice ordine di limiti all'esclusiva dell'autore.

Il primo, interno e di matrice legislativa, appartiene alla disciplina delle c.d. utilizzazioni libere, mentre l'altro, non codificato e aperto, viene rintracciato nella natura giuslavoristica (e nell'estrazione fascista) della normativa: esso «risiede nel profitto che l'opera può arrecare alla nazione, e, quindi presuppone che la nazione possa utilizzare l'opera con un godimento *diretto*, e come un elemento costruttivo di opere nuove»⁷⁸.

In questa maniera, al profitto riservato all'autore, inteso in senso economico, si contrappone una diversa accezione solidale di profitto, ovvero quello spettante a tutti i consociati, inteso come una forma di benessere sociale favorito dal godimento diretto dell'opera, che in un certo senso evoca in quel bilanciamento valoriale conchiuso nel dettato costituzionale della *IP clause* statunitense.

4.2 Diritti esclusivi e nuove formulazioni.

L'articolata disamina svolta nel paragrafo precedente, ha suggerito interessanti spunti di riflessione, nonchè fornito alcuni chiarimenti terminologici.

Una volta fuoriusciti da questo indirizzo di lettura dell'art. 12 l.d.a., resta però forte la consapevolezza di esser di fronte a poco più che una suggestione, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi normativi seguiti all'intervento del legislatore comunitario.

L'impianto della legge speciale sul diritto d'autore ha difatti subito da più direzioni l'influenza di correnti destabilizzanti, dando vita ad una "zona grigia"⁷⁹, i cui contorni sono continuamente corretti e ritracciati dall'alternarsi delle interpretazioni – ora in chiave espansiva, ora in chiave restrittiva – formulate dal formante giurisprudenziale.

Questa tendenza è da ascrivere in *primis* all'avvento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che di riflesso hanno ingenerato un fenomeno che potrebbe essere definito di "soggettività mutante".

La varietà e la qualità delle attività eseguibili (anche sincronicamente) attraverso i terminali informatici ed internet, unitamente al progressivo processo di patrimonializzazione che coinvolge la persona – divenendo essa stessa un insieme di dati, suscettibile di valutazione economica e quindi passibile di contrattazione e scambio⁸⁰ – rende molto difficile l'individuazione e il riconoscimento

⁷⁸ E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 283 s.

⁷⁹ Di "grey areas" discorrono E. MOISES PEÑALVER – S.-K. KAYTAL, *Property Outlaws*, cit., p. 78. Di recente il prof. Ian Hargreaves, in uno studio indipendente commissionato dal Primo Ministro britannico, ha rimarcato il carattere non sempre chiaro delle norme sul *copyright*: v. I. HARGREAVES, *Digital Opportunity. A review of Intellectual Property and Growth*, 2011, spec. pp. 41 ss. e 95.

⁸⁰ Si volga l'attenzione, ad esempio, ai rapporti tra utente e gestori dei *social network*: il primo, con la "registrazione" del proprio profilo, presta un ampio (e spesso inconsapevole) consenso, che legittima il gestore a utilizzare il proprio "patrimonio" di dati personali e informazioni, in cambio della fruizione gratuita dei servizi offerti dalla piattaforma. I rapporti in analisi si sviluppano nel quadro della già avvenuta fase della "digitalizzazione della persona" (nella quale ci si imbatte ormai consapevolmente nella vita di tutti i giorni), seguendo un progressivo e inarrestabile percorso di "patrimonializzazione" di dati e azioni dell'utente attraverso un sistema di "tracciabilità per fini commerciali", che si cela dietro prestazioni quale la fornitura gratuita di un servizio di comunicazione elettronica, la concessione di spazi "virtuali" personali per la socializzazione e la condivisione di contenuti su internet. Sul tema, sia consentito rimandare a S. SICA - G. GIANNONE CODIGLIONE, *I social network sites e il "labirinto" delle responsabilità*, in *Giur. merito*, 12, 2012, pp. 2714 - 2733 e S. VIGLIAR, *Consenso, consapevolezza e responsabilità nei social network sites*, Padova, 2012,

di quelle forme di godimento del bene immateriale riconducibili ad una sfera esclusivamente non economica e personale.

Nella prassi e nelle *policies* adottate, l'estrema volatilità interpretativa del dato normativo applicato alla realtà digitale ha obbligato gli Stati ad intervenire in maniera drastica, soprattutto per via legislativa, apportando delle rilevanti modifiche alla disciplina.

In quest'ottica sono state introdotte nuove e più moderne formulazioni tecnico-giuridiche attinenti alle ipotesi tipiche di utilizzazione economica, nel tentativo di attrarre in un paradigma di economicità la totalità delle condotte ipoteticamente configurabili. Allo stesso modo, precisi interventi di analogo tenore hanno interessato le disposizioni sulle eccezioni e le limitazioni (come vedremo più approfonditamente *infra*), lasciando all'interprete l'onere di leggere tra vecchie e nuove disposizioni in un quadro quanto mai confuso e contraddittorio.

Con riguardo ai diritti di "utilizzazione economica", due esempi interessanti sono rappresentati dall'evoluzione dei diritti di riproduzione, nonché dalla nascita del nuovo diritto di comunicazione al pubblico.

Quanto al diritto di riproduzione, l'art. 13 l.d.a. si esprime in maniera ancor più ampia ed estensiva rispetto alla formulazione offerta dalla sec. 106 sul *right of reproduction*: «il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione».

Secondo la lettera dell'art. 13, la mera attività di riproduzione dell'opera è riservata all'autore, sia essa integrale o parziale, anche se non finalizzata al commercio e con precipuo riferimento alle attività di copia diretta, indiretta, temporanea e permanente, svolte in qualunque forma e modalità⁸¹.

Il richiamo alla copia indiretta o temporanea e la omnicomprendensiva clausola sulle modalità tecniche di copia, non lesinano alcun dubbio sulla generale applicabilità della norma in oggetto al mondo digitale, come è stato tra l'altro confermato dalla giurisprudenza più recente⁸², ed analogamente a quanto nella prassi si è verificato nelle Corti statunitensi.

Entro la nozione di riproduzione potrà dunque essere ricompresa ogni attività che sia volta a trasporre un'opera protetta: *a*) su un supporto materiale, quindi stabilmente (c.d. riproduzione permanente); *b*) entro supporti di memorizzazione virtuali o materiali, in maniera non definitiva, finanche istantanea (c.d. riproduzione temporanea).

nonché ai rilievi preliminari svolti da S. RODOTÀ, *Gratuità e solidarietà tra impianti codicistici e valori costituzionali*, in *Il principio di gratuità*, a cura di A. Galasso – S. Mazzarese, Milano, 2008, p. 102 s.

⁸¹ Cfr. P. AUTERI - G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., p. 606, L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 64 ss.; V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 155 ss.

Precisa M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 416, che nell'ambito del diritto di riproduzione «la nozione di economicità va riferita non al comportamento del terzo ma all'utilizzazione dell'autore (...)», poiché «la previsione ci impone (...) di rovesciare la prospettiva e di collocarci dal punto di vista dell'autore (e dell'editore suo avente causa)».

⁸² Si veda, *ex multis*, Trib. Roma, sez. IX civ., sent. 28 febbraio 2008, in *Rep. Foro it.*, 2009, Merito extra, n. 2009, 629.19, per cui «il caricamento di un'immagine di un'opera d'arte figurativa nella memoria di un PC (riproduzione in formato digitale di una copia dell'opera), collegato o meno alla rete, sia in via permanente nell'hard disk (da Internet, attraverso l'uploading, l'inserzione di contenuti, ed il downloading, lo scaricamento di dati) sia in via transitoria nella memoria RAM o "cache" di un computer, costituisce riproduzione ai sensi dell'art.13 L.A., nel testo modificato dal d.lgs. 68/2003, in attuazione della Direttiva CEE/01/29 (in quanto il diritto esclusivo dell'autore di riprodurre ha ad oggetto la "moltiplicazione in copie diretta ed indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera in qualunque modo o forma)", quale attività che prelude a molteplici utilizzazioni economiche dell'opera (quali la trasmissione a distanza, la distribuzione e la riproduzione ulteriore), in generale necessitanti del consenso del titolare del relativo diritto d'autore».

Per quanto riguarda le attività di riproduzione di cui alla lettera *b*), sono state ammesse dalla dottrina unanime alcune specifiche tecniche che permettono la memorizzazione di pagine *web*, *files* e dati su memorie rigide o virtuali ubicate anche al di fuori del proprio personal computer⁸³, mentre affatto pacifica è la natura dei c.d. *link*, i collegamenti ipertestuali inseriti dagli utenti all'interno di una pagina *web*. Essi, una volta selezionati col puntatore del proprio mouse, rimandano automaticamente ad una pagina localizzata non nel medesimo contesto, ma in una piattaforma estranea rispetto a quella di partenza, sia essa la *home-page* (c.d. *surface linking*) o una pagina diversa da quella di "apertura" dell'URL (c.d. *deep linking*)⁸⁴.

Il *link* può rimandare ad un contenuto che si riveli: *a*) estraneo, il quale potrà essere di per sé protetto da un'esclusiva (una foto ospitata nella pagina dell'autore) o ancora *b*) già illecito, poiché viola a sua volta una privativa (a es., un sito che senza autorizzazione favorisca il *download* di foto coperte da diritti d'autore).

Si pensi all'esponentiale diffusione di questa pratica nel contesto dei *social network*, per mezzo dei quali l'utente, con messaggi privati e pubblici (i c.d. post), di solo testo o ipertestuali, può diffondere: *a*) contenuti autonomamente generati (c.d. *user generated content*); *b*) collegamenti ad altre pagine o a opere filmiche, musicali o fotografiche, quali ad esempio i videoclip musicali condivisi sulle pagine dei principali *social network* e "fisicamente" ubicati sulle piattaforme di altri gestori (*Youtube*), ed infine *c*) collegamenti diretti con pagine nei quali è stato in precedenza caricato e reso disponibile un contenuto abusivamente riprodotto (il riferimento primario è alle estensioni ai *files* "BitTorrent"⁸⁵).

Con esclusivo riferimento al diritto di riproduzione di cui all'art. 13 l.d.a., il *deep linking* non andrebbe in via generale inteso un'ipotesi di "copia" – sia pure di carattere indiretto o temporanea – poiché il *link* non presuppone una moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente dell'opera protetta, ma piuttosto è un mero collegamento ad un'altra pagina, sulla quale il contenuto stesso viene materialmente ospitato e reso potenzialmente accessibile⁸⁶.

In questi termini si è espresso il *Bundesgerichtshof*, affrontando però l'ipotesi di un collegamento ad un contenuto protetto ma estraneo.

La Corte Suprema federale di Karlsruhe ha infatti reputato lecita l'attività di *deep linking* posta in essere dai gestori di un sito internet, che permetteva il collegamento ipertestuale diretto ad alcuni articoli provenienti dalle pagine *web* dei maggiori quotidiani tedeschi. A parere della Corte, tale attività non rientrava tra gli atti di riproduzione, ma più semplicemente facilitava l'accesso degli utenti a contenuti già a loro volta offerti dai siti ufficiali delle testate giornalistiche senza alcun tipo di restrizione⁸⁷.

La pur ubiquitaria nozione di atto di riproduzione, denota il già rilevato ed insormontabile limite

⁸³ L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit. p. 68.

⁸⁴ Nella letteratura di settore, al *deep linking* ed al *surface linking*, veniva classicamente affiancato il *framing*, ormai in disuso, ovvero la creazione di apposite "finestre" all'interno della medesima pagina che ospitavano i contenuti o le pagine di un altro sito, rendendole visualizzabili ed indipendenti dalla pagina "madre", che per questo motivo non risultava essere facilmente riconoscibile. A questo proposito si rimanda a G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, 2002, pp. 216 ss.

⁸⁵ BitTorrent, spesso abbreviato BT, è un protocollo finalizzato alla distribuzione e condivisione di file nella rete.

⁸⁶ In giurisprudenza, una prima indicazione in tal senso venne formulata da una Corte scozzese in *Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd.*, Court of Session, Edinburgh (Lord Hamilton, J.) (October 24, 1996). Sull'ipotesi di collegamento a pagine che ospiti contenuti contrari alla normativa sul diritto d'autore, alcuna dottrina riconoscerebbe la sussistenza di una fattispecie di concorso in riproduzione abusiva di opera protetta. Per un seppur risalente quadro delle opinioni sul tema si rimanda a L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 68 s.

⁸⁷ BGH, 17 luglio 2003 - I ZR 259/00, in *NJW*, 2003, p. 3406.

della staticità della fruizione per mezzo di una copia, che ha condotto il legislatore comunitario a disegnare una nuova disciplina, con attenzione specifica a quei diritti che comportano un accesso dinamico all'opera dell'ingegno.

L'intervento di riforma, contenuto nella direttiva 2001/29/CE, è stata recepito ed integrato dal legislatore italiano, dando vita ad un particolare articolato normativo, molto diverso nella forma e nei contenuti rispetto a quello sinteticamente ospitato dal *Copyright Act of 1976*.

Gli artt. 15 e 16 l.d.a. prevedono alcuni particolari diritti di utilizzazione economica che hanno come oggetto l'esecuzione, la recitazione e la rappresentazione in pubblico dell'opera; in questo contesto poi si impone all'attenzione degli interpreti la pervasiva definizione del diritto di comunicazione in pubblico dell'opera.

I diritti di esecuzione, recitazione rappresentazione in pubblico sono accomunati dal fatto di avere come oggetto una modalità di fruizione dell'opera effettuata da un pubblico che è presente sul luogo in cui essa viene eseguita, recitata o rappresentata grazie all'intermediazione di un interprete o di un esecutore.

Secondo l'art. 15 cit., infatti, «il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale»⁸⁸.

Con una evidente assonanza rispetto alla normativa statunitense in tema di *right of performance*, il secondo comma dell'art. 15 specifica che tali attività non saranno considerate di carattere pubblico ove vengano svolte non a scopo di lucro ed «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero».

In questa sede, il richiamo allo scopo di lucro, rimarca maggiormente il carattere esclusivamente personale delle attività che vengono sottratte all'ingerenza dell'esclusiva, analogamente a quanto previsto in precedenza dagli Stati Uniti con una norma, contenuta nel *Copyright Act of 1909* e poi caducata dalla successiva legge del 1976, che contemplava una «*not for profit limitation*»⁸⁹.

Invece a differenza della legge sul *copyright* la disciplina italiana non discerne tra rappresentazione ed esposizione, limitandosi a tracciare una linea di demarcazione tra i diritti di rappresentazione in presenza di un pubblico di cui all'art. 15, ed i diritti di comunicazione a distanza, di cui all'art. 16 l.d.a.

Secondo il primo comma dell'articolo citato, «*il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al*

⁸⁸ Di recente, la Corte di giustizia, con riferimento alla nozione di pubblico non presente nel luogo in cui le comunicazioni hanno origine, ha affermato che le opere musicali comunicate al pubblico nell'ambito di spettacoli circensi e di cabaret, per il fatto che vengano eseguite direttamente, integrano l'elemento del contatto fisico e diretto e, dunque, «*il pubblico, contrariamente a quanto richiesto dalla seconda frase del ventitreesimo 'considerando' della direttiva 2001/29, è presente nel luogo di provenienza della comunicazione*». CGE, 24 novembre 2011, Causa C-283/10, *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA)*, non ancora pubblicata ma rintracciabile all'URL: <http://www.curia.europa.eu/>, per cui «la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione di un'opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell'opera».

⁸⁹ J. JOYCE – W. PATRY – M. LEAFFER – P. JASZY, *Copyright Law*, cit., p. 555.

pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

Il diritto di comunicazione al pubblico, inoltre, non è rimesso ad alcuna condizione di esaurimento: esso infatti «non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico».

Con questa formula il legislatore ha contemplato la trasmissione dell'opera dell'ingegno effettuata con qualunque mezzo di comunicazione esistente e futuribile (inclusi quelli che prescindano dalla realizzazione di una copia) e diretta verso un pubblico remoto e frammentato nel suo insieme, poiché inteso con una nozione ampia, tesa a valorizzare in senso inclusivo le posizioni dei singoli componenti, collocate entro ambiti geografici differenti ed autonome anche rispetto alle modalità e ai tempi di fruizione, rimesse alla loro completa discrezionalità.

La nozione di comunicazione al pubblico, pur non essendo direttamente indicata dalla legislazione comunitaria pare assestarsi su un'accezione molto ampia, come si può inoltre desumere dalla lettura del considerando n. 23 della direttiva 2001/29/CE⁹⁰.

Tale questione è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza comunitaria, che ha sintetizzato alcuni dei suoi caratteri essenziali e distintivi.

Nella c.d. vicenda *Premier League*⁹¹, i giudici della Corte di giustizia hanno prima puntualizzato che i frammenti transitori delle opere presenti nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, non sono da ritenersi “copie” ex art. 2, lett. a), direttiva 2001/29, poiché non sono «*espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati*».

Posta questa interessante constatazione, che in qualche modo rimarca il limite intrinseco alla nuova formulazione del diritto esclusivo di riproduzione, la Corte ha reputato un atto di comunicazione al pubblico la trasmissione, effettuata dal proprietario di un bar-ristorante ai clienti presenti nel locale, di opere radiodiffuse mediante uno schermo televisivo ed altoparlanti⁹².

Secondo l'opinione dei giudici concorrevano infatti alcune circostanze determinanti in tal senso: a) l'opera in oggetto era trasmessa ad un pubblico “nuovo”, ovvero non preso in considerazione dagli autori delle opere al momento in cui essi ne avevano autorizzato l'uso mediante comunicazione al pubblico di origine (in questo caso con riferimento ai detentori di apparecchi radiotelevisivi che individualmente o nell'ambito della propria sfera privata o familiare ricevevano e seguivano le trasmissioni); b) l'opera radiodiffusa era trasmessa ad un pubblico non presente nel luogo in cui le comunicazioni avevano origine (quei luoghi dove gli spettatori sono in contatto fisico o diretto con l'autore o l'esecutore delle opere stesse per cui si discorrerebbe piuttosto di rappresentazione o esecuzione pubblica).

⁹⁰ «La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti». Sul tema, sia consentito rimandare a G. GIANNONE CODIGLIONE, *Corte di giustizia e diritto d'autore*, cit., pp. 11 – 15.

⁹¹ CGE (Grande Sezione), 04 ottobre 2011, Cause C-403/08 – C-429/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, non ancora pubblicata ma rintracciabile all'URL: <http://www.curia.europa.eu/>.

⁹² CGE, sentenza “*Premier League*”, cit.: «la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, dev'essere interpretata nel senso che comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante».

Si è voluto inoltre evidenziare il carattere lucrativo connesso alla comunicazione in oggetto, che incideva «*sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui suoi risultati economici*»⁹³.

Ancora sul tema, di assoluto interesse risultano le due decisioni gemelle del 2012, che si sono focalizzate sulle attività di comunicazione svolte nell'ambito degli alberghi e degli studi odontoiatrici.

Nel primo caso⁹⁴, riprendendo una linea interpretativa già espressa in *Sgae c. Rafael Hotels* del 2006⁹⁵ (ed analogamente a quanto affermato nel *case-law* statunitense), il gestore di un albergo che mette a disposizione dei propri clienti apparecchi televisivi o radio è stato considerato un "utente" che effettua un atto di comunicazione al pubblico.

Nella seconda decisione invece la Corte si è pronunciata sul caso di un titolare di uno studio odontoiatrico privato, che diffondeva gratuitamente dei fonogrammi all'interno dello stesso, indipendentemente dalla volontà dei propri clienti, come sottofondo allo svolgimento della propria attività professionale⁹⁶.

Riperkorrendo alcuni passaggi fondamentali sulla nozione di comunicazione al pubblico, i giudici hanno affermato che il pubblico, per integrare le ipotesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, oltre ad essere *a)* nuovo e *b)* non presente sul luogo, deve essere inteso – in senso quantitativo e numerico – come *c)* «*un numero indeterminato di destinatari potenziali*» e nello specifico *d)* di un numero piuttosto considerevole di persone⁹⁷.

Inoltre, ai fini della precisa determinazione di tale entità numerica *e)* «*è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione*»⁹⁸.

Alla luce di questa sequenza di elementi essenziali (pubblico nuovo, distante, indeterminato ma considerevole nel numero dei suoi componenti, i quali a loro volta dovranno trovarsi

⁹³ V. Art. 11, comma 1, Convenzione di Berna.

A tal proposito, interessante appare una recentissima pronuncia della terza sezione penale della S.C., secondo cui un gestore di un bar che aveva diffuso una partita del campionato di calcio servendosi di un servizio *pay-tv* digitale terrestre di tipo "domestico" non commetterebbe il reato di diffusione di un servizio criptato in assenza di accordo con il distributore (art. 171-ter lett. e LDA.), poiché, nel caso di specie non sussisterebbe dolo specifico, rappresentato dal fine di lucro. Il gestore del bar infatti non aveva dato alcuna pubblicità alla trasmissione dell'evento sportivo nel suo locale e non aveva chiesto nessun sovrapprezzo per la visione della partita ai pochi spettatori presenti nel locale. Nel pronunciarsi in tal senso i giudici della Suprema Corte non hanno comunque escluso le possibili conseguenze di tipo civilistico a carico del titolare del bar, avendo egli violato le condizioni del contratto di abbonamento con il gestore del servizio di *pay-tv*. V. Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2011 (dep. 23 febbraio 2012), n. 7051, in *Cass. pen.*, 2013, 1, pp. 266-274 con nota di L. CUOMO, *Il regime di utilizzo della smart-card per uso residenziale impiegata a scopo commerciale*.

⁹⁴ CGE, 15 marzo 2012, Causa C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland) Limited (PPL) c. Irlanda*, non ancora pubblicata ma rintracciabile all'URL: <http://www.curia.europa.eu/>.

⁹⁵ CGE, 7 dicembre 2006, Causa C-306/05, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SA*, in *Racc.*, 2006, I-11519: «anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale direttiva. Il carattere privato delle camere di un albergo non osta a che la comunicazione di un'opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29».

⁹⁶ CGE, 15 marzo 2012, Causa C-135/10, *Società Consortile Fonografici (SCF) c. Marco Del Corso*, non ancora pubblicata ma rintracciabile all'URL: <http://www.curia.europa.eu/>.

⁹⁷ Cfr. CGE, 2 giugno 2005, Causa C-89/04, *Mediakabel*, in *Racc.*, 2005, p. I-4891; CGE, 14 luglio 2005, Causa C-192/04, *Lagardère Active Broadcast*, in *Racc.*, 2005, p. I-7199; CGE, *Sgae c. Rafael Hoteles*, cit.

⁹⁸ Così CGE, *SCF c. Marco Del Corso*, cit., par. 87 e 88 e *PPL c. Irlanda*, cit. par. 35.

sincronicamente o diacronicamente coinvolti nell'atto di comunicazione), la Corte ha stabilito che la diffusione di musica all'interno di uno studio dentistico operata dal titolare non può essere considerata un atto di comunicazione al pubblico.

Il diritto di comunicazione al pubblico esercita una indubbia forza attrattiva, che colma il vuoto causato dalla staticità del diritto di riproduzione, adattandosi con grande facilità alle molteplici fattispecie di trasmissione delle opere dell'ingegno effettuate mediante le tecnologie dell'informazione. Per questo motivo alcuna attenta dottrina ha sostenuto come esso possa definirsi piuttosto come un'innovativa forma di «diritto esclusivo di accesso»⁹⁹.

L'articolato disposto normativo, costruito per non concedere alcuna finestra interpretativa connessa alla nozione di diffusione a distanza di opere dell'ingegno, ribalta la prospettiva, imponendo al fruitore un generico vincolo di esclusiva, non sottoposto ad esaurimento, che regola la messa a disposizione, la ricezione (e quindi l'accesso) ai contenuti protetti che transitano sul web.

Nel contesto di questo fenomeno in inarrestabile crescita, si collocano altre recenti pronunce della Corte di giustizia, in cui ad esempio è stata – seppur indirettamente – presa in analisi un'ipotesi di *deep linking* da parte degli utenti di un *social network* verso contenuti coperti da diritti di privativa, inteso come un atto di diffusione a distanza consistente nella messa a disposizione non autorizzata di opere protette¹⁰⁰.

Stando alla ricostruzione apprestata dalla Corte, il carattere di pubblicità della comunicazione sotteso alla pubblicazione di un *link* su uno spazio quale un *social network* integrerebbe l'ipotesi di una comunicazione a distanza verso un pubblico indeterminato. Peraltro, di violazione del diritto di comunicazione al pubblico discorre anche alcuna dottrina, con riferimento ad ipotesi di *file-sharing* mediante le piattaforme *peer-to-peer*¹⁰¹.

Di recente, questo indirizzo pare essere stato parzialmente smentito: nel caso *Svensson c. Retriever Sverige*¹⁰², convenuto in giudizio era un portale che si proponeva di raccogliere e fornire l'accesso ad articoli giornalistici collocati sulle pagine web del *Göteborgs-Posten* (uno dei maggiori quotidiani svedesi). La Corte, in conformità a quanto disposto dal *Bundesgerichtshof* nel 2003 in tema di diritto di riproduzione (cfr. *supra*, sub nota 87), ha affermato che «la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento principale, non porta a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo».

⁹⁹ Così M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 440 ss. Cfr. anche L. NIVARRA, *La proprietà intellettuale tra mercato e «non mercato»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 4, 2004, p. 524; V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 163 ss.

¹⁰⁰ CGE, 12 marzo 2012, Causa C-360/10, *Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*, non ancora pubblicate ma entrambe reperibili all'URL: <http://www.curia.europa.eu/>, par. 17 e 18: «La funzione principale di tale piattaforma, quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone, è quella di creare comunità virtuali che consentono a dette persone di comunicare tra loro e, in tal modo, di stringere amicizie. Sul proprio profilo gli utenti possono, in particolare, tenere un diario, indicare i propri passatempi e preferenze, mostrare i propri amici, visualizzare foto personali o pubblicare estratti di video. La SABAM ha tuttavia ritenuto che la rete sociale della Netlog permetta altresì a tutti gli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive del repertorio della SABAM, mettendo dette opere a disposizione del pubblico in maniera tale che altri utenti della suddetta rete possano avervi accesso, e questo senza l'autorizzazione della SABAM e senza che la Netlog versi un compenso a tale titolo».

¹⁰¹ Infatti, come sostenuto da attenta dottrina, dai medesimi principi discenderebbe il carattere pubblico della comunicazione posta in essere attraverso lo scambio non autorizzato di *files* protetti mediante le reti *peer-to-peer*. Tale attività infatti consisterebbe nella «messa a disposizione dei terzi dei materiali protetti caricandoli sulla memoria del proprio computer collegato in rete e consentendo ad un numero indeterminato di terzi di accedere ai materiali visionandoli o scaricandoli sul proprio terminale». Così P. AUTERI, G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, *Diritto industriale*; cit. p. 617.

¹⁰² CGE, 13 febbraio 2014, Causa C-466/12, *Nils Svensson e altri c. Retriever Sverige AB*, non ancora pubblicata ma reperibile all'URL: <http://www.curia.europa.eu>.

Gli articoli accessibili grazie al sito in questione erano infatti già resi disponibili agli utenti dalla testata giornalistica, per cui i giudici del Lussemburgo hanno rilevato la liceità dell'attività oggetto di ricorso, poiché il complesso degli abituali utilizzatori del sito che ospitava i *link* (che in pratica fungevano da suggerimenti alla lettura), è stato virtualmente considerato il medesimo rispetto al bacino d'utenza dei potenziali fruitori della pagina web del quotidiano svedese¹⁰³.

Dall'altra parte però è stato tenuto fermo il principio per cui se la messa a disposizione riguarda un contenuto in qualche modo protetto e vincolato al consenso del titolare, essa dovrà essere considerata un atto di comunicazione ad un pubblico nuovo e, pertanto, illecito¹⁰⁴.

Quanto allo *streaming*, nel recente caso *ITV Broadcasting Ltd. e altri c. TVCatchup Ltd.*¹⁰⁵, i giudici si sono pronunciati in maniera molto simile rispetto a quanto eccetto oltreoceano dalla Corte d'Appello per il Secondo circuito in *WNET, Thirteen v. Aereo, Inc.*

La società convenuta infatti offriva ai propri utenti un servizio di *live-streaming* in cui venivano ritrasmessi in diretta via internet alcuni programmi televisivi già gratuitamente diffusi (previa corresponsione del normale canone tv) dalle ricorrenti (alcune emittenti tv) per mezzo degli ordinari canali di trasmissione (segnale terrestre o satellitare).

L'attività di ritrasmissione di programmi televisivi operata da *TVCatchup* è stata pertanto reputata un'ipotesi di comunicazione al pubblico non autorizzata, poiché non consistente in una diffusione identica all'originale e svolta mediante un mero mezzo tecnico esclusivamente al fine di mantenere o aumentare la ricezione del segnale in una determinata zona, condizione questa che viene specificamente richiesta dal ventisettesimo considerando della direttiva 2001/29/CE¹⁰⁶.

Si tratterebbe pertanto di una comunicazione nuova, rivolta ad un pubblico indeterminato e «piuttosto considerevole», svolta per scopi diversi e attraverso una tecnica di trasmissione differente rispetto allo sfruttamento del segnale terrestre e, per questo motivo rimessa ad un'autonoma autorizzazione individuale da parte degli aventi causa.

Diversamente rispetto alla decisione statunitense invece la Corte di giustizia non ha considerato meritevole di considerazione la circostanza per cui gli utenti avrebbero avuto accesso ai contenuti mediante una connessione individualizzata (in realtà, nel caso di specie, lo *streaming* avveniva in diretta e non *on-demand*¹⁰⁷), né, ancora il fatto che l'*audience* non fosse "nuova", poiché

¹⁰³ CGE, 13 febbraio 2014, Causa C-466/12, *Nils Svensson*, cit.:«(...) non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet».

¹⁰⁴ CGE, 13 febbraio 2014, Causa C-466/12, *Nils Svensson*, cit., par. 31:«un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l'opera protetta si trova per limitare l'accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l'autorizzazione dei titolari».

¹⁰⁵ CGE, 7 marzo 2013, Causa C-607/11, *ITV Broadcasting Ltd. e altri c. TVCatchup Ltd.*, reperibile all'URL: <http://www.curia.europa.eu> o ancora in *Dir. inf.*, 2, 2013, p. 358 ss., con nota di M. COLANGELO, *Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming*.

¹⁰⁶ Considerando n. 27, dir. 2001/29/CE: «La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva». Di questa eccezione si parlerà più diffusamente *infra*.

¹⁰⁷ CGE, *ITV Broadcasting c. TVCatchup*, cit., par. 33: «per quanto concerne in particolare quest'ultimo criterio, occorre tener conto dell'effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali. In proposito è rilevante, segnatamente, sapere quante persone hanno accesso contestualmente e successivamente alla medesima opera».

coincidente con il pubblico abbonato al servizio radiotelevisivo britannico (elemento questo che invece si è rilevato dirimente nel caso *Svensson*).

Un ultimo diritto di utilizzazione economica riservato all'autore è, infine, il diritto di distribuzione, che non seguendo lo schema proposto dal *Copyright Act*, trova un'autonoma collocazione definitoria rispetto al diritto di prima pubblicazione.

L'art. 17 l.d.a., afferma infatti che «*il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari*». In questa ipotesi il diritto di distribuzione si estende ad ogni forma di diffusione dell'opera al pubblico, a prescindere dallo scopo commerciale dell'attività stessa¹⁰⁸.

4.3 Dall'“utilizzazione libera” a quella “meramente eccezionale”. Il percorso obbligato di stampo comunitario.

Come messo in risalto nella relazione in cui il sen. PIOLA CASELLI, uno dei fautori della riforma del 1941, illustrava il progetto di legge sulla nuova disciplina del diritto d'autore, il legislatore per la prima volta raggruppava in un capo autonomo le c.d. utilizzazioni libere dell'opera, con l'intento di valorizzare il principio che «pone l'interesse pubblico a base del diritto privato»¹⁰⁹, assicurando al contempo un'organica regolamentazione ad una materia affrontata solo superficialmente dalle leggi previgenti e controversa (ieri come oggi) nell'opinione della dottrina¹¹⁰.

Il neonato capo V (“Utilizzazioni libere”) raccoglieva – apportando alcune piccole modifiche – gli articoli 4, 6 e 7 della previgente l. 1950 del 1925 (ora artt. 65, 66 e 67 l.d.a.), sulla libera riproduzione concessa alla stampa periodica degli articoli di attualità e dei «discorsi sopra argomenti di pubblico interesse» per fini di critica giornalistica e, ancora, sulla riproduzione di brani o opere per finalità di pubblica sicurezza o nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative. Il quadro poi veniva integrato da un consistente corpo di norme che derogano alla disciplina generale su alcuni specifici diritti di utilizzazione economica riconosciuti al titolare.

Prima di analizzare le principali disposizioni ospitate dal capo V, è però necessaria una precisazione: la disciplina ad oggi contenuta nella l.d.a. è stata nel corso degli anni oggetto di numerosi interventi di revisione e modifica, allo scopo di armonizzare il dato normativo con la legislazione sovranazionale, ultimo tra i quali si registra quello successivo alla direttiva 2001/29/CE, che ha sancito una rivisitazione in chiave più rigorosa del regime delle utilizzazioni libere¹¹¹.

¹⁰⁸ Cfr. L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 87 e in giurisprudenza Trib. Milano, 4 giugno 1999 in *Dir. aut.*, 1999, p. 476.

¹⁰⁹ E. PIOLA CASELLI, *Relazione*, cit., p. 23.

¹¹⁰ Cfr. E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit. p. 448 e ID., *Trattato del diritto d'autore*, p. 503 ss.

¹¹¹ A questo proposito, cfr. quanto riportato dal Libro Verde nel 1995, intitolato *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione*, cit., p. 52: «È necessaria una riflessione approfondita per determinare in quali casi possano essere mantenute in vigore tali eccezioni», nonché si rimanda ancora al considerando trentunesimo della dir. 2001/29/CE: «Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere

La direttiva, con l'obiettivo di garantire un "giusto equilibrio" tra i diritti e gli interessi dei titolari e degli utenti, ha introdotto un elenco, considerato «esaustivo»¹¹², di eccezioni e limitazioni, con particolare riferimento ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico¹¹³, veri e propri pilastri nel sistema delle facoltà di utilizzazione economica.

Inoltre, a fronte di un'evidente compressione del margine operativo e della libertà interpretativa concessa ai singoli paesi, l'ultimo paragrafo dell'art. 5 dir. cit. (riproposto pedissequamente dal legislatore italiano¹¹⁴) sintetizza un ulteriore principio/limite all'applicazione del rinnovato regime delle eccezioni e delle limitazioni, per cui esse andrebbero attivate solo in casi specifici e, in particolare, nelle ipotesi in cui esse: a) non contrastino con la «normale utilizzazione dell'opera» e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi del titolare, inteso nella duplice veste b) dell'autore e c) dei suoi aventi causa¹¹⁵.

Nella sostanza, il capo che il legislatore del 1941 aveva denominato delle "utilizzazioni libere", ribattezzato delle "eccezioni e delle limitazioni" si distingue per una struttura interna alquanto disarticolata e poco uniforme¹¹⁶, segno delle numerose revisioni e modifiche apportate nel corso degli anni, che lasciano ancora aperta la questione di fondo sulla sussistenza di una clausola interpretativa di carattere restrittivo che giustifichi il quadro di tipicità e di tassatività delle norme ivi ospitate¹¹⁷.

riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno».

¹¹² Considerando 34 dir. 2001/29/CE. Sul tema cfr. tra gli altri S. ERCOLANI, *Limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nella legislazione italiana*, cit., p. 273 ss.; M. RICOLFI, *Internet e le libere utilizzazioni*, in *AIDA*, 1996, p. 115 ss.

¹¹³ Art. 5 dir. 2001/29/CE

¹¹⁴ Art. 71 nonies l.d.a.: «Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari».

¹¹⁵ In dottrina si discorre, a questo proposito di "three step test". V. ad esempio N. ABRIANI, *La proprietà come diritto dell'individuo*, cit., e ID., *Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione: considerazioni generali*, cit., spec. p. 109 s. Con una formula che poco sembra concedere al "bilanciamento" e con un espresso riferimento alla necessità di limitare ulteriormente l'ambito di applicabilità della disciplina alle comunicazioni elettroniche, così si esprime il considerando n. 44, dir. 2001/29/CE: «la facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

¹¹⁶ Nel tentativo di ricondurre entro due distinte categorie il regime di cui al capo V, alcuna dottrina, riproponendo una suddivisione suggerita in passato da un autorevole autore, discorre di "limiti" e "limitazioni". Cfr. M. FABIANI, *La nozione di uso personale nel diritto d'autore nei confronti delle possibilità offerte dalla tecnica moderna di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, in *Dir. aut.*, 1951, p. 168; P. AUTERI, G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., p. 628; L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 193.

¹¹⁷ Di questo avviso, tra gli altri, nella dottrina più recente sono L. NIVARRA, *La proprietà intellettuale tra «mercato» e «non mercato»*, cit., p. 526; N. ABRIANI, *Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione: considerazioni generali*, in *AIDA*, 2002, p. 108; S. ERCOLANI, *Limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nella legislazione italiana*, in *Dir. aut.*, 2, 1999, p. 300, *contra* R. PENNISI, *Gli utilizzatori*, in *AIDA*, 2005, p. 187; A. CELOTTO, *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento fra valori costituzionali (e comunitari)?*, cit., p. 504; G. ANGELICCHIO, *Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere*, in *AIDA*, 2005, p. 569; M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., p.

4.4 Eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico.

La prima sezione del capo V (titolato “Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni”) ospita – oltre agli art. 65, 66 e 67 l.d.a, che riprendono alcune norme previgenti sulla libera riproduzione e comunicazione al pubblico per fini di attività giornalistica, informazione, cronaca o di pubblica sicurezza – un ampio novero di ipotesi in cui si consente la riproduzione e la diffusione al pubblico di determinate opere, in precise modalità e per scopi di carattere generale.

In questo insieme figurano: *a)* la libera esecuzione in pubblico di brani musicali da parte di bande e fanfare (art. 71); *b)* la libera riproduzione e comunicazione al pubblico riservata a precise categorie di portatori di handicap (art. 71 bis); *c)* la comunicazione e la messa a disposizione di opere all'interno delle biblioteche per attività privata di studio o ricerca (art. 71 ter); *d)* la diffusione di emissioni radiotelevisive presso ospedali e carceri (art. 71 quater).

Ancora l'articolo 70 l.d.a, nella sua nuova formulazione, si allinea agli obiettivi di interesse generale di cui agli artt. 71 ter e 66 – 67, consentendo «*il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico*», se effettuati per fini di critica, discussione e anche per insegnamento e didattica, a patto che tali utilizzazioni non si pongano in concorrenza con l'utilizzazione dell'opera e ancora, nell'ultimo caso, non vengano svolte a scopo commerciale e per fini di lucro, ma solo per finalità illustrative.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di attenersi ai limiti prescritti dal regolamento ministeriale in tema di riproduzione di antologie ad uso scolastico nonché alla generale regola che impone la citazione dell'autore del brano riassunto, citato o riprodotto.

Il comma 1-bis dell'art. 70 cit., inoltre, introduce una diversa facoltà di «pubblicazione su internet», a titolo gratuito e non, di materiali fotografici e musicali, a bassa risoluzione o comunque in formato degradato, sempre per uso didattico o scientifico.

Nel contesto di un insieme di ipotesi che potremmo comunque considerare di marcato carattere residuale, si stagliano poi gli art. 68, 68 bis e 71 quinquies, che regolamentano rispettivamente la reprografia, la riproduzione temporanea in ambito digitale e il diritto di riproduzione privata per uso personale.

Invero, l'art. 68 si connota per un'articolata struttura. Le modifiche succedutesi negli anni hanno imposto un regime parzialmente libero per la fotocopiatura di opere, a patto che essa non ecceda il quindici per cento dell'intero volume o fascicolo e che tale attività non venga espletata per trarre un vantaggio economico o commerciale, sia diretto che indiretto.

Il diritto esclusivo di riproduzione viene inoltre in questa ipotesi degradato ad un diritto di credito, ovvero al diritto riconosciuto agli autori e agli editori di percepire un equo compenso.

Esso viene corrisposto dai singoli fruitori ai titolari dei centri di copisteria, o delle biblioteche pubbliche, cui spetterà l'onere di versare le somme agli organismi preposti alla raccolta e alla

460; P. AUTERI - G. FLORIDIA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., p. 630; M.S. SPOLIDORO, *Le eccezioni e le limitazioni*, in *AIDA*, 2007, p. 79 ss.

Con riguardo alla giurisprudenza, assestasi su una posizione di tassatività delle previsioni di libera utilizzazione, si veda per tutte Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, in *Foro it.*, 1997, I, 1053: «va ricordato che le norme succitate, contenute in strumenti normativi volti alla protezione del diritto di autore, prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si pongono come eccezionali, (arg. anche ex Corte cost. n. 108 del 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 1724), perché situate oltre le frontiere dell'esclusiva riservata all'autore, ed appaiono di stretta interpretazione».

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea sembra anch'essa orientata verso una interpretazione restrittiva della disciplina delle libere utilizzazioni. Cfr. CGE, 1 dicembre 2011, causa C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri*, in *Racc.*, 2011.

successiva ripartizione, che avviene secondo le modalità previste dall'art. 181 ter. l.d.a.¹¹⁸. Un'analogia forma di compenso è prevista poi nell'ipotesi di cui all'art. 71, quater. l.d.a.¹¹⁹

Il primo comma dell'art. 68, invece, resta l'unica disposizione autentica rispetto alla prima stesura della legge del 1941 e così recita: «è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico».

Volendo avallare un percorso interpretativo di ampio respiro, il comma 1 dell'art. 68 potrebbe rappresentare, come tra l'altro sostenuto da autorevole dottrina¹²⁰, una sorta di clausola generale che sancisce la libera riproduzione per "uso personale" di singole opere.

I nodi vengono però al pettine quando ad esigere una precisa definizione è l'indicazione riguardante i soggetti legittimati da tale norma («i lettori») e le modalità meccaniche di riproduzione concesse dalla stessa («(...) o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico»).

Seguendo la lettera del comma in analisi infatti, risulta non facile estendere l'ambito di efficacia della disposizione ad atti di riproduzione diversi da quelli aventi per oggetto opere di carattere letterario (da cui, appunto l'esclusivo riferimento ai lettori) e che vengano posti in essere con modalità tecniche che non integrino la scriminante di essere «idonee a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico» (si pensi, ad esempio al *personal computer* o, ancora, ad un *tablet* connesso alla rete).

Se, al contrario, la medesima disposizione, ricondotta entro una più corretta prospettiva interpretativa che tenga nella giusta considerazione la multifunzionalità dei moderni terminali di fruizione delle opere dell'ingegno, venisse intesa nel senso di un'esenzione per gli atti di riproduzione effettuati dagli utenti allo scopo di non mettere a disposizione l'opera – e quindi di goderne in un contesto esclusivamente personale – si potrebbe pervenire a un risultato diverso e maggiormente funzionale, evitando così il rischio di tenere in vita un mero "refuso", retaggio di un tempo ormai trascorso e lontano¹²¹.

L'art. 68 bis invece, ritaglia un'eccezione per quelle ipotesi di riproduzione temporanea in ambito digitale che siano «prive di rilievo economico», di carattere transitorio ed accessorio e volte unicamente a «consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali».

Alla luce dell'attuale quadro tecnologico, questa eccezione legittima tutte quelle attività di copia temporanea dei dati effettuate per scopi di mera trasmissione, collegandosi alle attività degli

¹¹⁸ Art. 181, l. 633/1941: «1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni».

¹¹⁹ Sul tema cfr., *ex multis*, L. NIVARRA, *L'equo compenso degli autori*, cit., p. 114 ss.

¹²⁰ V. FRANCESCHELLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 183 ss.

¹²¹ In questo contesto alcuna dottrina rileva la necessità di introdurre, sulle fondamenta del primo comma dell'art. 68 l.d.a., una nuova norma che affermi il carattere lecito della mera fruizione per uso personale. Sul punto V. FRANCESCHELLI, *Convergenza*, cit., p. 192 s.

internet service provider che svolgono attività di semplice trasmissione di dati (c.d. mere conduit) regolamentate dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

L'art. 71 sexies, infine, consente alla persona fisica che detiene, possiede o ha legittimo accesso a fonogrammi e videogrammi, di effettuarne una copia per uso esclusivamente personale, purché non per scopo di lucro o fini direttamente o indirettamente commerciali, «nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater».

L'eccezione della copia privata opera quindi su una fattispecie di uso personale che viene ulteriormente circoscritta al solo ambito privato, ovvero a quello spazio che attiene alla sfera della persona fisica legittimata a porre in essere l'atto di riproduzione.

Vengono escluse da questa previsione le ipotesi di: a) opere messe a disposizione in modalità che consentano la fruizione a distanza e, ancora, b) nel caso in cui l'opera sia protetta da misure tecnologiche o c) quando tale facoltà di riproduzione sia stata esclusa contrattualmente.

Il limite all'eccezione rappresentato dalla lett. b), inoltre, viene temperato al comma quarto dalla riproposizione del c.d. *three-step-test*, per cui la creazione della copia di *back-up* sarebbe lecita ove essa non contrasti «con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti»¹²².

Anche in questo caso il legislatore comunitario ha introdotto una forma di compenso di tipo alternativo, spettante a parziale ristoro dell'attività di riproduzione della copia privata ai titolari dei diritti sull'opera. Il c.d. prelievo per copia privata consiste appunto in un compenso – forfettario e calcolato secondo parametri predeterminati – alla cui corresponsione sono obbligati i produttori di supporti e dispositivi per la registrazione e la riproduzione (masterizzatori, dvd, cd-rom, videocassette).

Conclusivamente, alla luce di quanto eccepito in precedenza e contrariamente rispetto a quanto sostenuto da alcuna dottrina, nella disciplina vigente delle eccezioni e delle limitazioni non pare possibile rinvenire principi o clausole di portata generale.

La stessa nozione di uso personale, richiamata diverse volte nelle disposizioni del capo V, è stata accostata ad una molteplicità di formulazioni che non ne definiscono in concreto il contenuto, ma piuttosto modulano l'applicabilità dell'eccezione al ricorrere della singola fattispecie concreta.

In questo modo avremo l'uso personale senza aggettivi di cui all'art. 68, 1 comma l.d.a.; l'uso personale non a carattere commerciale di cui all'art. 71 bis; la riproduzione privata ad uso personale, non a scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali ex art. 71 sexies primo comma, o, ancora, la copia privata digitale ad uso personale, non contraria allo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e che non deve pregiudicare ingiustificatamente i titolari dei diritti di cui all'art. 71 sexies, ultimo comma l.d.a.

Ancora, all'art. 70 si discorre di riproduzione o comunicazione al pubblico dell'opera per fini di critica e discussione purché tali attività «non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera». Alcuni dottrina, in connessione con il principio di proporzionalità richiamato all'art. 9 della Convenzione di Berna¹²³, ha letto in questa norma un criterio generale che consentirebbe di

¹²² Art. 71 sexies, comma 4, l.d.a.

¹²³ Art 9, comma 2, CUB: «è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore». La formula è poi la medesima ripresa dal legislatore comunitario nell'ipotesi di riproduzione privata per uso personale.

discernere tra utilizzazione libera ed uso vietato: a rilevare, in questo senso, sarebbe la non significativa incidenza dell'utilizzazione nella sfera dei diritti patrimoniali dell'autore¹²⁴.

Il punto di equilibrio rappresentato per secoli, nell'esperienza di *civil law*, dal concetto di uso personale, conchiude in sé un doppio significato, o meglio due elementi essenziali e concorrenti tra loro: da una parte l'uso personale, inteso neutralmente (come nella l.d.a. fa soltanto l'art. 68, primo comma), rappresenta un parametro fisso, non variabile, sinonimo di mero godimento dell'opera nel contesto della sfera privata e/o della cerchia familiare e amicale del fruitore; dall'altra, il richiamo all'utilizzazione profittabile dell'opera evocata nell'analisi precedentemente svolta sulla clausola di cui all'art. 12 l.d.a., obbliga l'interprete ad effettuare un'ulteriore valutazione di carattere economico, modulata con attenzione al caso concreto, avente per oggetto il tipo di attività in cui è coinvolto il fruitore.

Essa non può però ridursi ad un mero esercizio definitorio, astratto, assoluto ed atemporale, ma deve trovare un punto di equilibrio, anzi un tangibile obiettivo di stabilità interna, avendo riguardo al mercato in cui l'utilizzazione si colloca, all'attuale quadro tecnologico e sociale e soprattutto con riguardo ai diversi interessi contemporaneamente coinvolti.

Non v'è ombra di dubbio che il mercato che coinvolge la dimensione patrimoniale delle opere dell'ingegno di trenta anni fa, in cui il bene immateriale veniva coinvolto nella sequenza pubblicazione/distribuzione/vendita non rispecchia in alcun modo il ciclo produttivo seguito dall'opera dell'intelletto nel mondo digitale e soprattutto non tiene conto dell'amplificazione degli effetti di carattere negativo che la mancanza di un'adeguata "calibrazione" normativa sortisce sull'immenso potenziale disseminativo – inteso tradizionalmente come quell'imprescindibile funzione di tipo sociale giustificatrice posta alla base del mercato della conoscenza – riconducibile ai nuovi modelli di fruizione che si sono sviluppati e diffusi con l'avvento di internet.

4.5 Diritto di distribuzione e principio di esaurimento.

Anche se non espressamente ricompresa all'interno del capo V, un'altra tipologia di limite, che potremmo definire a metà tra le eccezioni e le limitazioni e i limiti di durata o di contenuto, è il c.d. principio di esaurimento, a cui è rimesso il diritto di distribuzione. Esso può essere sommariamente definito come l'equivalente europeo della *first sale doctrine*.

I commi 2 e ss. dell'art. 17 l.d.a., infatti, prevedono che il diritto di distribuzione dell'originale o delle copie dell'opera si esaurisca nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà all'interno della Comunità europea venga effettuato dal titolare del diritto, o almeno con il suo consenso.

Il principio di esaurimento non si estende agli atti di comunicazione e messa a disposizione del pubblico di opere che avvengono a distanza (anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie) e non opera nel caso di «consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica».

Anche nella dottrina comunitaria è stata ampiamente discussa quell'interpretazione della disciplina che estende il diritto di distribuzione (e dunque anche il principio di esaurimento) alle

¹²⁴ R. VALENTI, *Ancora in tema di sistematica riproduzione di articoli di giornale in rassegne di stampa elettroniche*, (nota a Trib. Genova, 03 dicembre 1997), in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 88.

opere dell'ingegno in formato digitale: espressamente esclusa dalla Commissione europea in alcuni documenti ufficiali¹²⁵, questo *trend* interpretativo sembra avere subito un'improvvisa revisione a seguito di una recente pronuncia della Corte di giustizia¹²⁶.

I giudici del Lussemburgo, infatti, sono stati interpellati sull'estensione del principio di esaurimento alla commercializzazione di programmi per elaboratore usati.

La società attrice era la *Oracle*, un'azienda che sviluppa e distribuisce programmi per elaboratori, dei quali detiene i diritti esclusivi di utilizzazione. I *software* sono distribuiti via internet attraverso un meccanismo che consente il *download* diretto a fronte di un corrispettivo da parte di un solo utente o ancora di gruppi di persone: nel caso di specie, i programmi erano forniti in licenza d'uso a gruppi di 25 utenti. Una volta effettuato il *download*, era possibile trattenere una o più copie del programma sull'*hard disk* del proprio computer, scaricarlo su un *server* e fruire di un accesso da remoto garantito o ancora richiederne una copia fisica su CD-ROM o DVD.

L'impresa citava così in giudizio la *UsedSoft*, azienda che commercializza licenze usate per programmi per elaboratori, al fine di ottenere un'ingiunzione che impedisse a *UsedSoft* di proseguire nella rivendita dei propri *software*.

Contrariamente a quanto affermato negli Stati Uniti, i giudici della Corte si sono espressi considerando in generale lecita la scelta di chi, una volta acquistata la licenza d'uso a tempo indeterminato e l'autorizzazione al *download* di un programma per elaboratore, decida a propria volta di rivenderlo ad altro utente¹²⁷. Il soggetto che acquisterà il programma usato deve pertanto essere considerato un acquirente legittimo della copia di tale programma.

Il passaggio della licenza effettuato per mezzo della vendita del *software* da un soggetto all'altro comporterà infine che la licenza stessa non subisca uno sdoppiamento: l'acquirente originario, non potendo più fruirne legittimamente, sarà tenuto ad eliminare dalla memoria del proprio elaboratore la copia del programma oggetto di trasferimento¹²⁸.

¹²⁵ I riferimenti principali sono il testo delle dichiarazioni concordate relative al Trattato OMPI sul diritto d'autore (artt. 6 e 7: «per "copie" e "opere originali o copia delle stesse", in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili») e, ancora la Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sul recepimento e gli effetti della direttiva 91/250/CEE, del 10 aprile 2000, COM(2000) 199 def., p. 18 per cui «in relazione all'esaurimento del diritto d'autore occorre ricordare che, ai sensi della direttiva, l'esaurimento comunitario si applica soltanto alla vendita di copie, vale a dire di beni, mentre la fornitura attraverso servizi *on line* non comporta l'esaurimento di tale diritto». A tal proposito si segnala anche una precedente decisione della Corte di Giustizia, in tema di banche dati in cui si è affermato che «il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costituente o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest'ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati». CGE, Grande sez., 9 novembre 2004, Causa C-203/02, *The British Horseracing Board Ltd e altri v. William Hill Organization Ltd*, in *Racc.*, 2004, I-10462.

¹²⁶ CGE, 3 luglio 2012, causa C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, non ancora pubblicata ma reperibile all'URL: <http://www.curia.europa.eu/>. Per un interessante commento della decisione si rinvia a P. SAMMARCO, *Software e esaurimento del diritto*, in *Dir. inf.*, 6, 2012, pp. 1033-1050. Alcuni sintetici rilievi sono stati prodotti anche da G. SCORZA, *Pronti a vendere software e videogames usati?*, in www.blog.wired.it.

¹²⁷ CGE, *UsedSoft c. Oracle*, cit.: «l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata».

¹²⁸ CGE, *UsedSoft c. Oracle*, cit.: «è ben vero che, come emerge dal punto 70 *supra*, l'acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che proceda alla rivendita della copia

Inoltre, se ad essere venduta sarà, come nel caso di specie, una licenza multi-utente, essa non potrà essere frazionata e venduta in singole parti, ma dovrà necessariamente essere ceduta in blocco, senza che ne subisca modificazioni la natura originaria¹²⁹.

La rivendita o lo scambio di *software* o programmi per computer è stata così reputata un'operazione commerciale lecita, proiettando da un lato le istanze di consumatori e utenti nel libero mercato e, dall'altro, fornendo un incentivo allo sviluppo di una nuova forma di sfruttamento di tali opere dell'ingegno.

5. Un (primo) confronto.

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti isola alcune peculiarità appartenenti ai due modelli di tutela posti a confronto, fornendo l'opportunità di tracciare un bilancio di carattere preliminare, parziale ed intermedio, perché si pone esattamente a metà di questa ricerca.

Secondo un primo angolo visuale, l'insieme delle facoltà riconosciute ai titolari del diritto d'autore sembrano convergere verso un modello uniforme, indotto dalle pressioni esercitate dagli schemi normativi impostisi a livello sovranazionale (primo tra tutti l'accordo TRIPS, ma anche la stessa Convenzione di Berna).

Invero, accostati i dati e letti con più attenzione la visione muta radicalmente, svelando, oltre che alcune differenze sostanziali, il segno di un'evoluzione interpretativa che spesso conduce a risultati diametralmente opposti¹³⁰.

Innanzitutto, l'assenza nel *Copyright Act* di un richiamo generico come quello apprestato dall'art. 12 l.d.a., nonché di un riferimento al carattere economico delle utilizzazioni, è da ascrivere alla dimensione eminentemente patrimoniale su cui si fonda il modello statunitense e, più in generale, il concetto di *copyright* appartenente alla tradizione di *common law*.

Questa prima differenza, unita al carattere tassativo dei diritti enunciati dal *Copyright Act*, si manifesterà inoltre come foriera di alcune impercettibili, ma rilevanti distorsioni funzionali, specularmente rintracciabili nel modello di *civil law* sin qui descritto.

I singoli diritti esclusivi presi in esame, presentano nozioni quasi coincidenti, seppur diversa risulta la loro formulazione: sovente, sia nell'uno che nell'altro caso spicca un'eccessiva descrittività delle soluzioni adottate, ma le applicazioni pratiche sono discordanti, frutto – sotto un primo profilo

stessa deve rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24».

¹²⁹ CGE, *UsedSoft c. Oracle*, cit.: «si deve tuttavia ricordare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non è autorizzato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma di cui trattasi corrispondente ad un numero di utenti dal medesimo stabilito».

¹³⁰ E' la questione, nota a chi volge con interesse l'attenzione alla comparazione, del c.d. crittotipo, ovvero del "modello che non è ancora noto", della scoperta di formanti divergenti da quelli verbalizzati: «leggi identiche che danno luogo a soluzioni applicative diverse, (...) soluzioni applicative identiche sono il prodotto di leggi diverse, o convivono con definizioni dotte diverse, o sono fatte dipendere da motivazioni logiche opposte e incompatibili (...)». Così R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., p. 127. Sul tema v. anche G. AUTORINO STANZIONE, *Comparazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, pp. 1101 – 1115, ed ora anche in *Comparazione e diritto civile. Saggi*, cit., pp. 9 – 22, spec. p. 19: «la comparazione s'incarica di scoprire le motivazioni sottese a regole esplicitamente enunciate, riannodando ai crittotipi il contenuto di modelli storicamente previgenti».

attinente alla sfera dei formanti verbalizzati – di un differente approccio della giurisprudenza nonché, ad esempio, della diversa estensione del regime delle eccezioni contemplato dal legislatore.

Date queste premesse, possiamo abbozzare alcune prime riflessioni.

a) Il diritto di riproduzione viene esteso unanimemente alla c.d. copia virtuale, superando l'ostacolo interpretativo rappresentato dalla tangibilità del *corpus mechanicum*.

b) Il diritto di comunicazione ad un pubblico distante, sintetizzato nel contesto della nuova visione comunitaria ed informazionale del diritto d'autore, trova caratteri comuni nel *right of performance to the public* statunitense. In entrambe le esperienze la nozione di pubblico abbraccia alcune ipotesi in cui esso è frammentato e delocalizzato, ovvero viene inteso come una molteplicità di utenti, lontani nello spazio e nel tempo ed al contempo uniti sotto il profilo contenutistico.

Questo principio, collocato nella sfera delle comunicazioni digitali, trova però applicazioni discordanti: la ferrea definizione comunitaria che piega all'obbligatorietà del consenso qualunque tipo di messa a disposizione sulla rete di materiali protetti (con la sola, recente eccezione dei *link* ad articoli giornalistici già di per sé liberamente accessibili al pubblico), collide con le recenti (seppur minoritarie) interpretazioni fornite dalla giurisprudenza statunitense, ove in certi casi il *right of performance* è stato temperato dall'introduzione di un diverso criterio interpretativo, rivolto a ridurre la pervasività dell'esclusiva limitando, seppur in maniera parziale, l'applicazione estensiva del concetto di pubblico e sancendo così la liceità di alcuni atti di ritrasmissione *on-demand* di contenuti effettuati con particolari modalità tecniche e destinati a singoli utenti.

c) Per ultimo, il diritto di distribuzione configura un evidente paradosso che coinvolge la nozione di copia digitale: se infatti legislatori e Corti hanno rapidamente ammesso l'estensibilità del diritto di riproduzione, quando a dover essere valutata è stata l'applicabilità di una tipologia di limitazione all'esercizio di un diritto esclusivo – tra l'altro risalente nel tempo e riconosciuta a livello globale (il principio di esaurimento e la *first sale doctrine*) – sono emersi insormontabili problemi di compatibilità tra il dato giuridico e la realtà tecnologica, conducendo a risposte perlopiù negative, eccetto qualche apertura, ancora di segno minoritario, connessa al recente apporto della giurisprudenza comunitaria.

Rilevate queste differenze di carattere interpretativo, bisogna peraltro evidenziare che in generale, in entrambe le esperienze, la seppur minima (sia a livello qualitativo che quantitativo) intrusione non autorizzata nell'esclusiva viene valutata, in chiave quasi sinonimica, alla stregua di una sua violazione.

Questo dato deve essere poi rapportato all'ambito delle disposizioni normative che riconoscono uno spazio di fruibilità libera ai singoli e che, appunto, si contrappongono all'assolutezza dei diritti d'autore.

Sotto un primo profilo, una grande differenza attiene all'espressa previsione di un fondamento costituzionale, che si traspone quasi sincronicamente nel regime delle utilizzazioni libere.

Posta la sussistenza, in entrambe le esperienze, di un insieme omogeneo di ipotesi di carattere eccezionale e di marcata natura sociale e solidaristica – in merito alle quali ad esempio si registra l'eccessivo limite del quindici per cento che grava sulla riproduzione consentita ai fini di ricerca previsto dall'ordinamento italiano – la clausola sul *fair use* di cui alla sec. 107, 17 U.S.C. permette di conciliare i principi basilari, antagonisti, paralleli e contrapposti che sostengono il concetto di *copyright*, permettendo altresì un'applicazione estensiva ad ogni tipo di utilizzazione che evita il rischio di incorrere nel rischio di obsolescenza proprio di una elencazione tassativa e tipica, offrendo un assetto maggiormente chiaro e flessibile rispetto alla confusa ed eterogenea sistematica del regime di eccezioni di stampo italo-comunitario.

Tale assunto trova alcune conferme ove venga effettuata una rassegna dei quattro fattori essenziali contenuti nella sec. 107 e al contempo essi vengano sovrapposti a tre dei quattro elementi pregnanti che sono emersi dall'analisi del complesso di norme racchiuse nel capo V della l.d.a. (carattere lucrativo ed uso personale, limiti quantitativi, economicità dell'utilizzazione)¹³¹.

a) *La finalità e il carattere dell'uso*, che non dovrà essere lucrativo e quindi non effettuato a scopo commerciale: nella l.d.a. si trovano numerosi richiami al carattere non lucrativo dell'uso, la cui corretta definizione si trae anche attraverso un'attenta lettura della clausola di cui all'art. 12. Nel contesto del *copyright* inoltre non si adotta alcun riferimento ad usi "personali" o "privati", rimettendo tale valutazione alla finalità sottesa all'uso stesso.

b) *La rilevanza della porzione dell'opera utilizzata*: non si pongono *ex ante* limiti quantitativi al singolo uso ma si fa rientrare entro un giudizio complessivo di ragionevolezza che evita alcune particolari (e aggiungerei inutili e vessatorie) limitazioni quali quella del 15% della riproduzione consentita per fini di ricerca prevista dal legislatore comunitario ed italiano.

c) *L'impatto economico che l'utilizzazione sortisce sul mercato esistente e potenziale*: con una formula sintetica e generica il legislatore favorisce l'esercizio di un'attività interpretativa in termini economici che possa adattarsi al progresso tecnologico¹³². Come rilevato in precedenza, nelle singole opzioni terminologiche adottate dal legislatore italiano non si rinviene un riferimento di analoga chiarezza espositiva, ma esclusivamente indicazioni a volte ripetitive e asettiche che mirano esclusivamente a restringere ulteriormente il raggio d'azione di un'ipotesi già di per sé eccezionale.

In tal modo, l'economicità dell'utilizzazione diviene quasi sempre un elemento distintivo dell'assolutezza del diritto esclusivo che preclude ogni giudizio sulla effettiva incidenza sul mercato di riferimento dell'utilizzazione effettuata nel caso concreto e, soprattutto, sul bilanciamento valoriale e funzionale sotteso alla sussistenza e all'operatività del diritto d'autore.

A rimarcare questo aspetto concorre la disciplina del c.d. *three step test* introdotto dalla direttiva 2001/29: esso non è in alcun modo paragonabile ai quattro fattori del *fair use* poiché richiama parametri esclusivamente riferibili alla posizione e agli interessi dell'autore e dei suoi aventi causa.

Tale differenza sostanziale, che come vedremo nel prosieguo incide anche su altri aspetti della disciplina, potrebbe ad una prima analisi ricondursi alla natura mista e duale propria di alcune esperienze europee – quali quella italiana o francese – in cui diritto patrimoniale e diritto morale d'autore formano un *unicum*, che esercita nella sostanza una forte influenza della sfera intimistica su quella economica sia nella sintesi del concetto di illecito autoriale sia, più concretamente, in ambito operativo¹³³.

Non si può nascondere, infine, che le singole eccezioni contenute nel capo V non riescano in nessun modo a colmare il vuoto causato dalla mancanza di un principio elastico come quello ospitato dalla sec. 107, denotando la carenza di equilibrio e di una coerenza interna che conduce in primo luogo all'impossibilità di garantire il funzionamento di un sistema interno di valutazione e di contemperamento – preventivo e in un certo senso automatico – delle prerogative e dei diritti

¹³¹ Quanto al secondo fattore indicato dalla § 107, che attiene alla natura dell'opera, esso consiste in un test sulle qualità intrinseche o sullo status della stessa, ad esempio nel senso di un'indagine sulla mancata pubblicazione collegata alla necessità di proteggere il diritto all'inedito riconosciuto all'autore.

¹³² *Campbell v. Acuff-Rose Music*, cit., p. 590, n. 21: «Market harm is a matter of degree, and the importance of this factor will vary, not only with the amount of harm, but also with the relative strength of the showing on the other factors».

¹³³ Così presagiva E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore*, cit., p. 413.

fondamentali coinvolti nel rapporto tra autore e fruitore¹³⁴.

In sostanza il sistema statunitense, costituzionalmente orientato ed integrato dai principi nati in seno alla *fair use doctrine*, offre un primo filtro valutativo delle condotte poste come illecite che si connota per una spiccata funzione rimediale, connessa alle peculiarità intrinseche dello stesso istituto¹³⁵.

Riprendendo la nozione di “rimedio indiretto” proposta nel precedente capitolo, inteso come quella funzione normativa che si concreta nel potere di ogni istituto di mantenere in un rapporto equilibrato la tensione sussistente tra i diversi interessi coinvolti, lo studio della fattispecie in oggetto suggerisce un ulteriore elemento a conferma di questo assunto¹³⁶.

Infatti, a livello procedurale, il *fair use* è stato espressamente considerato dalla Corte Suprema com una forma di *affirmative defense*¹³⁷, ovvero uno strumento di difesa affermativo, posto nella disponibilità del convenuto al fine di attivare l’esercizio di un meccanismo discrezionale e preventivo di valutazione che abbia come oggetto l’ipotesi di presunto *copyright infringement* per cui egli è stato chiamato in causa¹³⁸.

Infine, con riferimento alle ipotesi di degradazione del diritto d'esclusiva a diritto di credito o a compenso, esso rappresenta forse l'unico elemento innovativo introdotto in materia dal recente apporto della legislazione comunitaria, che è senz'altro indicatore di una crescente inadeguatezza della protezione effettuata per mezzo di esclusiva, causata in primo luogo dalla fluidità del mezzo tecnologico, che non permette un controllo diffuso dell'accesso alle opere: si pensi al difficile cammino intrapreso dagli innovativi dispositivi di tutela ibrida, a marcato carattere tecnico-giuridico, quali le c.d. misure tecnologiche di protezione, già in declino dopo poco più di un

¹³⁴ Di una funzione regolatoria della concorrenza svolta, in generale, dalla disciplina delle limitazioni e delle eccezioni discorre T. DREIER, *Regulating competition by way of copyright limitations and exceptions*, in P. TORREMANS, *Copyright Law*, Cheltenham – Northampton, 2002, p. 232 ss.

¹³⁵ *Consumers Union of the United States, Inc. v. General Signal Corp.*, 724 F.2d 1044, 1048 (2d Cir. 1983): «Fair use is a codification of the decisional law in an effort to prevent rigid application of the Copyright Act where such application would unreasonably prevent the dissemination of information».

¹³⁶ V. W. PATRY, *How to fix copyright*, cit., p. 223, che discorre di una flessibilità propedeutica ad un maggiore dinamismo del sistema. Sul tema si rimanda ancora all’analisi svolta dal medesimo autore in *Moral panics and the copyright war*, Oxford, 2009, passim.

¹³⁷ Questa forma di *affirmative defense* trae le sue origini dalle *equitable defenses* proprie dell’*Equity*. L’*Equity* nasce come sistema alternativo di risoluzione dei conflitti, in contrapposizione al rigore formalistico della *rule of law* propria del *common law*. *Equity* e *common law*, pertanto condussero per lungo tempo vite separate.

Il cittadino, infatti, poteva chiedere diretta giustizia al sovrano, il quale demandava alla discrezionalità del Lord Chancellor, il quale decideva alcuni particolari casi concreti (caratterizzati fondamentalmente dalla particolare natura degli interessi sottesi per cui non si ravvisava un adeguato mezzo di tutela “*at law*”) non applicando le leggi vigenti ma valutando secondo coscienza, opportunità e giustizia.

Con il passare dei secoli l’*Equity* divenne anch’essa un sistema chiuso e tipico, una giurisdizione autonomamente esercitata dal *Court of Chancery*. La fusione tra i due sistemi avvenne praticamente in tutti gli ordinamenti di *common law* al termine dell’800, ma le loro peculiarità si manifestano tuttora in vari aspetti tecnico-giuridici; ad esempio sotto il profilo del carattere maggiormente discrezionale e flessibile dei c.d. *equitable remedies*.

Cfr. A. GAMBARO – R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 69 ss., U. MATTEI, *Il modello di common law*, Torino, 2010; G. GORLA, *Studio storico-comparativo della «Common law» e scienza del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 42 ss.; L. MOCCIA, voce *Equity*, in *Dig., disc. priv.*, vol. VII, Torino, 1991, p. 498 s.: «l’equity, proprio per il carattere pervasivo assunto dal suo intervento, ha continuato e continua a svolgere un importante ruolo di adeguamento del diritto».

¹³⁸ Cfr. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., p. 531: «The drafters resisted pressures from special interest groups to create presumptive categories of fair use, but structured the provision as an affirmative defense requiring a case-by-case analysis. See H.R.Rep. No. 83, 90th Cong., 1st Sess., 37 (1967); Patry 477, n. 4. “[W]hether a use referred to in the first sentence of section 107 is a fair use in a particular case will depend upon the application of the determinative factors, including those mentioned in the second sentence.” Senate Report, at 62» e, ancora, *Campbell v. Acuff-Rose Music*, cit., p. 590 ss.

decennio dal loro avvento¹³⁹.

¹³⁹ La tutela assicurata dalla tecnica del c.d. *Digital Rights Management* incontra un primo, invalicabile ostacolo nella facilità con cui è possibile eludere le barriere di protezione digitali (c.d. *unlocking*); in secondo luogo essa ingenera un paradossale problema connesso all'impossibilità di garantire un pieno sfruttamento lecito dell'opera. Sul tema cfr. *ex multis* R. CASO, Digital Rights Management. *Problemi teorici e prospettive applicative*, *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, n. 70, Trento, 2008; G. SPEDICATO, *I Digital Rights Management Systems tra produzione e diffusione di opere dell'ingegno. Quale nuovo assetto per il diritto d'autore?*, in *Cyberspazio e diritto*, Modena, 2004, vol. 5, n. 3, pp. 273 - 302; M. TRAVOSTINO, *Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti nell'ambiente digitale*, in *Giur. it.*, 2011, p. 10ss.; J. CAHIR, *The moral preference for DRM ordered markets in the digitally networked environment*, in F. MACMILLAN, *New directions in copyright law*, Cheltenham – Northampton, 2006, I, p. 24 ss.

CAPITOLO III

LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E RIMEDI “TRADIZIONALI”

«(...) il limite della solidarietà deve ritenersi operante in tutte le situazioni per le quali è prevista una qualsiasi forma di protezione legislativa. Si che il danno sarà rilevabile attraverso la comparazione del modo in cui la situazione si sarebbe presentata senza violazione del principio di solidarietà e quello in cui si trova a violazione avvenuta».

(Stefano Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 112 s.)

SOMMARIO: 1. Le tutele civili del diritto d'autore. Una premessa di carattere sistematico e metodologico.– 2. L'architettura normativa: il modello statunitense e quello italiano.– 3. Azioni a carattere reale. *Injunctive relief* ed inibitoria. – 3.1 *Impounding and disposition of infringing articles*. Sequestro, rimozione e distruzione – 4. *Copyright infringement* e regole di responsabilità nel modello statunitense. *Primary* e *secondary liability*. – 4.1 (segue) Il DMCA e la § 512 “*Limitations on liability relating to material online*”. Le procedure di *notice and take down*.– 5. Il modello italiano. Art. 2043 c.c. e danno da “illecito autoriale”. – 5.1 (segue) Legittimazione passiva, concorso in violazione, colpa e responsabilità dell'*internet service provider*. – 5.2 Misure istruttorie. *Discovery* e diritto di informazione. – 6. La liquidazione del danno. *Damages and profits*. – 6.1 Il problema della liquidazione del “danno autoriale” tra *property rules* e *liability rules*. L'art. 158, comma 2, l.d.a. nel prisma della legislazione comunitaria.

1. Le tutele civili del diritto d'autore. Una premessa di carattere sistematico e metodologico.

Il difficile rapporto tra diritto vivente e tecnologie della comunicazione e dell'informazione non si traduce mai in un dialogo paritario ma, al contrario, in una “rincorsa” della regola giuridica verso la camaleontica evoluzione tecnica e sociale.

Questa è la premessa fondamentale dalla quale è necessario prendere le mosse ove si voglia intraprendere un percorso di lettura che si concentri sul fascio di tutele positivizzato nell'ultimo secolo dal legislatore, nel tentativo di garantire una protezione articolata ed efficace, sia sotto il profilo tecnico-giuridico che dal punto di vista funzionale.

Il contemporaneo coinvolgimento di interessi diversi e per natura non sempre convergenti verso un'unica comune finalità, concentrati su una speciale tipologia di bene sin dalla sua genesi ribattezzato immateriale, coinvolto nell'ultimo ventennio in un processo di dematerializzazione assoluta che ne ha quasi del tutto cancellato la componente tangibile del *corpus mechanichum*, lasciando l'opera dell'ingegno esclusivamente protetta da un “involto normativo”, obbliga l'interprete a cimentarsi in un non facile esercizio ermeneutico.

La massa eterogenea di strumenti di reazione – rintracciabili con una certa assonanza sia nei modelli di *common law* che in quelli di *civil law* – posti nella disponibilità del titolare del diritto al

fine di contrastare ogni forma di pregiudizio che lede le proprie prerogative, spicca per originalità, richiamando l'attenzione del comparatista.

Pochi istituti giuridici infatti possono vantare un così ampio novero di tutele, che coinvolge trasversalmente la quasi totalità delle funzioni attribuite tradizionalmente alla tutela civile dei diritti: *a*) la prevenzione dagli abusi (funzione deterrente); *b*) l'interruzione tempestiva degli effetti pregiudizievoli, ove già in corso, consistente nell'ordine volto a non continuare o reiterare la condotta lesiva (funzione inibitoria); *c*) il ripristino dello *status quo ante* (funzione restitutoria); *d*) la garanzia di un adeguato ristoro che contemperi, singolarmente o anche cumulativamente (si pensi alla lesione patrimoniale e non patrimoniale dei diritti dell'autore), le diverse voci di danno sottese all'illecito stesso (funzione riparatoria-compensativa).

Le funzioni brevemente elencate possono altresì trovare una collocazione all'interno delle due macrocategorie delle azioni di carattere reale, volte a reimmettere il titolare del diritto nel godimento esclusivo del bene [che abbracciano le funzioni di cui alle lett. *a*) *b*) e *c*)] e delle azioni di carattere personale, che mirano ad offrire al titolare del diritto un adeguato risarcimento per la non autorizzata invasione dello spazio esclusivo garantito dalla privativa, non tralasciando di perseguire un generale obiettivo di prevenzione [lett. *d*) e *a*)]¹.

Questa classica bipartizione, letta da alcuna dottrina attraverso la lente dell'analisi economica del diritto, ha condotto all'elaborazione di una fortunata teoria, detta della "Cattedrale", che indica un'alternativa e interessante prospettiva di lettura dell'argomento².

Quanto alle tutele reali, o *Property Rules*, secondo l'interpretazione proposta dal celebre saggio tali *remedies* presuppongono l'intimazione di un *non facere* ponendosi, a livello operativo, a difesa di un *entitlement* (inteso, in un senso ampio che va oltre il significato di diritto soggettivo, come una posizione giuridica soggettiva di vantaggio³). Essi svolgono pertanto il proprio effetto rimediabile avverso l'ingerenza di terzi non autorizzati nelle prerogative dell'autore, al fine di favorire una negoziazione tra le parti e un successivo trasferimento del diritto stesso, al prezzo fissato dal titolare o dal suo avente causa.

Il novero di tutele personali, definite *Liability Rules*, andrebbero al contrario adottate e preferite qualora non sia possibile impedire, fondamentalmente per ragioni di *efficienza economica*⁴, l'invasione non autorizzata del terzo nell'altrui signoria. In questa ipotesi l'ordinamento impone all'autore dell'intrusione fraudolenta la corresponsione di una somma computata autoritativamente

¹ Per una prima ricognizione della copiosa dottrina sul tema cfr. L. NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Quad. AIDA*, 12, Milano, 2005 e G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, cit., spec. p. 93 ss.; G. SAVORANI, *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement*, in *Danno e resp.*, 5, 2007, p. 500 ss.; M. PASTORE, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale: tra promozione degli illeciti e promozione concorrenziale del mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, pp. 503 – 530.

² G. CALABRESI – A.D. MELAMED, *Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral*, in *Harv. L. Rev.*, vol. 85, 1972, p. 1089 ss.

³ U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 89: «Un *entitlement* viene definito come la legittimazione di una parte a prevalere su di un'altra nel caso di conflitto fra le due dovuto ad interessi incompatibili. Quale delle due o più parti debba prevalere va deciso dall'ordinamento giuridico se si vuole evitare che la legittimazione sia decisa dalla legge del più forte. Una volta allocato, l'*entitlement* va protetto in maniera da garantirne l'effettività».

⁴ Valga per il momento puntualizzare che il concetto di efficienza a cui fanno riferimento gli Autori è basato sulla nozione di efficienza paretiana, per cui una situazione è detta *Pareto-ottimale* se è impossibile modificarla in maniera tale da far stare meglio almeno una persona (secondo la propria stima) senza che qualcun'altro stia peggio (sempre secondo una valutazione soggettiva). In questo senso, l'applicazione consigliata di una *liability rules*, è motivata dal fatto che lo scambio consensuale delle risorse si realizzerebbe solo a fronte di costi transattivi elevati. V. R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 2006, p. 28. Per una più ampia trattazione del tema in chiave giuseconomica si rimanda *infra*, sub cap. IV, par. 4.

da un terzo soggetto legittimato a farlo, a titolo di indennizzo o risarcimento per la perdita subita.

Quanto agli specifici rimedi giudiziari che l'ordinamento ha contemplato nelle diverse esperienze del *copyright* e del diritto d'autore, possiamo sinteticamente affermare che nella prima categoria (quella delle tutele reali o *Property rules*), rientrano l'azione di accertamento e l'inibitoria, nonché l'azione di distruzione di rimozione e l'assegnazione in proprietà; invece, nella seconda categoria (quella delle tutele personali o *Liability rules*), è ricompresa tradizionalmente l'azione volta all'ottenimento del risarcimento del danno.

Nel contesto del *copyright* digitale inoltre, le tradizionali tecniche di tutela si sono arricchite di nuove figure: le misure reali ad esempio, sul piano sostanziale hanno trovato nuove soluzioni tecnico-giuridiche, tra le quali si annoverano le norme sui dispositivi di protezione delle opere dell'ingegno in formato digitale (le c.d. *misure tecnologiche di protezione*), sottoponendole ad un sistema di *cyberlocking* con lo scopo di proibire *ex ante* qualsiasi tipo di violazione. Esse svolgono pertanto come una sorta di muro di cinta, che delimita e protegge un fondo privato dalle invasioni non autorizzate.

Dall'altra parte, nell'alveo delle c.d. *liability rules*, potrebbero essere ricompresi i c.d. diritti a compenso, connessi al riconoscimento di alcune ipotesi di eccezione al diritto d'autore, che impongono su determinate categorie di soggetti un prezzo preconstituito a titolo di indennizzo per la concessione da parte dell'ordinamento di uno spazio di libera fruibilità all'interno dell'esclusiva⁵.

Riperkorrendo la classificazione funzionale appena tracciata, l'imponente apparato rimediario predisposto dal legislatore offre un insieme di strumenti tale – almeno sulla carta – da esperire e combinare, contemporaneamente, molteplici effetti che agiscono sulla situazione pregiudizievole patita. Ancora, se alcuni di questi strumenti vengono intesi singolarmente, sovente concludono un'autonoma e multiforme funzione rimediaria (si veda, in proposito, il caso del risarcimento del danno, ove la funzione eminentemente riparatoria ed indennitaria tradizionalmente attribuitagli si è di recente prestata ad una rilettura bipartita che contempla anche l'esercizio di un effetto reale e restitutorio⁶).

La funzione intrinseca ad ogni rimedio, per poter svolgere il proprio compito, deve essere azionata dal soggetto che ne è legittimato: come ricorda autorevole dottrina, il rimedio si pone in una via di mezzo tra il diritto sostanziale e il diritto processuale, ma non può prescindere da essi⁷.

Dopo aver verificato *quando*, nelle diverse esperienze prese in analisi, una condotta può astrattamente essere contraria alla legislazione sul diritto d'autore – e quindi se l'utilizzazione dell'opera dell'ingegno pregiudica l'estensione dell'esclusiva – la risposta al quesito attinente a *come* la violazione stessa venga accertata e perseguita dall'ordinamento ai fini civilistici deve essere necessariamente rapportata a *quali* siano i rimedi positivizzati dal legislatore e offerti ad ogni singolo consociato al fine di reagire e trovare un ristoro da qualsivoglia invasione non autorizzata patita.

Uno studio che abbia come oggetto la sistematica del diritto d'autore nell'ottica dei rimedi dovrà pertanto analizzare ogni singola fattispecie sia sul piano dell'azionabilità, ovvero della sua modalità

⁵ Cfr. sul tema quanto detto *supra*, sub cap. II.

⁶ Secondo alcuna dottrina infatti, di un attributo di realtà si è vestito anche lo strumento risarcitorio, prevedendo in alcuni casi – come nella tradizione di *common law* – che la somma giudizialmente stabilita venga imposta al danneggiante a titolo di restituzione degli utili ottenuti dallo sfruttamento indebito dell'opera, configurando una ipotesi di *c.d. disgorgement of profits*. Su questa tematica e, più in generale sul risarcimento del danno si discorrerà, anche in maniera critica, più diffusamente *infra*, nei paragrafi 5 e 6.

⁷ U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 108 e A. DI MAJO, *La tutela dei diritti fra diritto sostanziale e processuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 363 ss.

di esecuzione, sia con riferimento al livello di discrezionalità concesso e realmente applicato dal giudice nella valutazione del caso concreto, onde rendere infine possibile una complessiva ricognizione dell'efficacia strutturale e funzionale delle tecniche di tutela.

In altri termini, un'indagine che possa dirsi esaustiva non può esimersi dal valutare il sistema delle *policies* intraprese da ogni singolo Stato sia sul piano sostanziale che su quello procedurale.

Come è noto ogni rimedio giudiziario⁸, per poter liberare concretamente i propri effetti, dovrà essere preliminarmente oggetto di un'istanza da parte del soggetto legittimato ad agire, la quale sarà poi posta al vaglio dell'autorità giudiziaria, conformemente allo schema analitico-valutativo imposto dalla legge. Determinante in questa fase risulta inoltre la stessa scelta legislativa operata dall'ordinamento o, ancora, la modalità con cui la regola introdotta viene applicata nella prassi dal formante giurisprudenziale, influenzando indirettamente sull'efficacia del rimedio (si pensi alle diverse funzioni attribuite ad un sistema di imputazione della responsabilità basato sulla colpa piuttosto che sul modello della c.d. responsabilità oggettiva)⁹.

Se la richiesta di accesso al rimedio viene ritenuta meritevole d'accoglimento, essa si tradurrà nell'imposizione di una sanzione¹⁰, temporanea o definitiva, qui intesa in senso ampio come quella conseguenza giuridica che interviene sul pregiudizio subito transitando nella sfera del soggetto ritenuto imputabile¹¹, al destinatario passivo del rimedio, ovvero a colui al quale l'ordinamento ha assegnato una particolare posizione di tipo passivo rispetto al verificarsi di un evento *contra legem* (ad es., il consociato che con la sua condotta ha direttamente causato il pregiudizio cui si vuole porre riparo, o ancora quella specifica posizione soggettiva prescelta "a monte" dall'ordinamento e selezionata per il particolare ruolo assunto in un determinato contesto, su cui viene fatta ricadere una regola di responsabilità per il danno patito).

Al contempo svolgere un'analisi comparatistica, in una prospettiva rimediabile, sulle tutele civili del diritto d'autore con l'obiettivo di confrontare le esperienze di due differenti ordinamenti giuridici configura molteplici questioni di carattere metodologico: la forte eterogeneità dei caratteri da confrontare e il differente approccio attuato nei modelli di *civil law* e *common law* e obbliga l'interprete a dover modulare l'esposizione di volta in volta, a seconda delle peculiarità intrinseche ad ogni termine preso in considerazione, alternando un'esposizione di carattere successivo ad

⁸ U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 111: «l'aggregato delle forme di soddisfazione che il potere giudiziario offre a un consociato».

⁹ Imprescindibile a tal proposito è il riferimento all'indagine svolta da G. CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, trad. a cura di A. DE VITA - V. VARANO - V. VIGORITI, pref. di S. RODOTÀ, Milano, 1975.

¹⁰ C.M. BIANCA – G. PATTI – S. PATTI, *Lessico di diritto civile*, 3° ed., Milano, 2001, p. 681: «La sanzione è una conseguenza sfavorevole prevista per l'inosservanza della norma consistente nella privazione di un bene o di un effetto giuridicamente tutelato». Cfr. sul tema ancora N. BOBBIO, voce *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, pp. 530 - 540 ed ora anche in *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, pp. 307 – 333; R. MARRA, voce *Sanzione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XVIII, Torino, 1998, p. 153 ss.; S. CASTIGNONE – R. GUASTINI – R. TARELLO, *Introduzione teorica allo studio del diritto*, Genova, 1994, spec. p. 145 ss.; V. GAVAZZI, voce *Sanzione (Teoria generale)*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Sanzioni civili conseguenti al reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1997, p. 153 ss.

¹¹ La nozione di imputabilità si presta a innumerevoli interpretazioni, spesso divergenti tra loro, nate dall'estrema duttilità con cui il termine è stato utilizzato dal legislatore e inglobato all'interno di svariate disposizioni del codice civile, quali: a) l'art. 1218 c.c., il quale richiede la causa non imputabile come circostanza liberatoria per il debitore; b) l'art. 2055 c.c., che fa riferimento alla responsabilità solidale nei casi in cui il fatto dannoso sia "imputabile a più persone" e, all'art. 2046 c.c. per cui «non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa»; c) e ancora il significato che il termine imputabilità ricopre nel linguaggio comune, quale sinonimo di riferibilità, collegamento, ascrivibilità del fatto illecito al suo autore. Cfr., tra gli altri, M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. FRANZONI, 2^a ed., Milano, 2010, p. 1171 e C. TURCO, *Lezioni di diritto privato*, Milano, 2011, p. 741.

un'altra di tipo simultaneo¹².

2. *L'architettura normativa: il modello statunitense e quello italiano.*

I *remedies* previsti dalla legislazione statunitense sul *copyright* sono racchiusi nel *chapter 5* del *title 17* dell'U.S. Code (§§ 501 – 513), che ripropone il testo consolidato del *Copyright Act of 1976*, modificato a seguito dei diversi interventi che ne hanno interessato la struttura sino alle soglie del nuovo millennio.

Il capitolo quinto propone la già citata clausola sul *copyright infringement* (§ 501) e, a seguire, le norme che regolamentano le sanzioni civili (§§ 502 – 505) e penali (*criminal offenses*), ai §§ 502 – 505), nonché un paragrafo dedicato interamente alle violazioni del *copyright* commesse in rete, introdotto dal DMCA del 1998 (§ 512, “*Limitation on liability relating to material online*”).

Il DMCA ha inoltre previsto disposizioni sulle misure tecnologiche di protezione e sulle informazioni ad esse correlate (§§ 1201 – 1205), rispetto alle quali è stato approntato un sistema di misure di tutela sia di carattere civile che penale.

I rimedi civilistici ricomprendono le *injunctions* (§ 502), siano esse di carattere temporaneo (*temporary*) che definitivo (*final*); il sequestro o la distruzione (§ 503 “*Impounding and disposition for infringing articles*”); il risarcimento dei danni e la restituzione degli utili (§ 504 “*Damages and profits*”) nonché la condanna alle spese processuali e legali (§ 505 “*Cost and attorney’s fees*”).

I rimedi così elencati dovranno essere peraltro azionati nel rispetto della normativa sulla responsabilità degli *internet service providers* di cui alla sopracitata sec. 512, da cui discende un articolato regime di esenzioni in favore dei prestatori dei servizi, nonché una particolare procedura di segnalazione e rimozione di contenuti illeciti in rete (§ 512, (c), (f) (g) e (i), 17 U.S.C. “*Information Residing on Systems or Networks at Direction of Users*”) e una disposizione di tipo meramente istruttorio (§ 512 (h), *Subpoena to identify infringer*”).

Inoltre, alla § 512 (j), il DMCA prevede un regime differenziato di misure inibitorie riguardanti i *service provider* che godono del *safe harbor* di cui alla medesima sezione.

In maniera quasi analoga, la sistematica delle tutele civili previste dalla legge italiana è ricompresa agli artt. 156 -170, ospitati nel Capo III (“Difese e sanzioni giudiziarie”), alla Sezione I (“Difese e sanzioni civili”) della legge 633 del 1941.

La sezione si divide a sua volta in un paragrafo interamente dedicato alle misure poste a protezione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 156-170 l.d.a.) e un altro dedicato alle disposizioni sui giudizi aventi come oggetto la tutela dei diritti morali (artt. 168 – 170 l.d.a.).

Le tutele vigenti nel nostro ordinamento sono frutto di un decennio di interventi del legislatore comunitario, mirati principalmente ad uniformare la disciplina alle prescrizioni contenute nei TRIPs, armonizzando le normative dei singoli stati europei, con l'ulteriore obiettivo di garantire la protezione tecnica e giuridica di opere e altri materiali tutelati dal diritto d'autore nel contesto dell'avvento delle c.d. autostrade dell'informazione¹³.

¹² L.-J. COSTANTINESCO, *Il metodo comparativo*, cit., p. 254 s.

¹³ Cfr. COM(95) 382, cit., p. 7. Sul tema si rimanda a L. CHIMIENTI, *La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione e della comunicazione*, Milano, 2005, spec. pp. 8 ss. e A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore*, cit., pp. 131 ss.

Con precipuo riferimento al diritto d'autore, analogamente al DMCA, la direttiva 2001/29/CE ha introdotto la normativa sul *Digital Rights Management*, prescrivendo linee guida uniformi per l'attuazione di sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni che hanno dato altresì attuazione alle norme generali in tema di responsabilità del *provider* previste dalla direttiva 2000/31/CE.

In questo modo, ad esempio, sono stati estesi i requisiti di legittimazione passiva nei casi di azione inibitoria non soltanto all'autore della violazione, ma anche all'«intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione», (art. 156 l.d.a., art. 8, par. 3 dir. cit., poi ripreso dagli artt. 9 e 11, dir. 2004/48/CE).

La direttiva 2004/48/CE, dall'altro canto, ha avviato un impotente processo di innovazione che riguarda l'ambito di applicazione e la tipologia dei mezzi di tutela utilizzati, muovendo dalla premessa che essi debbano essere «effettivi, proporzionati e dissuasivi», oltre che leali, equi e non eccessivamente complessi ed onerosi per le finanze statali¹⁴, nella generale prospettiva di promozione dell'innovazione e della creatività che è storicamente connaturata alla nozione di proprietà intellettuale¹⁵.

Sotto il profilo soggettivo, degna di nota è l'estensione dei requisiti di legittimazione attiva non solo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale ma anche ai titolari di licenze e *collecting societies* (art. 4 dir. cit., recepito all'art. 167 l.d.a.). Bisogna inoltre rilevare che un intervento di unificazione delle tutele ha avuto luogo con riferimento ai diritti di privativa industriale, ospitati ora nel c.d. codice della proprietà industriale.

Nella sua struttura definitiva la normativa italiana sulle tutele civili del diritto d'autore dispone di un'azione di accertamento e di inibitoria definitiva (art. 158 l.d.a.), nonché di un'altra di tipo cautelare (art. 163); di un'azione per il risarcimento del danno seguente alla violazione dei diritti patrimoniali e/o morali nonché dell'azione di distruzione e di rimozione (art. 158) e di assegnazione in proprietà (art. 159). Infine sono previste le misure sulla c.d. *discovery* e sul diritto d'informazione (art. 156 bis e ter).

A livello procedurale non è facile identificare un unico modello di azione: ciò dipende dall'estrema combinabilità delle tutele e dai diversi regimi previsti in tema di azioni reali ed azioni di responsabilità. Senza incorrere in forzature, però, potremmo in via preliminare identificare alcuni elementi essenziali (legittimazione attiva, passiva, imputabilità, prova) riconducibili alle azioni inibitorie e un altro modello di approccio funzionale ascrivibile alle azioni per il risarcimento del danno.

Nell'esperienza italiana più marcata è la cesura sussistente tra la c.d. azione di contraffazione

¹⁴ Direttiva 2004/48/CE, Art. 3: «Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

¹⁵ Direttiva 2004/48/CE, considerando 2 e 3: «La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet».

Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno».

(ovvero l'azione di accertamento ed inibitoria), volta al riscontro di una violazione e alla disposizione di misure inibitorie - riconducibile entro l'alveo delle azioni reali - e l'azione per il risarcimento del danno, al cui riguardo diversa è la disciplina nei suoi elementi essenziali e procedurali, logica conseguenza del differente richiamo normativo previsto dalla legge sul diritto d'autore. Bisogna però aggiungere che nulla osta, teoricamente, ad intraprendere un'azione volta ad accertare l'esistenza di una violazione, chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare e/o in via subordinata la condanna al risarcimento del danno o ancora all'interdittoria definitiva.

Negli Stati Uniti la bipartizione è stata modellata non tanto sulla tipologia di azione esperibile dal danneggiato, ma piuttosto in base alla differente tipologia di soggetto che viene chiamato a rispondere della violazione: in questo modo si discernono azioni tipiche per *direct infringement* (espressamente previste dalla legge) ed azioni per *contributory* o *vicarious infringement*, frutto della prassi giurisprudenziale.

Su questi due modelli di imputabilità si innestano poi i rimedi, con proprie autonome regole operazionali, sia che essi mirino all'ottenimento di una *permanent injunction*, sia che abbiano ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento degli *actual damages* e/o al *recovery of defendant's profits*.

3. Azioni a carattere reale. Injunctive relief ed inibitoria.

La sec. 502 del *Copyright Act* investe espressamente qualunque Corte avente giurisdizione civile della facoltà di concedere misure inibitorie di carattere temporaneo o permanente al fine di prevenire o contenere una violazione del *copyright*¹⁶.

L'*injunction* è un rimedio nato in seno alla tradizione di *equità* e per tale motivo si contraddistingue per alcuni precisi elementi: *a*) viene usualmente concessa senza l'intervento di una giuria; *b*) si connota per un ampio carattere di discrezionalità con riferimento al proprio contenuto (esso viene infatti modellato *ad hoc* dal giudice rispetto al caso concreto), e ancora alla sua concessione; *c*) quest'ultima è poi rimessa alla concorrenza di alcuni prerequisiti aperti all'interpretazione della Corte, sintetizzabili nell'imminenza del danno e, ancora nella mancanza di un adeguato rimedio *at law* (il c.d. *adequacy test*); *d*) in caso di non ottemperanza dell'ordine giudiziale, la disciplina dell'*injunction* prevede l'azionamento di un ulteriore rimedio conformativo, il c.d. *contempt of court*, avente natura civile-punitiva e contenuto variabile (generalmente pecuniario, ma che in teoria può consistere anche in una misura detentiva)¹⁷.

In generale, la natura di *equitable remedy* dell'*injunction* investe il giudice di un intrinseco compito di bilanciamento valoriale («*balancing of the equities*»¹⁸, detto anche *balancing test*), che trova un appoggio normativo nei generali principi sul giusto processo sanciti dal Quinto Emendamento.

¹⁶ § 502, 17 U.S.C.: «a) Any court having jurisdiction of a civil action arising under this title may, subject to the provisions of section 1498 of title 28, grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright. (...)».

¹⁷ La sintesi sin qui svolta ripropone le indicazioni fornite da U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 126 ss., spec. p. 129, 135. Per ulteriori riferimenti di diritto comparato v. anche il basilare studio svolto da A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, passim.

¹⁸ *Weinberger v. Romero-Barcelo* - 456 U.S. 305 (1982).

Esso viene condotto ponendo a confronto le posizioni giuridiche delle parti in causa e rispetto agli effetti che la concessione del suddetto rimedio sortirebbero sulla sfera degli interessi del *defendant* e, al contrario di quelli che si manifesterebbero in termini dannosi se l'*injunction* non venisse accordata al *plaintiff*. Inoltre, un'ulteriore importanza è riservata al generale perseguimento di scopi di pubblico interesse collegati alla meritevolezza della domanda¹⁹.

Quanto ai requisiti selettivi per la concessione di una *injunction*, il c.d. *adequacy test* ha superato l'antico ruolo di mero confronto tra *remedy at law* e *remedy equitable* – retaggio della distinzione tra *Common law* ed *equity* e della connessa gerarchizzazione dei rimedi, per cui dovevano essere preferiti i primi ai secondi – e consiste nell'esercizio di un'attività discrezionale di valutazione comparativa secondo i criteri di efficienza ed equità di tutti i rimedi disponibili nel caso concreto, partendo dal presupposto che essi siano equiparabili²⁰.

In quest'ottica, l'ampio potere discrezionale demandato al giudice consentirà ad esempio di non concedere l'*injunction* ove si ritenga sufficiente l'attivazione di una misura pecuniaria compensatoria o, al contrario, di rigettare una domanda di risarcimento del danno ritenendo opportuna l'irrogazione della sola misura inibitoria²¹.

Sino allo scorso decennio la concessione di un rimedio inibitorio – fosse esso di carattere transitorio o ancora definitivo – veniva disposto dalle Corti statunitensi in maniera quasi automatica, salvo casi eccezionali: l'imposizione di una *injunction*, insomma, diveniva conseguenza diretta dell'accertamento della titolarità di un diritto sull'opera e del pericolo di un suo abusivo sfruttamento, in stretto rapporto con una presunzione di ricorrenza di un danno irreparabile (*irreparable harm*) per il *plaintiff*²².

Questo consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato di recente oggetto di un *revirement* condotto dalla *Supreme Court*, che ha preso le mosse da alcune controversie nate in tema di privative industriali. Invero, già alcuni anni fa era stato ricordato che il rimedio inibitorio avesse natura «non automatica»²³.

¹⁹ Uno storico *leading case* sul tema è *Roe v. Wade* 410 US 113 (1973), in cui la *Supreme Court* si è pronunciata sulla richiesta di concessione della misura inibitoria avverso l'applicabilità delle leggi sull'aborto vigenti nello Stato del Texas. La Corte ha effettuato un bilanciamento tra il diritto ad abortire sostenuto dalla ricorrente e i contrapposti interessi, riconducibili allo Stato, di proteggere la vita del feto e la salute delle donne. Da ultimo e rispetto alla concessione di una *preliminary injunction* si veda *Winter v. Natural Resources Defense Council*, 555 U.S. 7 (2008): «A plaintiff seeking a preliminary injunction must establish that he is likely to succeed on the merits, that he is likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief, that the balance of equities tips in his favor, and that an injunction is in the public interest».

²⁰ RESTATEMENT, II TORTS, section 938, p. 575, citato da U. MATTEI, *op. ult. cit.*, p. 145.

²¹ U. MATTEI, *Tutela risarcitoria e tutela inibitoria*, cit., p. 137 s.

²² *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 996 (1983) («where validity and continuing infringement have been clearly established, (...) immediate irreparable harm is presumed»); *Roper Corp. v. Litton Sys., Inc.*, 757 F.2d 1266, 1272 (Fed. Cir. 1985) («The presumption rests on a strong showing that a valid patent is being infringed. When that is true, irreparable injury may be presumed»); *H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc.*, 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987) («In matters involving patent rights, irreparable harm has been presumed when a clear showing has been made of patent validity and infringement»).

In proposito, v. M. LEMLEY, *Freedom of speech and injunctions in intellectual property cases*, in *Duke L.J.*, vol 48, 1998, (ed ivi ampi riferimenti bibliografici): «in modern copyright cases, U.S. courts have treated plaintiffs seeking preliminary injunctions even more favorably than in other areas of law, and certainly more favorably than they did a century ago. (...). If the copyright owner demonstrates a likelihood of success, courts are virtually unanimous in dispensing with the need to show irreparable injury». In questo senso si esprime anche alcuna autorevole dottrina italiana: «essi hanno origine equitativa e sono in linea di principio discrezionali, anche se una volta accertato il carattere «illecito» del comportamento, la concessione del rimedio ha luogo *as of course* («come senz'altro»), il che significa che l'ordine viene rifiutato solo in casi eccezionali». A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit. p. 151.

²³ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., p. 578: «the goals of the copyright law, "to stimulate the creation and publication of edifying matter," Leval 1134, are not always best served by automatically granting injunctive relief when

Nel 2006, con la decisione in *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*²⁴, è stata rigettata la richiesta di inibitoria permanente avanzata dalla *MercExchange*, società titolare di brevetto su alcune tecnologie utilizzate dal colosso delle aste *on-line eBay* (nello specifico la funzione “*buy it now*”), non attribuendo così rilievo all’elemento dell’accertata violazione dei diritti di privativa eccepita dalla stessa società attrice.

In questo modo si è inteso reindirizzare i parametri di discrezionalità della giurisprudenza statunitense entro canoni più equilibrati, rimarcando contestualmente la necessità di recuperare l’antica natura di *equitable remedy* dell’*injunction*, che conduce verso l’esercizio di un’attività valutativa più attenta alla singola fattispecie con la previsione dell’assolvimento di un onere probatorio maggiormente rigido e puntuale a carico del *plaintiff*.

Secondo una ricostruzione dei principi applicati nella tradizione delle *Courts of equity*, la concessione di un’inibitoria deve essere infatti rimessa al soddisfacimento di un articolato *test* in quattro stadi, consistente nella prova: *a*) della sussistenza, presente o futura, di un danno irreparabile connesso alla mancata attivazione del rimedio inibitorio; *b*) dell’inadeguatezza dei rimedi *at law* (quali il risarcimento del danno), per l’ottenimento di una soddisfacente riparazione del pregiudizio subito²⁵; *c*) del fatto che, considerando i bisogni di attore e convenuto, un rimedio in *equity* sia giustificato e infine *d*) che detto rimedio non pregiudichi in alcun modo l’interesse pubblico²⁶.

L’indirizzo qui descritto, in seguito espressamente esteso dalla *Supreme Court* alle ipotesi di *copyright infringement*, è stato inoltre applicato nell’ambito della richiesta di imposizione di misure

parodists are found to have gone beyond the bounds of fair use. See 17 U. S. C. § 502(a) (court “*may ... grant ... injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement*”) (emphasis added)». Cfr. anche *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U. S. 483, 505 (2001); *Dun v. Lumbermen’s Credit Assn.*, 209 U.S. 20, 23 – 24 (1908).

²⁴ 547 U.S. 388 (2006). Nella letteratura statunitense v. C. BOHANNAN, *Reclaiming Copyright*, in *Cardozo Arts & Ent.L.J.*, vol. 23, 2006, pp. 580 – 592, *contra* K.J. GREENE, *Motion Picture Copyright Infringement and the Presumption of Irreparable Harm: Toward a Reevaluation of the Standard for Preliminary Injunctive Relief*, in *Rutgers L.J.*, vol. 13, 1999 - 2000, pp. 178 ss.

A seguito della sentenza *eBay* non sono mancate, in tema di brevetto, decisioni in senso parzialmente difforme, in cui a venire rimarcata dalla Corte è stata unicamente la natura di *ius excludendi alios* del diritto di privativa, per questo irreparabilmente compromesso dalla violazione in atto, senza tener però conto, ad esempio, della connessa funzione di volano dell’innovazione attribuita al brevetto. Si veda, ad es. *Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp.*, 748 F. Supp. 2d 383, 409 (D. Del. 2010), per cui «Although *eBay* abolishes our general rule that an injunction normally will issue when a patent is found to have been valid and infringed, it does not swing the pendulum in the opposite direction. In other words, even though a successful patent infringement plaintiff can no longer rely on presumptions or other shortcuts to support a request for a permanent injunction, it does not follow that courts should entirely ignore the fundamental nature of patents as property rights granting the owner the right to exclude». Sul tema v. M.-C. DARCH, *The Presumption of Irreparable Harm in Patent Infringement Litigation: A Critique of Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp.*, in *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, vol. 11, 2013, 2, p. 103 ss.

²⁵ Riguardo questo specifico requisito, critica è la posizione di alcuna dottrina, che sulla base del dato storico ne ha affermato l’insussistenza nella tradizione dei principi di *equity*. Questo interessante lavoro di analisi del *case-law* è svolto da H. TOMÁS GÓMEZ-AROSTEGUI, *What History teaches us about copyright injunctions and the inadequate-remedy-at-law requirement*, in *S. Cal. L. Rev.*, vol. 81, 2008, pp. 1197 ss.

²⁶ «The traditional four-factor test applied by courts of equity when considering whether to award permanent injunctive relief to a prevailing plaintiff applies to disputes arising under the Patent Act. That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction. The decision to grant or deny such relief is an act of equitable discretion by the district court, reviewable on appeal for abuse of discretion. These principles apply with equal force to Patent Act disputes. “[A] major departure from the long tradition of equity practice should not be lightly implied.” *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U. S. 305, 320».

inibitorie a carattere temporaneo²⁷.

In *Perfect 10 v. Google, Inc.*²⁸, la Corte d'Appello per il Nono Circuito ha confermato la decisione di primo grado di una Corte distrettuale che rigettava la richiesta di *preliminary injunction* formulata dalla *Perfect 10* (un *magazine* fotografico maschile) contro *Google*, con riguardo all'attività svolta grazie alla funzionalità "*Image Search*", grazie alla quale erano state messe a disposizione alcune immagini che riproducevano in miniatura (*thumbnails*) opere protette²⁹.

Secondo quanto disposto dalla Corte, anche nel caso di misura cautelare il giudice deve valutare le prove prodotte dall'attore conformemente ai generali principi di bilanciamento, ed effettuando il *balancing test* quadrifasico sintetizzato per la prima volta in *eBay v. MercExchange*: anche il mancato soddisfacimento di uno solo dei quattro fattori richiesti legittimerebbe il rigetto della domanda attorea³⁰.

L'unica differenza in termini di discrezionalità sussistente nei casi di richiesta di una *preliminary* o di una *permanent injunction* è rappresentata dal fatto che il ricorrente deve dimostrare una «probabilità di successo nel merito piuttosto che il successo vero e proprio» (*likelihood of success on the merits*)³¹. Ad esempio, configurare l'incombenza di un danno irreparabile fondato su una mera presunzione, non potrà rilevare quale prova consistente e sufficiente al fine dell'ottenimento della *preliminary injunction*, posta anche la sua natura «straordinaria» e «perentoria»³².

Disposizioni specifiche sulla figura dei prestatori di servizi – di cui si discorrerà *infra*, sub. par. 4.1. – sono state inoltre introdotte nel contesto dell'approvazione del DMCA e riportate nella sec. 512 (j) del *Copyright Act*.

Nel modello italiano³³, inibitoria cautelare e definitiva (o interdittiva) trovano autonoma

²⁷ *Winter v. Natural Resources Defense Council*, cit.

²⁸ *Perfect 10, Inc. v. Google Inc.*, 653 F.3d 976, 978–79 (9th Cir. 2011).

²⁹ *Perfect 10 v. Google, Inc., et al.*, 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal. 2006)

³⁰ *FMC Corp. v. United States*, 3 F.3d 424, 427 (Fed. Cir. 1993); *Procter & Gamble Co. v. Kraft Foods Global, Inc.*, 549 F.3d 842, 847 (Fed. Cir. 2008); *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001).

³¹ J. LEUBSDORF, *The Standard for Preliminary Injunctions*, in *Harv. L. Rev.*, 91, 1978, p. 525 ss.; M. DENLOW, *The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard*, in *Rev. Litig.*, 21, 495, p. 530; THE SUPREME COURT, *1998 Term-Leading Cases*, in *113 Harv. L. Rev.*, 1999, p. 316 ss.; B.M. BATES, *Reconciliation after Winter: the standard for preliminary injunctions in federal courts*, in *Col. L. Rev.*, 111, 2011, p. 1522 ss.

³² *Perfect 10, Inc. v. Google Inc.*: «Although *eBay* dealt with a permanent injunction, the rule enunciated in that case is equally applicable to preliminary injunctive relief. This conclusion is compelled by Supreme Court precedent, cited in *eBay*, holding that “[t]he standard for a preliminary injunction is essentially the same as for a permanent injunction with the exception that the plaintiff must show a likelihood of success on the merits rather than actual success». *Amoco Prod. Co. v. Vill. of Gambell*, 480 U.S. 531, 546 n. 12, 107 S.Ct. 1396, 94 L.Ed.2d 542 (1987); *accord Voice of the Arab World, Inc. v. MDTV Med. News Now, Inc.*, 645 F.3d 26, 32–35 (1st Cir.2011); *Salinger*, 607 F.3d at 79–80».

Cfr. anche *Winter v. Natural Resources Defense Council*, cit.: «The lower courts held that when a plaintiff demonstrates a strong likelihood of success on the merits, a preliminary injunction may be entered based only on a “possibility” of irreparable harm. The “possibility” standard is too lenient. This Court’s frequently reiterated standard requires plaintiffs seeking preliminary relief to demonstrate that irreparable injury is *likely* in the absence of an injunction. (...)A preliminary injunction is an extraordinary remedy never awarded as of right. In each case, courts must balance the competing claims of injury and consider the effect of granting or withholding the requested relief, paying particular regard to the public consequences».

³³ Sulle tutele del diritto d'autore cfr., oltre la dottrina già citata, B. CIACCIA CAVALLARI, voce *Diritto d'autore*, in *Enc. Trecc.*, VII app., 2006 e ancora L. CHIMIENTI, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano, 2004; ID., *La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, cit., passim. In generale sulla tutela inibitoria si rimanda a V. CARNEVALE, voce *Tutela Inibitoria*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., tomo II, Torino, 2007, p. 123 ss.; C. RAPISARDA SASSOON, voce *Inibitoria (azione)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 486; A. FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 559 ss.; ID., *Azione in cessazione*, in *App. Noviss. Dig. it.*, Torino, 1980, p. 639; P. JAEGER, *Inibitoria, «pericolo di ripetizione», «tentativo» di concorrenza sleale*, in *St. Pettiti*, II,

rilevanza normativa: la seconda, unitamente alla c.d. azione di accertamento è ospitata all'interno dell'art. 156 l.d.a., mentre la prima è stata introdotta più di recente con l'art. 163 l.d.a.

Con una formula da alcuni reputata tra le più esaurienti sul tema e che, nella prassi applicativa, trova numerose analogie nelle azioni previste a tutela della proprietà industriale e avverso la concorrenza sleale³⁴, l'art. 156, primo comma l.d.a. afferma che «*chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*».

Per quanto riguarda la legittimazione passiva i due rimedi (accertamento e/o inibitoria), possono essere azionate sia dall'autore che dal cessionario dei diritti di utilizzazione economica contro l'autore della violazione o, ancora, nei confronti dell'intermediario i cui servizi sono stati adoperati per realizzarla: lampante è il riferimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione, come si evince da quanto indicato dall'art. 9.1 lett. a), direttiva 2004/48/CE, per cui «*un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE*»³⁵.

Presupposto dell'azione inibitoria è il semplice timore di una possibile violazione, l'interesse di far cessare una condotta illecita, o di volerne impedire la reiterazione.

Rileggendo la formula proposta dal legislatore italiano, l'accertamento del diritto e l'imposizione di un divieto (consistente alternativamente anche in un *facere*³⁶), volto ad impedire *pro futuro* il proseguimento o la ripetizione della condotta non conforme, potrebbero essere considerate due fasi di un medesimo rimedio, soprattutto se inquadrare nel contesto dell'ottenimento di un provvedimento di carattere definitivo da parte dell'autorità giudiziaria, volta ad intervenire «avverso le turbative del pacifico esercizio del diritto che viene posto in pericolo di violazione»³⁷.

Si pensi ad esempio alla sentenza in cui, una volta accertata la sussistenza del diritto in capo al titolare si disponga contestualmente una misura interdittiva che osti a futuri comportamenti lesivi delle prerogative dell'autore³⁸.

Dall'altra parte la dottrina, eccedendo la natura sostanzialmente diversa delle due azioni³⁹,

Milano, 1973, p. 781 ss., nonché al pionieristico studio di P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.

³⁴ Cfr. l'art. 128 c.p.i. e l'art. 2599 c.c. Per un commento si rimanda a L.C. UBERTAZZI, *Concorrenza sleale e pubblicità*, Padova, 2009, p. 69 ss. e A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6° ed., Milano, 2009, spec. pp. 128 e 542 ss.

³⁵ Il riferimento è all'art. 8.3 della direttiva 2001/29/CE.

³⁶ Si veda, in tema di plagio, Trib. Milano, 2 aprile 2003, in *AIDA*, 2004, p. 720, per cui «nel caso di plagio di un'opera storica, può essere accolta la richiesta di condanna dell'autore dell'opera plagiaria ad apportare al testo le necessarie correzioni, specificando, nelle edizioni successive, tutte le parti in cui egli si è riferito come fonte al testo dell'attore».

³⁷ Così, chiaramente, E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 632.

³⁸ Alcune dottrine sostengono ancora che la sentenza di accertamento si identifichi con l'inibitoria: M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, p. 23 ss.

³⁹ Così ad esempio A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, p. 573. Già lo stesso PIOLA CASELLI discerneva tra una «azione diretta ad accertare giudiziarmente l'esistenza del diritto

osserva che l'azione di accertamento è rivolta a far dichiarare la titolarità del diritto contro chi la contesta, mentre l'inibitoria consiste nell'imposizione di un vincolo che interrompe la violazione già in corso, ne inibisce la ripetizione o ne previene l'imminente configurazione⁴⁰.

Invero il mero accertamento giudiziale del diritto dell'attore (c.d. accertamento positivo), che comporta inoltre l'affermazione dell'illiceità di una condotta o dell'infondatezza di una pretesa, può essere foriero di effetti autonomi e di per sé potenzialmente dirimenti della controversia, nonché esplicare una funzione di carattere preventivo e deterrente nei confronti di ulteriori ed eventuali violazioni⁴¹.

Anche con riferimento ai presupposti per la concessione di tali misure, la dottrina rileva la sussistenza di un differente regime probatorio: se per l'inibitoria definitiva verrebbe richiesto infatti quantomeno il pericolo di una ripetizione dell'atto pregiudizievole, la pronuncia di mero accertamento trova facilmente compimento anche in assenza di questo requisito, ad esempio con la mera prova del titolo⁴².

Posti questi dati a confronto con l'esperienza di *common law* si perviene ad un interessante esito: come accertato da alcuna attenta dottrina, l'*injunction* si scompone in una doppia figura rimediabile, in cui ad un autonomo *declaratory judgement*, che accerta la sussistenza di un diritto, segue poi la fase dell'emissione della vera e propria misura inibitoria. Il *remedy* nasce come una mera *injunction*, a cui nella prassi operativa si aggiunge la fase dell'accertamento del diritto – che in realtà dovrebbe operare autonomamente come un rimedio *at law*, al cui esperimento è subordinata l'attivazione del primo – al fine di rendere più fluida ed univoca la procedura di valutazione della domanda del *plaintiff*⁴³.

Analizzando la casistica giurisprudenziale si deve escludere in via preliminare la rilevanza di qualsivoglia elemento soggettivo quale il dolo, la colpa o la buona fede⁴⁴: l'opzione applicativa della misura interdittiva, inoltre, può prescindere dal presupposto del pericolo di ripetizione⁴⁵.

Questa posizione si consolida ove si legga l'art. 156 l.d.a. che estende la concessione di detto rimedio anche in assenza di una violazione accertata, essendo sufficiente il mero timore del titolare, dovuto alla minaccia o al pericolo di un pregiudizio incombente («*chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante*»)⁴⁶.

di autore di cui è minacciata la violazione o ad impedire la continuazione o la reiterazione di violazioni già avvenute». E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 631.

⁴⁰ Così, ad esempio, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 574; M. FABIANO, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, cit., p. 144;

⁴¹ Questa più marcata peculiarità contraddistingue le azioni volte, ad esempio, all'accertamento della titolarità di un marchio o di un brevetto.

⁴² L. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 391.

⁴³ U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 150.

⁴⁴ Con estrema chiarezza si esprime una recente pronuncia del Trib. Bari Sez. V, 18 aprile 2012, in *Rep. on-line Leggi d'Italia*, per cui «Le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa l'opera altrui senza averne il diritto, possono assumere rilevanza solo ai fini dell'accoglimento o meno dell'azione di risarcimento del danno proposta contro il responsabile, ma sono del tutto irrilevanti ai fini dell'azione diretta ad impedire l'usurpazione o la contraffazione dell'opera, che è un'azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità, indipendentemente dalla sua buona fede».

⁴⁵ Cfr. App. Milano, 28 maggio 1999, in *Dir. autore*, 1999, 594, annotata da E. DE PRETO.

⁴⁶ Si confronti l'opinione di A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., p. 156 s. Invero la previsione in oggetto, se letta nell'ottica del legislatore del 1941 potrebbe trovare la sua ragione d'essere nella pregressa mancanza di una norma concernente le misure di carattere cautelare, lacuna questa colmata dall'art. 163 l.d.a. L'art. 156 del testo di legge entrato in vigore nel 1941, potrebbe così esser letto nel senso che l'azione di accertamento era collegata alla «ragione di temere la violazione», mentre l'interdittoria era appunto volta ad impedire la «continuazione o la ripetizione della violazione già avvenuta». Tale assunto pare essere però smentito dallo stesso relatore del progetto di riforma che

Bisogna aggiungere che, nell'attuale contesto tecnologico di fruizione dell'opera dell'ingegno, accertare un diritto dell'autore può anche equivalere ad inibirne la violazione, anche se difficilmente la pronuncia che riconosce la titolarità di un diritto può anticipare il compimento di una condotta pregiudizievole.

Questi elementi vanno poi letti insieme alla recente previsione sull'inibitoria cautelare di cui all'art. 163, primo comma l.d.a.⁴⁷, per cui «*il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari*»⁴⁸.

L'articolo in commento legittima espressamente l'accesso ad una forma tipica di tutela inibitoria d'urgenza *in vece* del ricorso alle norme di cui all' art. 700 c.p.c.⁴⁹.

Viene in tal modo prevista in favore dell'attore la facoltà di richiedere una misura che anticipi gli effetti dell'inibitoria definitiva: essa sarà concessa una volta soddisfatti gli ordinari presupposti di concessione del provvedimento cautelare, consistenti nella titolarità del diritto (c.d. *fumus boni iuris*) e nella «minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile» (c.d. *periculum in mora*)⁵⁰.

Nella sostanza, in caso di inibitoria cautelare la prova del «pregiudizio irreparabile» si risolve nel mero accertamento di una violazione che si protragga nel tempo, a cui poi far risalire implicitamente un effetto distorsivo del mercato che si distingue per essere «potenzialmente irreversibile» e «difficilmente quantificabile»⁵¹.

all'epoca, il quale nell'appurare indirettamente l'indipendenza e la contestuale estrema combinabilità dei due rimedi affermava che «l'art. 156 sanziona e regola l'azione di accertamento dell'esistenza del diritto contro chi ne minaccia la violazione, e regola le correlative domande dirette ad evitare, con le comminatorie giudiziali e le cauzioni, che la minaccia si compia». Lo stesso paragonava ancora gli effetti dei rimedi ex art. 156 l.d.a. all'azione di denuncia di nuova opera. E. PIOLA CASELLI, *Relazione*, cit., p. 40.

⁴⁷ L'articolo in oggetto è stato *in primis* modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

⁴⁸ Nell'ambito della tutela della proprietà industriale l'art. 131 c.p.i si esprime invece con formula omnicomprensiva e più incisiva: «Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale». V. G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Dir. Industriale*, 2006, 5, p. 473.

⁴⁹ Trib. Ancona, 16 marzo 1999, in *Giur. merito*, 2000, 846, annotata da A. PIZZORUSSO: «Ai fini della concessione dell'inibitoria ex art. 700 c.p.c. in materia di diritto di autore, il pericolo nel ritardo è dato dalla prosecuzione dell'attività censurata nelle more del giudizio di merito, idonea ad estendere e radicare un pregiudizio difficilmente risarcibile, anche perché di difficile previsione». Cfr. anche Trib. Napoli, 20 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 2240; Pret. Perugia, 15 ottobre 1992, in *Rass. giur. umbra*, 1993, 57, con nota di M. EROLI.

In dottrina v. M. TEMPORIN, *Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme*, in *Corr. giur.*, 2001, 2, p. 267 ss.

⁵⁰ Trib. Roma, 18 novembre 2002, in *AIDA*, 2003, p. 925: «Il requisito del *periculum in mora* deve ritenersi richiesto anche dall'art. 163 l. dir. aut., nel nuovo testo introdotto dalla L. n. 248/2000, in quanto insito nel concetto di urgenza che caratterizza la misura cautelare rispetto all'inibitoria ordinaria».

⁵¹ Trib. Torino, ord. 29 dicembre 2009, in *AIDA*, 2011, p. 949. V. anche Trib. Milano, ord. 23 agosto 2010, *ibidem*, p. 950: «ai fini dell'emanazione dell'inibitoria cautelare è sufficiente il dato oggettivo della diffusione di un'opera lesiva dei diritti altrui, non rilevando l'elemento soggettivo né i rapporti interni fra i resistenti».

Quanto all'elemento soggettivo, anche con riferimento alle inibitorie cautelari la giurisprudenza è unanime nell'escluderne la rilevanza, salvo poi in certi casi avvalersene solo quale originale criterio giustificativo della concessione del provvedimento richiesto. Cfr. Trib. Milano, 21 novembre 2006, in *Dir. industriale*, 2, 2007, p. 166 e ss.; Trib. Milano, 17 dicembre 2005, n. 296, in *SSPII*, anno 2005, vol. II; Trib. Vicenza, 11 gennaio 2006, in *Dir. industriale*, 2, 2006. In dottrina v. I.M. PRADO, *Violazione di software: misure cautelari e valutazione dell'elemento soggettivo*, in *Dir. Industriale*, 2009, 2, p. 184.

A tal proposito un *leading case* sull'inibitoria (cautelare e definitiva) per violazione diritto d'autore in ambito digitale è la recente ordinanza del Tribunale di Roma, in cui una volta accertata l'illiceità della condotta di diffusione di immagini tratte da un celebre *reality show*, è stata concessa alla parte attrice la tutela d'urgenza consistente in un ordine di rimozione dei contenuti dai rispettivi *server*, inibendo altresì in via definitiva l'esercizio di ulteriori atti di diffusione⁵².

A sostegno della propria decisione, la Corte capitolina ha riconosciuto con estrema chiarezza come nella prassi la ricorrenza del *periculum in mora* sia *in re ipsa*: «come è noto, per giurisprudenza e dottrina costante e consolidata nella fattispecie d'inibitoria per violazione del diritto d'autore non è necessario l'accertamento sul *periculum* essendo lo stesso insito nella perpetuazione dell'illecita violazione del diritto stesso e sostanzialmente contenuto nella continuazione della trasmissione del programma suscettibile di creare danni non risarcibili sotto il profilo della violazione dell'esclusività e dell'immagine e giustificato dalla necessità di elidere per il futuro il reiterarsi delle violazioni (l'inibitoria può infatti essere concessa anche prima ed in previsione della condotta illecita) per cui sotto il profilo della irreparabilità del danno la tutela urgente si risolve in una funzione preventiva per evitare situazioni a posteriori non eliminabili causate dalla condotta illecita»⁵³.

Infine, il secondo comma dell'art. 163 l.d.a. – e parimenti l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 156 – introduce uno speciale regime di penalità di mora, consistente nell'imposizione giudiziale di una somma prestabilita, anche cumulativamente, sia in caso di declaratoria di inibitoria provvisoria che definitiva, «per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

In questa prospettiva, su *input* del legislatore comunitario è stata introdotta un'innovativa tecnica di coercizione indiretta, volta a vestire di effettività la misura reale, rafforzandone altresì il potere deterrente con l'imposizione di una pena pecuniaria nel caso di mancata conformazione all'ordine giudiziario o ancora di ripetizione dell'illecito. Queste misure di carattere compulsorio, per presupposti e modalità applicative, richiamano le *astreintes* di matrice francese e ancora, guardando oltreoceano, il *contempt of court* (seppur solo in parte)⁵⁴.

⁵² Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Dir. inf.*, 2010, p. 268, con nota di L. GUIDOBALDI: «posta l'illiceità della diffusione, tramite un sito Internet, di immagini tratte da programmi televisivi coperti da diritto d'autore (nella specie, il «Grande fratello»), ne va ordinata in via cautelare la rimozione dai rispettivi server, con conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti che riproducono tali immagini, e va altresì inibita l'ulteriore diffusione». In maniera parzialmente difforme rispetto alla legittimazione passiva dell'ISP, v. Trib. Milano, 03 giugno 2006, in *Dir. Internet*, 2006, p. 557 ss. con nota (critica) di D. DE ANGELIS – D. MULA, *Il service provider e la legittimazione passiva nel procedimento cautelare per violazioni dei diritti d'autore commesse da terzi*. Sul tema si rinvia ai successivi riferimenti nell'ordine della responsabilità ex art. 2043 del prestatore di servizi della società dell'informazione.

⁵³ Appare interessante l'opinione di un giudice di merito, pronunciandosi su una controversia in materia di proprietà industriale (in cui era coinvolto un famoso ex calciatore del Napoli) il quale, seppur rigettando formalmente la tesi del *periculum in re ipsa* - sostenendo che esso vada valutato in concreto - ha ritenuto comunque che la stessa attività d'indagine dei presupposti debba essere svolta con minore rigore rispetto alle regole applicabili nei casi di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. residuando nella ricorrenza di ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di espansione o che non possa essere agevolmente quantificato. Questa interpretazione viene ricondotta alla nuova formulazione dell'art. 131 c.p.i., che prevede l'adozione del rimedio cautelare per «qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto». Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. It.*, 2010, 6, p. 1386, con nota di M. BINA, nonché in *AIDA*, 2010, p. 1086.

⁵⁴ Già trent'anni or sono autorevole dottrina richiamava l'esperienza francese delle *astreintes* nonché quella tedesca della *Geldstrafe*, ribadendo che «la coercibilità della tutela di condanna anche in ordine ad obblighi infungibili può essere perseguita con tecniche di tipo diverso (anche compulsorio, ad es. pene private)». Così A. DI MAJO, *Forme e tecniche di tutela*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 1989. Ancora in tempi più recenti è stato rimarcato il problema dell'effettività del rimedio inibitorio nel nostro ordinamento, privo di

3.1 Impounding and disposition of infringing articles. *Sequestro, rimozione e distruzione.*

Per una espressa funzione ripristinatoria dello *status quo ante*, collegabile ad una tutela di tipo restitutorio, si distinguono invece le misure volte al sequestro e alla distruzione di copie contraffatte o delle attrezzature e dei dispositivi tecnologici che hanno reso possibile la realizzazione della condotta pregiudizievole⁵⁵.

Queste particolari modalità di intervento conformativo che agiscono sul veicolo o sulla tecnologia che ha causato il pregiudizio, sono arricchite altresì da un elemento di “realità”, connesso proprio all’ambito materiale e tangibile su cui si concentra l’effetto rimediale.

Negli Stati Uniti la sec. 503 del *Copyright Act* dispone che in ogni momento in cui sia pendente un’azione per violazione del *copyright* la Corte può ordinare («*may*») – nella misura in cui lo riterrà ragionevole – il sequestro di tutte le copie e le registrazioni fonografiche, nonché di tutte le apparecchiature di riproduzione e tutti i registri che documentino l’avvenuta realizzazione, vendita o ricezione delle copie coinvolte nell’atto di violazione⁵⁶.

Al sequestro, come disposto dalla lett. (b) della stessa norma, il giudice può far seguire, a mezzo di decreto o di sentenza definitiva, un ordine di disposizione (*disposition order*) degli stessi materiali oggetto della misura cautelare, consistente nella distruzione, o in qualunque altro ragionevole atto idoneo a perseguire gli scopi della misura in oggetto (ad es. il sequestro di personal computer e memorie contenenti le copie illecite delle opere, o, ancora la donazione benefica di giocattoli contraffatti⁵⁷).

La valutazione delle domande di *impounding and disposition* si basa su un ampio potere discrezionale riconosciuto all’autorità giudicante: la concessione di un provvedimento di sequestro dovrà in questo senso essere necessaria, ragionevole e compatibile con i requisiti di un giusto processo⁵⁸.

quel potere di *contempt* ovvero «di una forte coercizione indiretta a carattere quasi penale», per cui disporremo di «una pistola priva delle munizioni». Così U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 158.

Sul tema cfr. in dottrina anche M. RICOLFI, *Le misure compulsorie*, in *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 91 ss.; A. PLAIA, *L’inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d’autore*, in *Contr. e impr.*, 2, 2001, p. 753 ss. e in chiave più generale e comparatistica A. FRIGNANI, *Le penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 506 ss.; ID., *Il mondo delle astreintes: sviluppi recenti e prospettive*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, cit.; S. PATTI, voce *Pena privata*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. XIII, Torino, 1995, p. 349 ss.

⁵⁵ Secondo autorevole dottrina infatti, quella restitutoria non può essere unitariamente qualificata come una tutela a carattere reale o personale, ma si distinguerà «a seconda del fatto cui intende reagire». Così A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit. p. 322 e ancora, per una nota critica sul carattere restitutorio delle tutele sui beni immateriali, p. 324.

⁵⁶ § 503, 17 U.S.C.: «At any time while an action under this title is pending, the court may order the impounding, on such terms as it may deem reasonable—

(A) of all copies or phonorecords claimed to have been made or used in violation of the exclusive right of the copyright owner;

(B) of all plates, molds, matrices, masters, tapes, film negatives, or other articles by means of which such copies or phonorecords may be reproduced;

and

(C) of records documenting the manufacture, sale, or receipt of things involved in any such violation, provided that any records seized under this subparagraph shall be taken into the custody of the court. (...).

⁵⁷ *Playboy Enterprises, Inc. v. Sanfilippo*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 5125 (S.D. Cal. Mar. 25, 1998); *M.S.R. Imports, Inc. v. R.E. Greenspan Co., Inc.*, 220 USPQ 361 (E.D. Pa. 1983), aff’d, without opinion, 732 F.2d 146 (3d Cir. 1984). V. J. JOYCE – W. PATRY – M. LEAFFER – P. JASZY, *Copyright Law*, cit., p. 936

⁵⁸ *Paramount Pictures Corp. v. Doe*, 821 F.Supp. 82, (E.D.N.Y.1993).

Nella prassi tale parametro minimo di discrezionalità viene costantemente equiparato dalle Corti agli standard adottati in tema di concessione di una misura inibitoria, trovando i propri presupposti sempre nella tradizione dell'*equity*⁵⁹.

Considerato tale indirizzo alla stregua di un'unica opzione interpretativa nel contesto della quasi automatica concessione delle misure inibitorie, alcuna dottrina si è espressa con toni critici, facendo oltretutto presente che i rimedi qui considerati investono spesso beni o tecnologie che non sono di per sé contrari alla legge sul *copyright* (o, ancora, lo sono ma soltanto in parte)⁶⁰.

Nella legge italiana sul diritto d'autore invece, l'art. 161 l.d.a., prevede la facoltà di richiedere all'Autorità giudiziaria l'ordine di descrizione, accertamento o perizia «di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione», nonché di essere autorizzati all'accesso a strumenti di istruzione preventiva.

In via generale il sequestro non può essere concesso se l'opera protetta risulti realizzata con il contributo di più soggetti, eccetto in casi di eccezionale gravità (art. 161, comma 2 l.d.a.); esso inoltre può riguardare oggetti appartenenti a soggetti terzi, non identificati nel ricorso, purché siano stati «prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo» (art. 162, comma 6, l.d.a.). In casi particolarmente gravi il legislatore ammette che la misura in oggetto si estenda anche ai proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

A questa norma, applicata nella prassi giurisprudenziale con analoghe modalità rispetto alle misure inibitorie cautelari (rilevando il *periculum in re ipsa*⁶¹), può seguire l'applicazione dei rimedi di cui all'art. 158, primo comma, ultimo periodo l.d.a., che, nell'enunciare i principi fondamentali in tema di risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore, indica peraltro la facoltà di richiedere cumulativamente la distruzione o la rimozione dello «stato di fatto da cui risulta la violazione» e, ancora degli artt. 159 e 160 l.cit., che ordinano le modalità di funzionamento dei rimedi ripristinatori.

Nello specifico essi non potranno essere richiesti nell'ultimo anno di durata del diritto (art. 160 l.d.a.) ed applicati in misura «proporzionata alla gravità della violazione, tenendo conto degli interessi dei terzi». Gli effetti saranno estesi solo sugli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché sugli «apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione».

In alternativa alla rimozione e alla distruzione, il quinto comma dell'art. 159 l.d.a. prevede che il danneggiato possa richiedere l'assegnazione in proprietà degli esemplari, delle copie o degli apparecchi soggetti alla distruzione «per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli».

Il sub-rimedio dell'aggiudicazione opera anch'esso una funzione ripristinatoria, più di carattere psicologico che eminentemente patrimoniale. Esso permette infatti al danneggiato di ottenere un ordine giudiziale con cui gli venga riconosciuta la proprietà del bene contraffatto, o ancora del

⁵⁹ *WPOW, Inc. v. MRLJ enterprises*, 584 f.supp. 132 (1984): «the Court holds that a plaintiff seeking an impoundment must meet the requirements for permanent or preliminary injunctive relief».

⁶⁰ Sul punto v. P. GOLDSTEIN, *Goldstein on copyright*, 3a ed., New York, 2012, cap. 13, p. 28 ss., che sottolinea come il potere discrezionale delle Corti sia sostanzialmente aumentato rispetto alle previsioni del *Copyright Act of 1909*. Cfr. ancora i rilievi di M. ALEXANDER, *Discretionary Power to Impound and Destroy Infringing Articles: An Historical Perspective*, in *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 29, (1981-1982) p. 479 ss.

⁶¹ N. ZORZI, *I sequestri*, *AIDA*, 2000, p. 77 ss.; L. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 429, ed ivi ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

medium per mezzo del quale la violazione è stata perpetrata⁶², il cui prezzo di fabbricazione andrà poi detratto dal calcolo dell'eventuale danno risarcibile⁶³.

Inoltre, sia per l'assegnazione in proprietà che per la distruzione, la misura non colpisce gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale⁶⁴: tale limite alle tutele, che fa salve le ipotesi di fruizione personale di copie contraffatte acquistate inconsapevolmente contempera in un certo qualmodo i presupposti eminentemente oggettivi della loro concessione⁶⁵.

Il raffronto tra le due tecniche rimediali si connota per una sostanziale equivalenza funzionale, sintetizzabile nella realtà dell'intervento giudiziale - prima di carattere cautelare e poi definitivo - volto a rimuovere le tracce materiali dell'evento pregiudizievole.

Proprio l'elemento della realtà (si pensi al sequestro), conciliato con le ricche disposizioni di stampo penalistico e contestualizzato nell'attuale assetto dematerializzato della società informazionale, denota chiari limiti sotto il profilo dell'efficacia, restando agganciato ad uno stadio dello sviluppo tecnologico che appartiene all'ultimo decennio del XX secolo, in cui imperversava il fenomeno della pirateria fonica e cinematografica di massa, perpetrata con la riproduzione e commercializzazione in larga scala di cd e dvd contraffatti (gli anni della fase intermedia della c.d. copia perfetta).

Una misura maggiormente calzante rispetto alle violazioni *on-line* è quella della c.d. rimozione, soprattutto se viene intesa come atto di rimozione selettiva dei contenuti ritenuti lesivi che intercorre sulle collocazioni fisiche degli stessi all'interno degli spazi di fruibilità offerti dal web e, per tali motivi, rimessa nella quasi totalità dei casi all'intervento dei prestatori di servizi⁶⁶.

Tornando all'architettura normativa del sistema statunitense, spicca l'affinità tra l'ampia formula della sezione sulla *disposition of infringing articles* e l'assegnazione in proprietà, soprattutto se si legge la § 503(c) unitamente al testo dei lavori preparatori del *Copyright Act of 1976*, per cui si voleva concedere alle Corti il potere discrezionale di disporre la vendita degli articoli contraffatti, la loro consegna o, ancora, altre modalità di smaltimento utilizzazione al fine di evitare inutili sprechi e perseguire al meglio i fini della giustizia⁶⁷.

Di contro, il *Copyright Act* è privo di una norma che prevede un'esenzione in tema di copia illecita acquistata in buona fede da soggetto diverso dal contraffattore: tale *gap* normativo pare in realtà essere stato recentemente colmato dalla giurisprudenza.

⁶² Eccetto i casi in cui la stessa attrezzatura sia altresì utilizzabile per scopi leciti. V. L.C. UBERTAZZI, *op. ult. cit.*, cit., p. 423.

⁶³ D. SARTI, *L'assegnazione in proprietà*, in *AIDA*, 2000, p. 225 ss.; P. AUTERI, *Le tutele reali*, in *L'enforcement*, cit., p. 20 s.

⁶⁴ Ancora, ai commi 2 - 4 dell' art. 159 l.d.a. è disposto che: «Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo»

⁶⁵ V. M. LAMANDINI, *La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione*, in *AIDA*, 2000, p. 72 e ivi ampia giurisprudenza richiamata.

⁶⁶ Su questo tema si rimanda a quanto si dirà nel prosieguo sulla responsabilità degli *internet service provider*: in questa sede basti solo ricordare la massima del Tribunale capitolino già citata *supra* in tema di inibitoria.

⁶⁷ *Copyright Law Revision (House Report No. 94-1476)* (1976), p.160: «Section 503(b) of the bill would make this provision more flexible by giving the court discretion to order "destruction or other reasonable disposition" of the articles found to be infringing. Thus, as part of its Final judgment or decree, the court could order the infringing articles sold, delivered to the plaintiff, or disposed of in some other way that would avoid needless waste and best serve the ends of justice».

In *Societe Civile Succession Richard. Guino v. International Foundation for Anticancer Drug Discovery*⁶⁸, la *Supreme Court* ha infatti affermato che, conformemente a quanto disposto dal previgente *Copyright Act of 1909*, tale rimedio non andrebbe applicato alle *infringing property* acquistate innocentemente da un terzo⁶⁹, ma solo se l'atto d'acquisto configuri un'accertata violazione⁷⁰.

4. Copyright infringement e regole di responsabilità nel modello statunitense. Primary e secondary liability.

Nel sistema del *copyright* statunitense si discerne tra un'ipotesi codificata di violazione diretta (denominata in ugual misura *primary, direct* o *prima facie infringement*), ricompresa entro la sec. 501, esperibile dal solo titolare del diritto leso o da un suo avente causa nei confronti del presunto responsabile diretto e, ancora, tra ipotesi non codificate di responsabilità indiretta o vicaria (c.d. *secondary liability*) diffuse nella prassi giurisprudenziale e volte ad estendere la legittimazione passiva su soggetti diversi dal reale autore della violazione.

Il *plaintiff* che intraprende un'azione per violazione del *copyright* in conformità alla sec. 501 (b), deve provare in *primis* di essere in possesso di un titolo valido per l'esercizio del diritto, nonché la ricorrenza di un'effettiva violazione, consistente nell'attività di riproduzione non autorizzata (o più in generale in uno sfruttamento⁷¹) di consistenti porzioni di un'opera creativa ed originale (*actual copying*)⁷².

Provata la sussistenza di un valido diritto sopra l'opera oggetto di controversia (ad es. l'avvenuta registrazione), si assisterà ad un'inversione dell'onere probatorio, per cui sarà il convenuto a confutare gli argomenti proposti dalla parte ricorrente.

Quanto al giudizio sulla violazione, in assenza di elementi che concorrano direttamente a dimostrarne la sussistenza, essa può ritenersi superata indirettamente se viene fornita prova

⁶⁸ 460 F.Supp.2d 1105 (2006).

⁶⁹ «Before the passage of the Copyright Act of 1976, a copyright holder could not obtain the impoundment of infringing articles possessed by a non-infringing purchaser. Section 101(c) of the Copyright Act of 1909 provided: "If any person shall infringe the copyright in any work protected under the copyright law of the United States such person shall be liable. . . . (c) To deliver up on oath, to be impounded during the pendency of the action, upon such terms and conditions as the court may prescribe, all articles alleged to infringe a copyright". 17 U.S.C. § 101(c) (1970) (amended 1976). The words "such person" were interpreted to permit the impoundment of an infringing work only when it was possessed by a defendant who had himself infringed the plaintiff's copyright».

⁷⁰ «In summary, Plaintiff's interpretation of 17 U.S.C. § 503(a) is incorrect; the statute does not permit the impoundment of infringing items in the hands of innocent purchasers who are not themselves liable for infringement».

Cfr. anche *Nintendo of Am. v. Computer & Entm't*, 1996 WL 511619, 1996 U.S. Dist. LEIS 20975; *Demetriades v. Kaufmann*, 680 F.Supp. 658, (S.D.N.Y.1988); *Ford Motor Co. v. B & H Supply, Inc.*, 646 F.Supp. 975, (D.Minn.1986); *Cassidy v. Bowlin*, 540 F.Supp. 901, (W.D.Mo.1982); *Martin Luther King, Jr. Ctr. for Soc. Change, Inc. v. Am. Heritage Prods., Inc.*, 508 F.Supp. 854, (N.D.Ga.1981); *Nat'l Research Bureau, Inc. v. Kucker*, 481 F.Supp. 612, (S.D.N.Y. 1979); *Dollcraft Indus v. WellMade Toy Mfg.,* 479 F.Supp.

In dottrina, v. P.-S. OWENS, *Impoundment Procedures Under the Copyright Act: The Constitutional Infirmities*, in *Hofstra L.Rev.*, 14, 1985, p. 211 ss., spec. p. 220.

⁷¹ *S.O.S., Inc. v. Payday, Inc.*, 886 F.2d 1081, 1085, n.3 (9th Cir. 1989).

⁷² In *Feist Publications, v. Rural Telephone Service*, la Corte Suprema ha affermato che la riproduzione di una mera lista di numeri telefonici – tratta dagli elenchi telefonici della *Rural* e poi riportati pedissequamente dalla *Feist* – non può essere considerata una violazione del *copyright*, poiché le informazioni contenute negli elenchi difettano del requisito dell'originalità e non sono quindi proteggibili *under copyright*. *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991).

dell'avvenuto accesso all'opera – e dell'atto di sfruttamento che ha coinvolto lo stesso accesso – e, soprattutto, dell'effettiva corrispondenza (o almeno una evidente somiglianza⁷³), in termini di confronto formale, tra l'opera protetta e la copia incriminata⁷⁴.

Infine la condotta verrà reputata contraria alla legge solo se l'attore riesce a produrre elementi sufficienti per affermare la c.d. *misappropriation*, ovvero un'ipotesi di uso non consentito di un contenuto di un certo rilievo appartenente all'opera protetta⁷⁵. Quest'ultimo *test*, vagliato caso per caso, consiste in una prova di carattere qualitativo e quantitativo, che interessa la struttura e le porzioni di opera copiate, al fine di accertarne il grado di creatività poi riprodotto impropriamente e contenuto nella copia abusiva⁷⁶.

Letta la § 501 in combinato disposto con il secondo comma della § 504, in tema di *Damages and profits*, emerge in maniera chiara la natura oggettiva del sistema di imputazione prescelto dal legislatore statunitense nelle ipotesi di *direct infringement*: l'autore della violazione sarà infatti ritenuto sempre responsabile e obbligato alla corresponsione degli *actual damages*, di ogni profitto aggiuntivo eventualmente conseguito o, in alternativa, degli *statutory damages*, conformemente a quanto previsto dalle sec. 504 (b) e (c).

Come evidenziato dalla prassi giurisprudenziale, l'innocenza del soggetto coinvolto nell'atto di sfruttamento non autorizzato non è considerata un elemento che fa venir meno l'applicabilità della regola di responsabilità prevista a proprio carico⁷⁷, ma al massimo può incidere sul calcolo della somma pecuniaria oggetto del risarcimento.

Il modello di *strict liability* non pare trovare giustificazione nelle moderne teorie del rischio a cui sovente vengono ricollegate fattispecie di responsabilità senza colpa applicate *ex ante* dall'ordinamento a precisi settori dell'attività umana particolarmente forieri di danni⁷⁸, ma piuttosto

⁷³ «Striking similarity». Cfr. *Ty, Inc. v. GMA Accessories, Inc.*, 132 F.3d 1167 (7th Cir. 1997); *Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc.* (126 F.3d 70 (2nd Cir., 1997).

⁷⁴ *Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus.*, 9 F.3d 823, 832 (10th Cir. 1993); *Computer Assoc. Int'l, Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693, 701 (2d Cir. 1992).

⁷⁵ *Engineering Dynamics, Inc. v. Structural Software, Inc.*, 26 F.3d 1335, 1341 (5th Cir. 1994); *Gates Rubber v. Bando*, 9 F.3d, cit., 833; *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone*, cit.: «The mere fact that a work is copyrighted does not mean that every element of the work may be protected».

⁷⁶ Per valutare se il requisito della *misappropriation* venga soddisfatto dalla parte attrice, le Corti utilizzano due metodi, anche combinati tra loro: a) il *subtractive method*, che valuta quali parti dell'opera siano protette e quali invece no; b) il *totality method*, che analizza e determina nel complesso la sostanziale identità dell'opera copiata. Cfr. *Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1930); *Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977); *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group*, 150 F.3d 132, 140 (2nd Cir. 1998).

⁷⁷ In via preliminare si rimanda ai rilievi formulati da P. GOLDSTEIN, *Goldstein on copyright*, cit., cap. 7, p. 3 ss.; D.-S. CIOLINO, E.-A. DONELON, *Questioning Strict Liability in Copyright*, in *Rutgers L. Rev.*, vol. 52, 2, 2002, p. 351 s.; L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, in *Itinerari del diritto d'autore*, Milano, 2001, p. 138, nota 17.

⁷⁸ Con riferimento alla genesi del modello di *strict liability* nell'ambito della moderna civiltà industriale, bisogna distinguere l'esperienza britannica, fondata principalmente su un'unica ipotesi giurisprudenziale (*Ryland v. Fletcher*, (1868) LR 3 HL 330; (1866) L.R. 1 ex. 265) e quella statunitense, dove fu l'introduzione delle sec. 519 e 520 del *Restatement of Torts* a sancire per la prima volta un regime di responsabilità senza colpa a carico di soggetti che fossero coinvolti in attività oltremodo pericolose («*ultrahazardous activity*») e appunto ove la percentuale di probabilità di poter cagionare un danno ad altri soggetti era ritenuta particolarmente elevata. Cfr. P.G. MONATERI, *Responsabilità civile in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1988, p. 12 ss.; W.L. PROSSER, *Prosser and Keeton on the Law of torts*, 5a ed., St. Paul, 1984, p. 534 ss. Il tema delle funzioni della responsabilità oggettiva come modello di responsabilità per rischio è stata oggetto di approfondite analisi ad opera della dottrina giuseconomica. In questa sede, con riferimento all'imprevedibile apporto fornito sul tema dagli studiosi d'oltreoceano dell'*Economic Analysis of Law* v. G. CALABRESI - G.T. HIRSCHOFF, *Toward a test for strict liability in torts*, in *Yale L. Rev.*, 81, 6, 1972, p. 1055 s.; nonché G. CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, cit., p. 17 e ss.

alla necessità di vestire di effettività lo scopo di protezione dell'opera dell'ingegno sotteso all'esclusiva⁷⁹: il profilo soggettivo del convenuto non è mai considerato rilevante nel merito dalle Corti, che al contrario configurano spesso a carico del *defendant* una sorta di presunzione di conoscenza (*actual knowledge*) dell'opera oggetto della violazione⁸⁰.

Affiancate alle ipotesi di *primary liability*, il formante giurisprudenziale ha cristallizzato nel corso degli anni una sottospecie di responsabilità di tipo indiretto o per fatto altrui allo scopo di ovviare – nel quadro dello sviluppo tecnologico – alle difficoltà probatorie collegate alla reale perseguibilità in via diretta del soggetto autore della violazione.

In tale quadro si discorre di regole di *secondary liability* (o *indirect infringement*), preliminarmente riconducibili a quanto disposto nella sec. 106 del *Copyright Act*, in cui oltre che investire l'autore del potere di esercitare le facoltà esclusive di sfruttamento dell'opera si riserva allo stesso il diritto di autorizzarne ogni ulteriore esercizio da parte di terzi⁸¹.

Dal lato passivo, essa è rivolta verso chiunque abbia contribuito in qualche modo alla violazione e prevede la sussistenza di un evento dannoso (e quindi un'ipotesi di *direct copyright infringement*), nonchè il soddisfacimento di precisi requisiti che concorrono ad integrare gli estremi dell'imputabilità del convenuto.

Quanto alla prassi operativa, si discerne tra ipotesi di *vicarious liability* e altre di *contributory infringement*.

Nel caso della *vicarious liability*, il terzo incorre in responsabilità indiretta qualora il *plaintiff* riesca a provare che il primo eserciti un qualche tipo di controllo sull'attività che ha portato alla violazione, oltre che ne tragga un diretto profitto⁸².

Il vincolo di responsabilità che lega il terzo alla violazione è nel caso di specie riconducibile alla generale dottrina della “*agency – respondeat superior*”, per cui – analogamente a quanto avvenuto nel periodo feudale tra *landlords* e *tennants* – il proprietario di un'attività (*employer*) viene chiamato a rispondere dei danni causati dai suoi dipendenti (*employees*) nell'esercizio di un'attività

In generale, sul sistema della responsabilità civile nella tradizione di *common law* o, comunque in una prospettiva di diritto comparato, si rimanda nella letteratura italiana a G. PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992; G.F. FERRARI, *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, Milano, 1992, p. 111 ss.; S. SICA – V. D'ANTONIO, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, in P. STANZIONE (a cura di), *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2013, I, pp. 56 – 94; G.L. WILLIAMS – B.A. HEPPLER, *I fondamenti del diritto dei «torts»*, trad. it., Napoli, 1983; V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, in G. ALPA - M.J. BONELL - D. CORAPI - L. MOCCIA - V. ZENO-ZENCOVICH, *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma - Bari, 1999, p. 275 e ss.

Nella letteratura straniera, riferimenti imprescindibili sono gli scritti di J.G. FLEMING, *The Law of Torts*, Londra, 1983; O.W. HOLMES, *The Common Law*, 1881, nell'edizione del 1967, con introduzione di M. DE WOLFE HOWE, Cambridge, 1967; P.S. ATIYAH, *Accidents, Compensation and the Law*, London, 1970; C. LARROUMET, *Réflexions sur la responsabilité civile. Évolution et problèmes actuels en droit comparé*, Montreal, 1983, p. 18 e ss.; B.S. MARKESINIS, *Tort Law*, Oxford, 1984; F.F. STONE, *Touchstones of Tort Liability*, in 2 *Stanf. L. Rev.*, 1950, p. 270; S.M. SPEISER - C.F. KRAUSE - A.W. GANS, *The American Law of Torts*, New York – San Francisco, 1983; A. TUNC, *La responsabilité civile*, Parigi, 1989; K. ZWIEGERT – H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, trad. it., II, Milano, 2011, p. 319 e ss.

⁷⁹ *De Acosta v. Brown*, 146 F.2d 408 (1944): «As Drone pointed out so many years ago, the protection accorded literary property would be of little value if it did not go against third persons, or if, it might be added, insulation from payment of damages could be secured by a publisher by merely refraining from making inquiry».

⁸⁰ *Three Boys Music Corp. v. Michael Bolton* 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000); *ABKCO Music, Inc. v. Harrisongs Music, Ltd.*, 841 F.2d 494, 944 F.2d 971 (1991). Per un ulteriore approfondimento in una prospettiva storica si rimanda a R.-A. REESE, *Innocent infringement in U.S. Copyright Law: A History*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 30, No. 2, 2007.

⁸¹ P. GOLDSTEIN, *Goldstein on copyright*, cit., cap. 1, p. 17.

⁸² *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971): «one may be vicariously liable if he has the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities».

riconducibile al proprio beneficio ed interesse economico⁸³.

Il *landmark case* a tal uopo richiamabile è *Dreamland Ball Room v. Shapiro, Bernstein & Co.*⁸⁴, in cui il proprietario di una sala da ballo venne considerato indirettamente responsabile per la violazione del *copyright* posta in essere dal gestore della stessa attività, che aveva acconsentito all'esecuzione di brani musicali da parte di una *band* senza avere richiesto ed ottenuto una regolare licenza.

Nelle ipotesi di *vicarious liability*, il parametro interpretativo che – unitamente alla sussistenza di un rapporto tra le due parti, ascrivibile al *right and ability to supervise* del convenuto – sposta sensibilmente il piatto della bilancia a favore o avverso la posizione *defendant*, è insito nel concetto di beneficio economico diretto (*direct financial interest*).

A questo proposito però le formulazioni offerte dal *case law* si sono avvicinate nei decenni numerose e non sempre con un *trend* interpretativo uniforme.

Se da un lato infatti si è ritenuto che il *landlord* che percepisce una quota fissa mensile per la locazione di un appartamento non tragga alcun vantaggio economico dalle possibili attività illecite del conduttore⁸⁵, dall'altro si è detto che il proprietario di un'attività commerciale (nella fattispecie una sala da ballo), concessa in gestione ad un *tenants* in base ad un accordo che prevede una quota fissa e un'altra, variabile, modulata rispetto agli incassi di ogni spettacolo, può trarre beneficio dall'esecuzione musicale irregolare, anche se in misura non facilmente quantificabile⁸⁶.

Il *contributory infringement* prevede invece la responsabilità di un terzo soggetto che, pur non partecipando direttamente alla violazione, è a conoscenza dell'illiceità della condotta (o dovrebbe comunque prevederla il carattere antigiusdittico) e fornisce un sostanziale apporto per la sua realizzazione, «inducendo, causando o contribuendo(vi) materialmente»⁸⁷.

Quest'ultima circostanza ricorre ad esempio se il terzo acconsente alla violazione, o ancora assiste o fornisce supporto tecnico e materiale al soggetto *directly liable*.

Nella prassi, il concetto di violazione contributiva ha trovato un'ampia, ma non sempre univoca applicazione da parte del formante giurisprudenziale: elemento essenziale che rende la condotta del terzo passibile di condanna è la conoscenza, ovvero il rapporto di consapevolezza che corre tra la violazione e il *secondary infringer*, qualificando di un elemento soggettivo la propria condotta

⁸³ *Penn. Cent. Trans. Co. v. Reddick*, 398 A.2d 27, 29 (D.C. 1979); *Edgewater Motels, Inc. v. Gatzke*, 277 NW2d 11, 15 (Minn. 1979); *Miller v. Reyman-Wuerth Co.*, 598 P.2d 20, 22 (D.C. Wyo 1979), in cui si afferma che il danno va ascritto al preponente: «if, at the time of the accident, the employee is engaged in furthering the employer's business interests». V. P.S. ATIYAH, *Vicarious Liability in the Law of Torts*, London, 1967, p. 12 e ss.

⁸⁴ 36 F. 2d 354 (7th Cir. 1929):«the owner of a dance hall at whose place copyrighted musical composition are played in violation of the rights of the copyright holder is liable, if the playing be for the profit of the proprietor of the dance hall. And this is so even though the orchestra be employed under a contract that would ordinarily make it an independent contractor». Sul tema cfr. anche *Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 307 (2d Cir. 1963).

⁸⁵ Cfr. *Deutsch v. Arnold*, 98 F.2d 686 [39 USPQ 5] (2d Cir. 1938); *Fonovisa v. Cherry Auction*, 76 F. 3d 259 (9th Cir. 1996); *Artists Music, Inc. v. Reed Publishing, Inc.*, 31 USPQ 2d 1623 (S.D.N.Y. 1994); *Vernon Music Corp. v. First Development Corp.*, 1984 WL 8146 (D. Mass. June 19, 1984).

⁸⁶ Cfr. *Polygram Int'l Publ'g, Inc. v. Nevada/TIG, Inc.*, 855 F. Supp. 1314 (D. Mass. 1994). Sul tema si confrontino ancora alcune ipotesi in cui ad essere convenute in giudizio furono alcune radio private che trasmettevano messaggi pubblicitari riguardanti prodotti contraffatti o, ancora le imprese che sponsorizzavano trasmissioni televisive pirata. *Screen Gems-Columbia Music, Inc. v. Mark-Fi Records, Inc.*, 256 F. Supp. 399 (S.D.N.Y. 1966); *Davis v. E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 240 F. Supp. 612 (S.D.N.Y. 1965).

⁸⁷ Cfr. *Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp.*, 821 F. Supp. 616, 625 (N.D. Cal.1993), aff'd 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994); *Casella v. Morris*, 820 F.2d 362, 365 (11th Cir. 1987); *F.E.L. Publications, Ltd. v. National Conference of Catholic Bishops*, 466 F. Supp. 1034, 1040 (N.D. Ill. 1978); *RCA Records Inc. v. All-Fast Systems Inc.*, 594 F. Supp. 335 (S.D.N.Y. 1984). Si veda anche *Singer v. Citibank, N.A.*, No. 91 Civ. 4453, 1993 WL 177801 (S.D.N.Y. May 21, 1993): nella decisione si sostiene che il *contributory infringement* si caratterizza per due elementi strutturali: il requisito della conoscenza e la contribuzione al compimento dell'illecito.

contributiva.

In definitiva, nelle due principali ipotesi di responsabilità indiretta proposte dalla giurisprudenza di *common law*, la *vicarious liability* consisterebbe in una forma mediata di responsabilità oggettiva, che trae a monte i suoi presupposti da un rapporto qualificato, sussistente tra il diretto responsabile della violazione e un terzo.

Nel *contributory infringement* invece il sistema di imputazione della responsabilità è a carattere colposo, rilevando il grado di partecipazione consapevole all'attività illecita da parte di un terzo titolato, poiché legato alla violazione da un pregresso rapporto di conoscenza dell'illiceità della condotta oggetto di contestazione.

Fondamentale, sotto il profilo del rapporto intercorrente tra violazione del *copyright* e vincolo tecnologico è il caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*⁸⁸, che si colloca nell'epocale passaggio storico del radicale mutamento delle politiche di perseguimento degli illeciti autoriali condotte dai maggiori *player* dell'industria musicale e cinematografica. Tali strategie infatti in pochi decenni transitarono dalla lotta alla pirateria su scala industriale alla guerra contro la c.d. pirateria domestica.

L'introduzione sul mercato nordamericano dei primi apparecchi di videoregistrazione, per opera della giapponese Sony (il c.d. Betamax) scatenò, oltre che uno scontro politico e diplomatico tra colossi dell'industria dell'intrattenimento domestico⁸⁹, anche l'ira dell'industria cinematografica, a causa degli ingenti danni causati all'indotto dalla facilità di riproduzione e accesso alle opere filmiche protette favorita dalla nuova tecnologia introdotta dalla Sony.

Ciò portò ad una lunga controversia legale, in cui fu *prima facie* direttamente coinvolta la compagnia produttrice della tecnologia di riproduzione. Secondo *Universal*, Sony era infatti al corrente delle funzionalità del Betamax, essendone essa stessa l'ideatrice, la produttrice e la commercializzatrice.

Per questi motivi, essa incentivava materialmente il realizzarsi di condotte del pubblico *contra legem* traendone inoltre un indiretto profitto, da cui si affermava l'implicita illiceità di tutte le attività di registrazione di programmi televisivi (c.d. *time-shifting*) effettuate da privati cittadini entro le mura della propria dimora.

L'epilogo del caso, giunto innanzi alla *Supreme Court*, ha sensibilmente marcato il *discrimen* tra lecito e non lecito, fornendo dei parametri minimi di riferimento per la valutazione delle ipotesi di *contributory infringement* sulle condotte di terzi soggetti intermediari.

Esaminate attentamente le osservazioni formulate in precedenza dalla Corte distrettuale della California⁹⁰, soprattutto alla luce dei principi della *fair use doctrine*, il c.d. *home time-shifting* (ovvero la registrazione casalinga di programmi televisivi) veniva reputato un'attività nella maggior parte dei casi di natura non commerciale, non profittevole e, pertanto, lecita.

Inoltre la *Supreme Court* era venuta a conoscenza del fatto che durante il giudizio di primo grado alcuni tra i titolari dei diritti televisivi, avevano implicitamente ammesso la liceità di queste attività, acconsentendone lo svolgimento. Sony quindi non avrebbe avuto alcun potere di vietare queste forme di utilizzazione, quasi sempre di carattere meramente personale e non commerciale.

⁸⁸ 464 U.S. 417 (1984).

⁸⁹ Gli apparecchi Betamax utilizzavano una tecnologia basata su supporti fisici di registrazione su nastro denominati *Video Tape Recordings* (VTR), i quali si contrapponevano al *Video Cassette Recording* (VCR), prodotto e commercializzato quasi in contemporanea al primo da *Phillips*. Le vicende storiche che ruotano attorno a questo celebre caso sono state ricostruite con dovizia di particolari e sapiente spirito critico da A. JOHNS, *Pirateria*, cit., p. 565 ss.

⁹⁰ 480 F. Supp. 429 (C.D. Cal. 1979).

Infatti i programmi televisivi oggetto di riproduzione – aventi carattere religioso, sportivo, educativo – erano trasmessi ed immessi nella disponibilità dei fruitori in maniera libera e priva di vincoli: la pratica della videoregistrazione permetteva così al privato cittadino di accettare “l’invito alla visione” dell’emittente differendo la visione rispetto all’orario programmato dal palinsesto⁹¹.

Quanto al carattere non profittabile delle condotte, la *Supreme Court*, nella persona del Justice Stevens, rilevava come la *Universal* non avesse dimostrato in maniera sufficientemente chiara l’incombente dell’ingente danno che avrebbe inciso sul mercato potenziale o ancora sul valore delle opere protette da diritti di proprietà⁹².

Per questi motivi la videoregistrazione casalinga è stata reputata lecita e ricompresa entro la macrocategoria *in action* delle utilizzazioni leali⁹³.

Infine sempre Stevens eccepì che l’imposizione di un vincolo di responsabilità così gravoso in capo a *Sony* non contemplava sufficientemente il sostanziale e preminente ambito di liceità in cui si collocava il complesso delle utilizzazioni favorite dall’introduzione della tecnologia in esame, affermando il principio che sta alla base della nozione contemporanea di *fair use*, rimettendolo all’esperimento di un approccio casistico (*case-by-case approach*) che garantisca un giusto temperamento tra gli scopi di effettività della protezione e le funzioni disseminative delle opere dell’ingegno racchiuse nel disposto costituzionale di cui all’art. 1, sec. 8 della Costituzione americana⁹⁴.

Il parametro valutativo adottato è inoltre divenuto, come si vedrà nel prosieguo, un importante punto di riferimento nel contesto dell’evoluzione interpretativa apprestata dal formante giurisprudenziale nei casi di violazione indiretta del *copyright*.

4.1 (segue) Il DMCA e la § 512 “Limitations on liability relating to material online”. Le procedure di notice and take down.

Il sistema di imputabilità diretta o indiretta per *copyright infringement* sviluppatosi in seno al *Copyright Act of 1976* è stato integrato nel 1998 dall’emanazione del *Digital Millennium Copyright Act*, che ha introdotto uno schema regolamentativo attinente alla particolare figura soggettiva del

⁹¹ 464 U.S. 417 (1984), 446 - 449: «If there are millions of owners of VTR's who make copies of televised sports events, religious broadcasts, and educational programs (...) and if the proprietors of those programs welcome the practice, the business of supplying the equipment that makes such copying feasible should not be stifled simply because the equipment is used by some individuals to make unauthorized reproductions of respondents' works (...).

When one considers the nature of a televised copyrighted audiovisual work (...) and that time-shifting merely enables a viewer to see such a work which he had been invited to witness in its entirety free of charge, the fact (...) that the entire work is reproduced (...) does not have its ordinary effect of militating against a finding of fair use».

⁹² 464 U.S. 417 (1984), 456: «any likelihood of nonminimal harm to the potential market for, or the value of, their copyrighted works».

⁹³ 464 U.S. 417 (1984), 428 – 434: «the protection given to copyrights is wholly statutory, and, in a case like this, in which Congress has not plainly marked the course to be followed by the judiciary, this Court must be circumspect in construing the scope of rights created by a statute that never contemplated such a calculus of interests. Any individual may reproduce a copyrighted work for a "fair use"; the copyright owner does not possess the exclusive right to such a use».

⁹⁴ La profonda riflessione svolta dal giudice Stevens incarna in maniera perfetta la funzionalità della regola di bilanciamento interno propria del *copyright* statunitense che nella prassi del *case law* diviene, come vedremo ad esempio scorrendo di *fair use doctrine*, un imprescindibile parametro di riferimento per la costruzione di uno schema applicativo quanto più funzionale, armonioso e coerente con le premesse di fondo dell’istituto.

prestatore di servizi nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

A seguito delle prime, controverse pronunce in tema di responsabilità del *provider*⁹⁵ e alla luce della crescente difficoltà di perseguire gli autori delle violazioni perpetrate per mezzo di internet in maniera efficiente (sul piano economico) e tempestiva (in termini di effettività della misura), il dibattito politico-legislativo ha condotto alla sintesi di una nuova posizione soggettiva qualificata connessa ad una speciale fattispecie di responsabilità (ovvero una nuova ipotesi di *copyright infringement*), governata da puntuali modalità di imputazione e funzionamento concepite tenendo conto la natura di *medium* tecnologico del prestatore di servizi e per tale motivo articolate in base alle funzioni da esso svolte.

Nella § 512 del *Copyright Act* convergono inoltre le disposizioni che introducono un elenco puntuale di esenzioni (c.d. *safe harbors*) in favore dei prestatori, valide nel caso dell'applicazione di rimedi pecuniari (c.d. *monetary relief*).

A tal uopo vengono distinti i *provider* che offrono: *a*) comunicazioni transitorie su una rete digitale⁹⁶ e poi, ancora *b*) che svolgono compiti di *System caching*, ovvero di memorizzazione temporanea di informazioni e dati prodotti da un terzo e destinati ad essere ritrasmessi⁹⁷; *c*) preposti allo stoccaggio di informazioni destinate ad un utente nel contesto di un sistema o di una rete⁹⁸ (*hosting*) e, *d*) che ospitano collegamenti ipertestuali (o nodi) ad altri indirizzi web (URL), ad esempio sottoforma di *link*, rimandando a contenuti multimediali illeciti (*information location tools*)⁹⁹.

In sintesi, per la prima categoria di *service providers* (mero trasporto di dati), il *safe harbor* è valido se la trasmissione dei dati viene effettuata da un soggetto terzo, o se è svolta per mezzo di un processo tecnico di carattere automatico ed in cui il prestatore non è coinvolto nella selezione e nella diffusione dei contenuti da diffondere, né nella scelta dei suoi destinatari, limitandosi a

⁹⁵ Una completa disamina sul primo apporto della giurisprudenza statunitense in tema di responsabilità del *provider* è stata svolta da G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers*, in *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, cit., p. 368 ss. Sul tema v. anche L. NIVARRA – V. RICCIUTO, *Internet e il diritto dei privati*, cit., p. 199.

⁹⁶ § 512 (a), 17 USC: “*Transitory digital network communications*”.

⁹⁷ § 512 (b), 17 U.S.C.

⁹⁸ § 512 (c), 17 USC: “*Information residing on systems or networks at direction of users*”.

⁹⁹ Quanto alla disciplina introdotta dal DMCA si rinvia all'analisi comparatistica svolta da G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli internet provider*, cit., passim, nonché alle considerazioni proposte da L. NIVARRA, voce *Responsabilità del provider*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2003, p. 1195 ss.; M. FRANZONI, *La responsabilità del provider*, in *Resp. com. impr.*, 1997, p. 767 ss. Un pionieristico studio di autorevole dottrina sul tema venne curato da G. ALPA, *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985.

Per la dottrina straniera cfr. J. LLOYD, *Information technology law*, Oxford, 2011, p. 522 ss.; M. SCHRUERS, *The history and economics of isp liability for third party content*, in *Virg. L. Rev.*, vol. 88, n. 1, 2002, pp. 205 – 264; A.C. YEN, *Internet Service Provider Liability for Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment*, in *Geo. L.J.*, vol. 88, 2000, pp. 1833 – 2000; ID., *A First Amendment perspective on the construction of third party copyright liability*, in *Bost. Coll. L. Rev.*, 50, 2009, p. 1481 ss.; D.J. LOUNDS, *Computer Information Systems Law and System Operator Liability*, in *Seattle Univ. L. Rev.*, 21, 1998, p. 1167; T. HOEREN – R. PICHLER, *Zivilrechtliche Haftung im Online-Bereich*, in U. LOEWENHEIM – F.A. KOCH, *Praxis des Online-Rechts*, Weinheim, 1997, p. 107 e ss.; E. MONTERO, *La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux*, in AA.VV., *Le commerce électronique européen sur les rails? Analyse et propositions de mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique*, Bruxelles, 2001, p. 273; K.A. TAYPALE, *Secondary Liability on the Internet: Towards a Performative Standard for Constitutive Responsibility*, *CAS Working Paper Series*, 4, 2003.

Sulla base di questa suddivisione funzionale delle attività del prestatore di servizi della società dell'informazione è poi maturato lo schema tripartito elaborato con poche differenze sostanziali dal legislatore comunitario attraverso l'emanazione della direttiva 2000/31/CE, cristallino esempio di imitazione seguita alla circolazione di un modello giuridico (v. *infra*, sub par. 5.1). Sul concetto di imitazione v. R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., p. 147 ss.

trattenere i dati senza modificarli per un lasso di tempo necessario per la mera trasmissione.

In favore delle restanti tre tipologie tecniche svolte dai *provider* di cui alle lett. (b), (c), (d) della sec. 512, vige un generale regime di irresponsabilità, subordinato alla sussistenza di precisi requisiti: 1) la *neutralità* delle attività, che non dovranno comportare modificazioni o interferenze sui processi e i contenuti attivati da terze parti, non rendendo così oggettivamente possibile per il prestatore avere diretta conoscenza delle violazioni.

2) Nel caso in cui le attività comportino invece un'effettiva conoscenza dei contenuti veicolati, il *provider* non dovrà trarre dalla condotta illecita alcun diretto beneficio economico.

3) Infine, qualora venuti a conoscenza di una violazione essi dovranno agire tempestivamente per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti ritenuti lesivi dell'esclusiva.

Il principio di irresponsabilità modulato rispetto alla mancata conoscenza della violazione di cui ai nn. 1) e 2), è stato altresì affiancato ad uno strumento ibrido di *private enforcement*, consistente nelle procedure di *notification*, attivabili su istanza del titolare dei diritti e gestite direttamente dal prestatore di servizi, cui è demandato uno specifico compito di rimozione celere dei contenuti reputati lesivi (c.d. *notice and take down*).

Come statuito dalla sec. 512, (c) (2), il *provider*, per fruire delle esenzioni, deve prevedere nel proprio organigramma la nomina di un soggetto addetto alla ricezione delle segnalazioni (c.d. *designated agent*), rintracciabile con facilità dal pubblico per mezzo di appositi *link* inseriti e ben visibili nelle *home page*.

Le generalità di queste fondamentali figure preposte alla ricezione e al vaglio delle notifiche di *infringement* sono trasmesse al *Register of Copyright*, il quale gestisce delle pagine liberamente accessibili sul web, mantenute anche in quota dagli stessi *provider*.

La *notification* consiste in una comunicazione scritta inviata al *designated agent*, che per essere valida dovrà contenere: a) la firma (autografa o elettronica) del soggetto interessato o del legale rappresentante; b) la segnalazione dell'opera protetta che si reputa essere stata abusivamente utilizzata; c) le indicazioni sufficientemente precise riguardo alla collocazione dei materiali lesivi del diritto del *claimant*, favorendone l'individuazione; d) le informazioni ragionevolmente sufficienti sull'identità del presunto autore della violazione, che consentano al *provider* di contattarlo; e) un'espressa dichiarazione in cui il ricorrente afferma di agire in buona fede a tutela dei propri diritti; f) un'ulteriore dichiarazione che comprovi l'accuratezza delle informazioni fornite, nonché la legittimazione ad agire avverso le condotte oggetto del reclamo.

Una segnalazione priva di tali elementi non può costituire prova della effettiva conoscenza del prestatore di eventuali violazioni e, pertanto, non rileverà ai fini dell'esenzione di cui alla sec. 512 (c) (1) (A).

Nel caso di parziale incompletezza delle informazioni fornite – e quando esse sostanzialmente integrano i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) – il prestatore sarà considerato non a conoscenza della violazione solo se avrà prontamente contattato l'autore della *notification*, invitandolo a rettificare il contenuto.

La sec. 512 (g), inoltre afferma una generica presunzione di irresponsabilità a favore del *provider* che abbia in buona fede disabilitato l'accesso o rimosso contenuti ed attività sulla base di fatti o circostanze che ne comprovino l'apparente illiceità, a prescindere dal fatto che essi siano poi stati reputati leciti.

Questa presunzione, che protegge gli atti di rimozione compiuti in buona fede, non è però valida se il *provider* non garantisce un contraddittorio minimo tra il titolare del *copyright* che si presume violato e l'autore delle attività o dei contenuti oggetto di notifica.

Esso innanzitutto dovrà repentinamente avvertire il *subscriber* dell'avvenuta rimozione, mettendolo nelle condizioni di poter produrre una contronotifica (c.d. *counter notification*).

La contronotifica consiste in una dichiarazione in forma scritta in cui, indicata la precisa localizzazione fisica del contenuto (consistente quasi sempre nell'URL), se ne contesta l'avvenuta rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Inoltre, il *subscriber* sarà tenuto a dichiarare – pena la condanna per falsa testimonianza (*perjury*)– di avere buoni motivi per credere (*a good faith belief*) che i contenuti siano stati oggetto di una rimozione a causa di un errore o di una non corretta identificazione.

Il soggetto che decida di ricorrere contro la *notification* infine, dovrà sottoscrivere un'apposita clausola in cui si rimette alla giurisdizione della Corte federale distrettuale competente rispetto alla propria residenza, accettando contestualmente che l'*agent* provveda ad inviare il contenuto della contronotifica alla controparte/*claimant*. Ricevuta la *counter notification* l'*agent* deve infatti darne notizia immediatamente all'autore della segnalazione, informandolo che provvederà entro dieci giorni alla rimessione in pristino dei contenuti precedentemente rimossi.

Il ripristino dello *status quo ante* sarà attuato dal prestatore dopo non meno di dieci e non più di quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della contronotifica, eccetto nei casi in cui l'*agent* stesso riceva dal *claimant* la comunicazione dell'avviamento di un'azione legale volta ad ottenere la cessazione dei comportamenti reputati illeciti rispetto ai materiali oggetto di notifica.

Al fine di prevenire eventuali *chilling effects* connessi ad un abuso e ad un'eccessiva strumentalizzazione di questo articolato sistema di rimozione su istanza di parte, che demanda al prestatore i poteri di agire direttamente sui contenuti garantendo altresì un contraddittorio minimo, è stata altresì contemplata un'ipotesi di responsabilità per le ipotesi di *misrepresentation*.

La *subsection* (f) dispone che chiunque fornisce intenzionalmente notifiche false, erranee o, ancora riferite a materiali o attività poi rimossi o disabilitati per sbaglio, o a seguito di una segnalazione erronea, può essere chiamato a rispondere di tutti i danni eventualmente cagionati con la propria condotta sia al *subscriber* che al *provider*, oltre che essere condannato al pagamento delle spese processuali e legali¹⁰⁰.

Alla *subsection* 512 (i) vengono specificati degli ulteriori oneri: il *safe harbor* è valido solo se il *provider*, previo avviso degli utenti, predisponga un sistema che permetta, in «circostanze appropriate», di chiuderne o sospenderne gli *account* in presenza di ripetute violazioni (*who are repeat infringers*). Queste modalità di intervento dovranno essere sviluppate ed introdotte in concerto con i titolari di *copyright*, non interferendo in alcun modo sulle misure tecniche standard di identificazione e protezione delle opere dell'ingegno, rimanendo accessibile a tutti senza discriminazioni e, infine, non gravando con costi aggiuntivi sui prestatori.

Un'ulteriore modifica alla disciplina sulle misure inibitorie è stata invece contemplata nella *subsection* 512 (j): la norma indica delle modalità specifiche per l'attivazione delle misure inibitorie (di cui alla sec. 502), distinte in due ipotesi.

La prima abbraccia le condotte che non rientrano in un regime di responsabilità di tipo pecuniario riconducibile alla categoria dei *service provider* che forniscono l'accesso alla rete, di cui alla sec. 512 (a). Secondo la norma, le Corti possono emanare *injunctions* che dispongano esclusivamente: a) un obbligo per il prestatore di vietare l'accesso a materiali illeciti riconducibili ad una precisa pagina web; b) la chiusura di un *account* al fine di non permettere l'accesso alla rete ad un utente coinvolto in un'attività illecita e, infine c) ogni altra misura ritenuta necessaria per

¹⁰⁰ Questo profilo verrà analizzato compiutamente *infra*, sub cap. IV.

prevenire o ridurre le violazioni riconducibili ad un preciso indirizzo, solo se essa, dopo un'attenta valutazione comparativa tra i vari tipi di intervento attuabili, venga ritenuta non eccessivamente gravosa per il *provider*.

Nella seconda ipotesi, in tema di *access provider*, le Corti potranno disporre misure consistenti in un ordine che: *aa*) attraverso la chiusura dell'*account*, impedisca l'accesso all'utente che sfrutta la connessione alla rete per compiere violazioni; *bb*) imponga specifiche misure al service provider al fine di bloccare l'accesso ad uno specifico indirizzo *web* ospitato in *server* localizzati al di fuori del territorio degli Stati Uniti.

Nel valutare l'ammissibilità di una richiesta di misura inibitoria la Corte dovrà inoltre considerare alcune specifiche circostanze, che arricchiscono i principi generali in tema di *balancing test*: 1) l'incidenza tecnica di tali misure sulla funzionalità complessiva delle operazioni poste in essere dai *provider*; 2) l'ordine di grandezza del danno che potrebbe subire il titolare di *copyright* se tali misure non venissero adottate; 3) l'effettività e gli effetti sull'accesso a materiali leciti; 4) la concorrente esperibilità di misure alternative meno gravose e più efficaci.

Le *injunctions*, secondo la subs. 512 (j) (3), potranno poi essere concesse solo se il ricorrente abbia intrapreso senza successo la procedura *notice and take down*, garantendo un'opportunità di contraddittorio al prestatore, eccetto i casi di ordini emanati per garantire la conservazione di prove o che comunque non incidano materialmente in negativo sulle attività dei *providers*.

Concludendo questa rassegna, risulta fondamentale ai fini della precisa individuazione dell'identità del soggetto responsabile, l'introduzione della procedura di cui alla lett. *h*) (*Subpoena to identify infringer*), che prevede un ordine di informazione che obbliga il prestatore di servizi a comunicare all'avente causa informazioni sufficienti ad identificare il trasgressore¹⁰¹.

Con il DMCA si è voluto così dar vita ad un regime di esenzioni che protegge la fondamentale posizione degli intermediari del *web* e si affianca alle generali regole in tema di *primary infringement* – applicabili contro i reali autori dell'illecito (siano essi utenti o i medesimi *provider* chiamati a rispondere per fatto proprio quali corresponsabili diretti dell'atto illecito di riproduzione o comunicazione) – ed ancora ai tipi giurisprudenziali¹⁰² di *secondary liability*, principalmente con riferimento alle ipotesi di *contributory infringement*¹⁰³.

5. Il modello italiano. Art. 2043 c.c. e danno da “illecito autoriale”.

Nell'esperienza di *civil law*, il rimedio a cui i moderni ordinamenti affidano il compito di selezionare gli interessi e le situazioni degne di protezione, nonché di individuare i soggetti su cui debbano riversarsi le conseguenze dell'atto illecito (inteso appunto come quell'atto che lede una posizione giuridica riconosciuta come meritevole di tutela), è rappresentato dall'istituto della

¹⁰¹ Molto simili nei contenuti sono le disposizioni sui doveri di informazione e di *discovery* introdotte nella l.d.a. (cfr. *infra*, sub. par. 5.2).

¹⁰² Il significato di “tipo giurisprudenziale” a cui, seppur in un senso più generico ci si ispira in questo caso è quello indicato in tema di diritto dei contratti da R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 788, che discorre di «tipi di origine sociale e giurisprudenziale, che si affiancano ai tipi legali».

¹⁰³ Una vasta rassegna della giurisprudenza sul tema è offerta da G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme*, cit., p. 385 (spec. la nota 17) e L. NIVARRA, *Dolo colpa e buona fede*, cit., p. 146.

responsabilità civile (ancora denominata responsabilità aquiliana o extracontrattuale)¹⁰⁴.

La responsabilità civile è genericamente intesa come lo strumento con il quale si consente ad un consociato di reagire ad un danno subito al di fuori della sfera dei propri rapporti giuridici regolati *ex contractu*, al fine di ottenere l'imposizione in capo al danneggiante di un'obbligazione avente come oggetto un risarcimento pecuniario.

Il risarcimento è volto a riparare il danno, in altre parole a colmare quella "lacuna" causata dall'illecito nella sfera giuridica del consociato, quest'ultima intesa come l'insieme degli interessi privati dotati di rilevanza giuridica suscettibili o meno di una valutazione economica (da cui la bipartizione in danno patrimoniale e non patrimoniale)¹⁰⁵.

Come è noto, la responsabilità civile è regolata nel nostro ordinamento dalla clausola generale dell'art. 2043 c.c., per cui «qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Nell'esercizio di sintesi proposto dalla norma in commento è racchiusa l'essenza del sistema italiano di responsabilità aquiliana, basato su una generale regola operativa che collega la nascita di un'obbligazione pecuniaria (art. 1175 c.c.) alla sussistenza di un illecito civile, ovvero di quel fatto, causato con colpa o dolo, che invade la sfera di un altro consociato provocando un danno particolarmente rilevante sul piano giuridico, economico e sociale e, per tali motivi, ritenuto ingiusto e meritevole di essere perseguito¹⁰⁶.

Il rapporto tra "fatto" e "danno" nella prospettiva della selezione delle situazioni giuridicamente rilevanti e al precipuo fine dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, si estrinseca nella formula di bilanciamento di cui all'art. 2043 c.c., nel punto in cui si rimette la perseguibilità di qualunque «fatto doloso o colposo» alla circostanza che esso cagioni un «danno ingiusto».

La clausola dell'ingiustizia del danno permette così di discernere tra il mero pregiudizio subito e il danno rilevante ai fini civilistici¹⁰⁷, concretandosi – conformemente ad una moderna prospettiva

¹⁰⁴ Nell'ambito di una letteratura apparentemente sconfinata, uno sguardo d'insieme sull'istituto della responsabilità civile può essere offerto da G. ALPA (a cura di), *La responsabilità civile. Parte generale*, Milano, 2010; C.M. BIANCA, *La responsabilità, Diritto civile*, Milano, 1994, p. 536 e ss.; F.D. BUSNELLI, voce *Illecito civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1991; C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, 3^a ed., Milano, 2006; G. CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, Padova, 1966; A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1979; M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti (Art. 2043-2059)*, in *Comm. Scialoja – Branca*, a cura di F. GALGANO, Bologna – Roma, 1993; ID., *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, cit.; N. LIPARI - P. RESCIGNO (dir.da), *Diritto Civile, Attuazione e tutela dei diritti* (coor. da A. ZOPPINI), IV, *La responsabilità e il danno*, III, Milano, 2009; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. SACCO, Torino, 1998; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964; C. SALVI, *La Responsabilità civile*, Milano, 2005; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Nuovo Dig. it.*, XV, Torino, 1969, p. 628; ID., voce *Illecito* (diritto vigente), *ibidem*, VIII, 1967, p.164; P. STANZIONE (dir. da), *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., passim; P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961; ID. *Illecito* (diritto privato), in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 90 ss.; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile*, 3^a ed., Padova, 2005.

¹⁰⁵ Cfr. A. DE CUPIS, voce *Danno (dir. vig.)*, in *Enc. giur.*, XII, Milano, 1962, *passim*. Sul dibattuto tema del risarcimento del danno morale, si richiamano soltanto le recenti sentenze gemelle del 2008, per cui «il danno non patrimoniale (e il suo risarcimento) è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate» per cui non potrebbe «farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità». Cfr. per tutte Cass. Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Rep. Foro It.*, 2008, *Danni civili*, 189. La S.C. ha altresì specificato che il risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge, o ancora operando in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.

¹⁰⁶ Il danno pertanto inteso non quanto «effetto giuridico» ma come causa di un effetto giuridico e dunque «fatto giuridico». Così A. DE CUPIS, voce *Danno (dir. vig.)*, cit.

¹⁰⁷ Così M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 807. L'Autore sottolinea che «il concetto giuridico di danno non è la mera trasposizione della nozione economica del pregiudizio. Se così non fosse non sarebbe facilmente dimostrabile l'assunto,

emeneutica, frutto degli sforzi profusi da dottrina e giurisprudenza – nella concorrenza di due elementi essenziali, necessari e complementari: l’offensività (c.d. danno *contra ius*) e la non giustificazione della condotta (c.d. danno *non iure*).

In altre parole, un danno sarà reputato ingiusto ove non leda l’altrui posizione giuridica e non trovi al contempo giustificazione nell’esercizio di un diritto¹⁰⁸.

Inquadrando l’istituto in una prospettiva evolutiva e funzionale, l’interpretazione “secondo la clausola dell’ingiustizia” effettuata dalle Corti ha inoltre permesso di valicare i confini propri di una visione meramente sanzionatoria e tipizzata (appartenente al ventennio successivo all’entrata in vigore del codice civile), sino a giungere all’attuale quadro, che riconosce alla responsabilità civile una matrice atipica e polifunzionale, seppur con una predominanza della dimensione compensativa¹⁰⁹.

In tale contesto, il danno da violazione del diritto d’autore, inteso come pregiudizio che scaturisce dalla lesione di un diritto soggettivo espressamente riconosciuto dall’ordinamento e affine strutturalmente alla categoria dei diritti reali, si colloca in una visione statica della responsabilità civile, riconducibile alla “prima stagione” (di vita) dell’istituto nell’interpretazione delle Corti.

Nel corso di questo periodo la clausola sull’ingiustizia del danno non trovava un autonomo riscontro operativo, residuando quale sinonimo di fatto doloso o colposo esclusivamente in rapporto alla lesione di determinati diritti soggettivi assoluti, quali quelli sui beni (i diritti reali), o ancora attinenti alla protezione della persona (la vita, l’integrità fisica o gli altri diritti della personalità)¹¹⁰. L’art. 2043 c.c. era inteso come una norma secondaria di carattere meramente sanzionatorio e le ipotesi di danno risarcibile venivano contemplate in chiave estremamente tipizzata e restrittiva¹¹¹.

La palesata affinità tra il diritto d’autore e l’istituto proprietario, posta in rapporto con la norma sulla responsabilità civile, conduce verso la ricognizione di interessanti elementi di riflessione, soprattutto qualora si tenti di ricostruire una nozione “danno autoriale” quanto più chiara e univoca possibile.

Unitamente alla protezione dei diritti fondamentali, la regola aquiliana abbraccia sin dai suoi albori la tutela dei beni, intesi come mezzo privilegiato per la circolazione della ricchezza nel

costantemente ripetuto nella manualistica, secondo il quale non tutte le perdite economicamente apprezzabili si traducono in un danno giuridico». Vedi anche G. VISINTINI, *Itinerario dottrinale sulla ingiustizia del danno*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 73 ss., e C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 24 ss.

¹⁰⁸ P. TRIMARCHI, voce *Illecito*, cit., 94 ss. e G. ALPA (a cura di), *La responsabilità civile*, cit., 357 ss.

¹⁰⁹ Sul punto, vedi S. SICA, *La responsabilità civile tra funzioni e “valori”*, in *Resp. civ. e prev.*, 1994, p. 543 ss.; S. RODOTÀ, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 596 ss., nonché efficacemente V. D’ANTONIO, *Il danno ingiusto*, in *Tratt. resp. civ.*, dir. da P. STANZIONE, cit., pp. 85 ss. e ancora F. PIRAINO, «*Ingiustizia del danno*» e *antigiuridicità*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 703 ss.; E. NAVARRETTA, *Il danno ingiusto*, in *Diritto civile*, dir. da N. LIPARI – P. RESCIGNO, cit., p. 137. Essenziali rimangono sul tema i contributi di F.D. BUSNELLI, *La parabola della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 643 ss., ora anche in una versione ampliata in F.D. BUSNELLI – S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013, 147 ss.; G. PONZANELLI, *Verso un diritto europeo della responsabilità civile*, ivi, 1987, p. 3 ss., nonché F. GALGANO, *La commedia della responsabilità civile*, ivi, 1987, p. 291 ss.; C. SALVI, *Il paradosso della responsabilità civile*, ivi, 1983, p. 123 ss.

¹¹⁰ Cfr. E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996, p. 34 ss.; U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 249 s.; P.G. MONATERI, *La sineddoche. Formule e regole delle obbligazioni e dei contratti*, Milano, 1984, p. 8 e ss.; R. SACCO, *L’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043*, in *Foro Pad.*, 1960, I, c. 1420 ss.; G. VISINTINI, *Trattato breve*, cit., p. 345. In chiave comparatistica P. GALLO, *L’elemento oggettivo del tort of negligence*, Milano, 1988, p. 67 e ss.

¹¹¹ Cfr. P. STANZIONE, *La responsabilità civile: principi generali*, in *Trattato della responsabilità civile*, cit., p. 20.

contesto di un sistema giuridico in cui proprio intorno al diritto di proprietà ruotano gli istituti e le categorie civilistiche tradizionali.

Il danno da lesione del diritto di proprietà o di un altro diritto reale si scompone pertanto in due profili ben distinti, ma spesso contemporaneamente coinvolti nel fatto illecito: *a*) il concreto godimento del bene, connesso alla materiale sussistenza di un rapporto di esclusività che potremmo definire corporale (il possesso appunto); *b*) il potere di disposizione, consistente nell'esercizio di determinate facoltà spettanti *ex lege* al titolare¹¹².

Di contro, preso atto dell'immaterialità del bene oggetto di esclusiva autoriale, il "danno", in questo momento inteso solo in termini patrimoniali, si colloca nell'ambito generale di una lesione del potere di disposizione sull'opera dell'ingegno.

Esso non consisterebbe infatti necessariamente in una distruzione di ricchezza in senso materiale, derivante da mancato godimento, attesa l'intangibilità e la non rivalità del bene conoscenza, ma piuttosto nella sottrazione di una porzione di essa dal complesso di utilità riconducibile alle facoltà di sfruttamento dell'opera.

Seguendo questo ragionamento, emerge un'altra discrasia di fondo che incide, squilibrandolo, sul rapporto tra regole aquiliane e nozione di violazione del diritto d'autore: il fatto cioè che si discorrerebbe concretamente di un conflitto di tipo attributivo¹¹³ (cioè di una questione di spettanza della ricchezza e delle utilità sottratte o conseguite – effettivamente o potenzialmente – contrariamente a quanto disposto dalla legge) e non di un vero e proprio problema aquiliano di riparazione di una perdita dovuta alla distruzione di una porzione di ricchezza appartenente al danneggiato.

Secondo alcuna dottrina, infatti, lo sfruttamento economico dell'opera in luogo dell'autore può rilevare come una forma di lesione del potere di disposizione del bene, per cui in linea teorica si dovrebbe discorrere più correttamente di un'ipotesi di arricchimento in danno di altri¹¹⁴.

Questo contrasto e ibridazione tra funzioni tipiche della responsabilità civile e altri istituti civilistici, come vedremo nel prosieguo, accomuna sotto un minimo comun denominatore le

¹¹² A questo proposito, limpido nella sua semplicità espositiva è il dato offerto da A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPS*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 1024 s. Si veda inoltre P. BARCELLONA, *La lesione della proprietà intellettuale come conflitto non aquiliano*, relazione tenuta a Palermo, in data 7 febbraio 2002; C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003, 1, p. 7 e P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 791.

¹¹³ Lo schema elaborato da M. BARCELLONA presuppone tre funzioni fondamentali demandate al sistema giuridico di diritto privato: *a*) una funzione attributiva, per cui il diritto assegna e alloca le risorse e la loro appropriazione privata (c.d. disciplina dei beni); *b*) una funzione traslativa, che permette la circolazione e la distribuzione della ricchezza (disciplina del contratto e delle successioni); *c*) una funzione conservativa, con cui l'ordinamento garantisce che la ricchezza allocata e le chance acquisitive ad essa collegate non vengano distrutte ad opera di altri. Secondo BARCELLONA pertanto la responsabilità civile permetterebbe un trasferimento coattivo della ricchezza distrutta dal soggetto danneggiante a quello danneggiato. La fortunata tripartizione è stata da ultimo riproposta dall'Autore in M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, p. 25 ss. e 105 ss.

La visione proposta, da noi in questa sede condivisa per linee generali e, ancora, solo per quanto concerne la c.d. funzione attributiva, è stata *in toto* abbracciata in tema di risarcimento del danno da violazione della proprietà intellettuale da L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede*, cit., p. 135 s. e A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, p. 57 ss.

¹¹⁴ Cfr. C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale*, cit.; ID., *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 158 ss. e A. NICOLUSSI, *Le restituzioni de iure condendo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2012, 03, p. 783 ss. per cui «invero, dalla lesione come fatto distruttivo di ricchezza si può ben distinguere una lesione come appropriazione di ricchezza. Il diritto, in altri termini, è lesa aquilianamente quando vi è lesione sotto il profilo del godimento, mentre si configura una fattispecie di arricchimento ingiustificato quando la lesione inerisce al potere di disposizione inteso come prerogativa del titolare sulla ricchezza derivante da atti di disposizione sul bene».

peculiarità ed i punti di criticità intrinseci all'efficacia operativa dalla regola aquiliana nell'ambito delle violazioni dell'esclusiva.

Ad ogni modo, non può nascondersi che l'accostamento dell'art. 2043 c.c. alla legge sul diritto d'autore nasca dalla volontà di approntare un rimedio di carattere meramente punitivo-sanzionatorio¹¹⁵, nel senso tradizionale del termine, ovvero di vera e propria risposta dell'ordinamento ad un comportamento vietato (l'ingerenza del terzo non autorizzato entro l'esclusiva dell'autore), riproponendo la bipartizione tra illecito penale ed illecito civile appartenente alla genesi storica dell'istituto della responsabilità civile¹¹⁶.

Tra le ipotesi tipiche di risarcimento come "sanzione civile", il legislatore del 1941 ha pertanto ricompreso l'illecito autoriale con l'esplicito richiamo dell'art. 158 l.d.a primo comma (in tema di lesione del diritto patrimoniale), per cui «*chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione*», ed ancora, al terzo ed ultimo comma del medesimo articolo con riferimento al c.d. danno da lesione del diritto morale d'autore, regolamentato ai sensi dell'art. 2059 c.c.¹¹⁷

La circostanza che il sindacato di ingiustizia sulla fattispecie dannosa sia stata effettuata a monte dal legislatore e ricompresa entro un primo insieme di ipotesi di responsabilità riconducibili alla lesione di un diritto soggettivo assoluto tipico su un bene giuridico, apre un'ulteriore questione di carattere interpretativo.

Il richiamo della clausola di cui all'art. 2043 c.c. e la particolare natura del bene oggetto di tutela (soprattutto ove si ponga mente agli interessi coinvolti) evidenzia uno squilibrio normativo esistente tra principio di solidarietà e criterio dell'ingiustizia del danno: come eccepito dalla dottrina, la solidarietà agisce come «limite generale dell'operare dei soggetti» e «deve ritenersi operante in tutte le situazioni per le quali è prevista una qualsiasi forma di protezione legislativa», «si ch'è il danno sarà rilevabile attraverso la comparazione del modo in cui la situazione si sarebbe presentata senza violazione del principio di solidarietà e quello in cui si trova a violazione avvenuta»¹¹⁸.

Nella prospettiva di lettura ora proposta, la clausola dell'ingiustizia del danno non troverebbe una corretta trasposizione nel contesto del diritto d'autore, poiché non è contemplato adeguatamente quel filtro/limite interno rappresentato dalla solidarietà, che svolge un ruolo non solo espansivo

¹¹⁵ La I sezione del III capo della l. 633/1941 è difatti titolata "difese e sanzioni civili".

¹¹⁶ In quest'ottica la sanzione civile rappresentata dal risarcimento del danno sarebbe stata volta esclusivamente a punire il colpevole e ristorare la vittima. Sul punto cfr. S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 55 ss.; M. BARCELLONA, *L' "ingiustizia del danno" e il doppio regime di responsabilità*, in *Commentario del codice civile, Dei fatti illeciti*, a cura di U. CARNEVALI, Torino, 2011, p. 151; G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 12 s. Sul punto v. anche F. CARNELUTTI, *Il danno. Teoria generale della Responsabilità civile*, Milano, 1946, p. 7 - 9 e ancora S. PUGLIATTI, *Alterum non laedere*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, p. 99. e ancora P. TRIMARCHI, voce *Illecito*, cit. per cui «Nel vasto campo dell'illecito giuridico si distinguono varie categorie, in relazione con la natura degli interessi lesi e col tipo di reazione apprestata dall'ordinamento giuridico. Particolare rilevanza ha la distinzione fra illecito civile e illecito penale (v. Delitto): il primo è violazione di regole poste a diretta tutela di interessi privati, il secondo è violazione di regole ritenute fondamentali per la convivenza sociale».

¹¹⁷ Sul tema v. A.M. GAMBINO, *Risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto d'autore*, in *Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it).

¹¹⁸ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., pp. 111 ss. V. anche P. BARCELLONA - C. CAMARDI, *Le istituzioni del diritto privato contemporaneo*, cit., p. 372 ss. Critico rispetto a questa lettura è S. MAZZAMUTO, *Danno ingiusto e danno meramente patrimoniale*, in *Rimedi specifici e responsabilità*, cit., p. 265 ss. Cfr. anche C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 451 s. il quale, valorizzando dall'altra parte un profilo interpretativo che attiene alla violazione della posizione giuridica del danneggiato, rintraccia nella r. civile un sistema «a tipicità progressiva».

rispetto alle nuove figure di danno, ma anche conformativo, in termini di garanzia di proporzionalità e contemperamento delle posizioni giuridiche sottese alle figure dell'agente e del danneggiato.

Come si è invece rilevato, il filtro dell'ingiustizia viene in questa ipotesi esclusivamente modulato in rapporto alla componente patrimoniale attribuibile alla posizione del titolare dell'esclusiva e non ad esempio rispetto al contrapposto diritto di tutti i consociati di accedere alla conoscenza, sancito *in primis* dall'art. 33 Cost., sulla libertà delle arti e della scienza e ancora dall'art. 9, che impone allo Stato il dovere di promuovere la cultura e dall'art. 3, che lo obbliga altresì a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire il pieno sviluppo della persona umana¹¹⁹.

Inquadrato il particolare e multiforme significato che la nozione di danno ingiusto ricopre nella disciplina del diritto d'autore¹²⁰, bisogna ora accertare la concorrenza degli altri due elementi essenziali e necessari per l'attivazione del rimedio risarcitorio: l'elemento soggettivo (dolo o colpa) e il c.d. nesso o rapporto di causalità, che connette la condotta dell'agente al danno (ingiusto) patito dal danneggiato.

Quanto al profilo soggettivo, è stato costantemente affermato, in dottrina come in giurisprudenza, che il fatto posto in essere da un soggetto terzo rispetto al titolare debba essere connotato necessariamente dai caratteri del dolo o colpa al fine di poter oltrepassare il confine dell'illiceità risarcibile tracciato dalla regola aquiliana¹²¹.

Prescindendo dalle questioni di teoria generale sulla coincidenza ontologica tra il dolo e la colpa (con riferimento quindi all'*an* e al *quantum* della responsabilità)¹²², appare invece utile proseguire in un approccio di tipo analitico, effettuando una ricognizione delle distinte nozioni in tema di elemento soggettivo che possa concorrere a chiarirne (ove possibile) i caratteri, l'estensione ed i rispettivi ambiti di operatività.

Nell'opinione comune è ammesso ai fini civilistici il c.d. dolo generico (riconducibile alla nozione di stampo penalistico)¹²³, rimettendo comunque la sua sussistenza alla concorrenza di quel particolare elemento volitivo e/o intenzionale che connota la condotta dell'agente e che rimette alla sussistenza di un danno la piena comprensione e coscienza degli effetti pregiudizievoli che lo stesso causerà al titolare dei diritti lesi.

Particolare attenzione bisogna inoltre riservare alla doppia natura della situazione giuridica in esame (sfera patrimoniale/sfera morale), che si pone nella tradizionale partizione della violazione autoriale in ipotesi tipiche (plagio e contraffazione).

¹¹⁹ Si legga ad esempio quanto affermato da R. PENNISI, *Gli utilizzatori*, cit., p. 183: «non v'è dubbio che l'attività di insegnamento abbia carattere bilaterale e che, nel sancire la libertà di insegnare, la Costituzione sancisca anche quella di imparare, che è un modo per acquisire conoscenza realizzando la circolazione di idee e di cultura».

¹²⁰ Secondo una differente impostazione alcuna dottrina discorre di "danno immateriale" e di conflitto "modale", il quale ricorrerebbe *in vece* di un conflitto "occasionale", per cui «la responsabilità, (...) non dipenderà dalla misurazione del rischio creato dal danneggiante, ma dall'implementazione di criteri intesi a garantire la rispondenza dell'interferenza alle ragioni che hanno indotto l'ordinamento a ritenerla giustificata e ad autorizzarla (...)», incentrandosi pertanto «non sul rischio di eventuali concomitanze dannose, ma sulle modalità di esercizio di siffatti poteri di interferenza». M. BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, cit., p. 299 s. In questa sintesi ci pare leggere tra le righe la valorizzazione in via generale dell'elemento soggettivo attinente la condotta dell'agente.

¹²¹ Cfr. per tutti T. ASCARELLI, *op. cit.*, p. 869; P. GRECO – P. VERCELLONE, *op. cit.*, p. 372; Z.O. ALGARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978, p. 320; E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 641 ss.; L. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 405.

¹²² C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 158 s.

¹²³ Inteso quindi come rappresentazione e volontà del fatto, ex art. 43 c.p. La dottrina civilistica precisa però come generalmente in rapporto alle fattispecie di r. aquiliana non possa rilevare la mera rappresentazione dell'evento dannoso, quanto piuttosto la previsione e la volontà dell'agente rispetto al danno come conseguenza della propria azione ed omissione. Cfr. P. CENDON, voce *Dolo (intenzione nella responsabilità extra contrattuale)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, 29 ss.; ID., *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, passim.

Come indicato dalla prassi giurisprudenziale, molteplici sono le ipotesi di plagio doloso: in questi casi, il fatto stesso che il danneggiante si sia appropriato dei caratteri essenziali dell'opera altrui, assumendosene la paternità, implica l'intenzionalità della condotta¹²⁴.

Nell'ambito delle ipotesi di contraffazione dolosa, i caratteri intrinseci a tale fattispecie di illecito sono ascrivibili ad una dimensione puramente patrimoniale; pertanto essa consisterebbe nell'accertamento della precisa volontà del danneggiante di cagionare una perdita al titolare dei diritti.

Da questi primi, generici rilievi, si può dedurre che il dolo è un elemento psicologico proprio di tutti quegli illeciti che minano *in primis* la sfera non patrimoniale dei diritti dell'autore, mentre nel caso di violazione dei diritti di utilizzazione economica esso concorre a rimarcare il carattere riprovevole (in termini sociali) della condotta del danneggiante.

L'elemento della colpa invece, prescindendo dall'intenzionalità della condotta, consiste in una presunzione di prevedibilità ed evitabilità del danno che incombe sul convenuto, in rapporto ad un grado medio¹²⁵ ed oggettivo (poiché oggetto di un apprezzamento in *abstracto*¹²⁶) di diligenza¹²⁷, ma che deve essere necessariamente qualificato (rapportato cioè temperata rispetto alle circostanze del caso¹²⁸).

Tale nozione generica di colpa, se ricondotta entro l'alveo delle violazioni del diritto patrimoniale d'autore, deve essere strettamente rapportata agli elementi che lo caratterizzano, soprattutto con riguardo alla forte carica espansiva delle facoltà di utilizzazione economica, nonché all'implicito regime di pubblicità sotteso alla protezione dell'opera dell'ingegno.

In sostanza, per colpa da violazione autoriale si intende quel grado di imperizia che conduce all'abuso negligente di una facoltà di utilizzazione economica, in presenza di una regola generale che rimette *ab origine* ogni utilizzo dell'opera alla volontà e al consenso dell'autore o del suo avente causa¹²⁹.

¹²⁴ Trib. Milano, 06 agosto 2008, in *AIDA*, 2009, p. 727: «in caso di plagio di opera musicale il dolo è in *re ipsa*, cioè insito nella stessa creazione del ritornello contraffattorio; non può infatti attribuirsi ad una mera causalità il fatto che lo stesso ricalchi così da vicino la struttura musicale del brano originale, né sembra di trascurabile rilievo che uno degli autori del testo del brano plagiario sia anche l'autore del testo dell'originale».

¹²⁵ Il riferimento generico è il comportamento contrario alle regole di diligenza, prudenza e perizia proprie dell'art. 1176 c.c., sulla c.d. diligenza del buona padre di famiglia.

¹²⁶ Così C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 161.

¹²⁷ Si veda in proposito G. ALPA, *La responsabilità civile*, cit., p. 257 s., con richiamo a Trib. Napoli, 9 ottobre 1986, in *Resp. civ.*, 1988, 407, annotata da G. TASSONI, per cui «integra una fattispecie di colpa ex art. 2043 c.c., sotto il profilo dell'imperizia o negligenza, l'inosservanza di regole tecniche idonee ad evitare o diminuire il danno che, benché non tradotte in leggi o regolamenti, siano però entrate nell'uso corrente ed abitualmente applicate».

¹²⁸ G. ALPA, *La responsabilità civile*, cit., p. 258; P. FORCHIELLI, voce *Colpa (diritto soggettivo)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, p. 5.; C. MAIORCA, voce *Colpa civile (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1960, p. 580 ss.

¹²⁹ Un quadro di sintesi risalente, ma chiaro, della nozione di colpa in ambito di illecito autoriale è formulato da alcuna dottrina, che riconosce innanzitutto una valenza centrale all'elemento dell'incoscienza del soggetto convenuto, consistente in «una mancanza di coscienza intorno all'effetto violatore dell'atto». «Questa mancanza di coscienza», continua l'A., «può essere assoluta, quale quella di colui che ignori assolutamente l'esistenza del diritto che è violato dal suo atto o ritenga assolutamente che il suo atto non violi il diritto stesso, o relativa, quale di colui che ammetta o supponga la possibilità che il diritto esista o la possibilità che il suo atto lo violi; ma non fermi la mente o non diriga la sua azione per accertare se esista veramente ciò che ritiene possibile: stato d'animo questo che confina e talora si confonde, nella prova, col dolo». Posto questo assunto fondamentale, l'errore o ignoranza alla base della condotta colposa scaturirebbe da un difetto di prudenza e diligenza da ricondurre entro parametri generali ed astratti (alla c.d. diligenza del buon padre di famiglia); essi però non andrebbero costretti entro un'eccessiva obiettivazione, ma ricondotti ad una nozione flessibile e modulata rispetto «al grado di prudenza o diligenza proprio della classe sociale o professionale alla quale il colpevole appartiene». Il riferimento ad un parametro maggiormente variabile di diligenza qualificata in questo caso è rapportato al differente grado di consapevolezza degli appartenenti a determinate classi

In altre parole, elemento centrale su cui si fonda il parametro soggettivo di imputazione della responsabilità, sarebbe il regime di pubblicità di cui implicitamente il diritto d'autore gode rispetto alla fruizione delle opere dell'ingegno.

Questa interpretazione, ribadita sia dalla giurisprudenza costante in tema di diritti di proprietà industriale, sia da alcune pronunce aventi per oggetto ipotesi di violazione del diritto d'autore, ha condotto parte della dottrina ad affermare l'inconsistenza operativa del riferimento normativo operato dall'art. 158 l.d.a., per cui, nella prassi, il fatto stesso che si accerti un'ingerenza non autorizzata all'interno dell'esclusiva rappresenta la prova del danno subito, a prescindere da qualsivoglia indagine sulla condotta dell'agente¹³⁰.

Seguendo questo ragionamento, il risarcimento del danno (patrimoniale) da violazione del diritto d'autore andrebbe ricondotto entro canoni di imputazione maggiormente rigidi ed oggettivi, per certi versi affini all'art. 2050 c.c., consistendo in una presunzione di conoscenza dell'esclusiva gravante sul danneggiante superabile solo con la prova liberatoria della «dimostrazione della insussistenza o dell'interruzione del nesso di causalità»¹³¹.

La tesi dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e del danno *in re ipsa* parrebbe trovare un avallo anche in una pronuncia in senso adesivo della Suprema Corte, per cui la prova del pregiudizio subito coinciderebbe con quella dell'avvenuta ingerenza non autorizzata nell'ambito delle prerogative dell'autore, poiché sia l'elemento soggettivo connotante il fatto, sia ancora la prova stessa del danno ne costituiscono un'automatica conseguenza: «la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo»¹³².

Attese le evidenti similitudini rilevate dalla dottrina richiamata, la sostenuta assimilabilità delle regole di cui all'art. 2050 c.c. alle ipotesi di risarcimento del danno patrimoniale per violazione del diritto d'autore pare venire smentita sul piano teorico in primo luogo dalla lettera dell'art. 158 c.c.,

sociali e con riferimento all'esistenza stessa del diritto d'autore inteso come tecnica di tutela delle opere dell'ingegno. V. E. PIOLA CASELLI, *Trattato sul diritto di autore*, cit., p. 697 ss.

Nella giurisprudenza più risalente si veda Cass., 24 gennaio 1941, in *Dir. aut.*, 41, p. 53: «la colpa consiste nella mancanza di prudenza o diligenza, che è richiesta nella comune condotta di vita per evitare lesioni dell'altrui diritto e (...) in relazione alla violazione dei diritti di autore, va apprezzata soggettivamente, nel senso che debbasi aver riguardo al grado di prudenza o diligenza proprio della classe sociale o professionale alla quale il colpevole appartiene».

¹³⁰ Queste indicazioni sono stati prodotte per la prima volta da L. NIVARRA, *Dolo colpa e buona fede*, cit., p. 121 ss. Secondo tale impostazione si sarebbe in presenza di un progressivo spostamento del parametro soggettivo verso la nozione di diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., che sta ad indicare un avvicinamento a forme di responsabilità speciale ed oggettiva, in cui il metro di valutazione delle condotte è innanzitutto modulato rispetto alla natura del bene giuridico oggetto di lesione e alla sussistenza di un rapporto professionale e qualificato tra la *res* e l'esercente l'attività pericolosa. Così L. NIVARRA, *Dolo, colpa, buona fede*, cit. p. 136. Sul concetto di colpa obiettivata v. C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 162.

¹³¹ Ancora L. NIVARRA, *op. ult. cit.*, p. 135.

¹³² Cass., sez. III civ., sent., 15 aprile 2011, n. 8730, in *Foro it.*, 2011, I, 3068 e ancora Cass. civ., sez. I, 02 giugno 1998, n. 5388, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2151, annotata da F. RAMPONE. Vedi anche Cass., 14 marzo 2001, n. 3672, in *Dir. aut.*, 2001, p. 463: «Premesso che il fatto che terzi pubblicino senza averne diritto un altrui brano musicale costituisce l'evento lesivo in sé e non soltanto il presupposto per la ricerca del danno, commette un errore la sentenza di merito che, dopo avere accertato la violazione del diritto esclusivo costituita dalla pubblicazione non autorizzata e non compensata dell'altrui brano musicale, abbia ipotizzato che la quantità di tale danno ovvero la sua stessa esistenza possano venire determinati in funzione del vantaggio di natura pubblicitaria che, anche se illecita, la diffusione dell'opera ha portato al suo autore, essendo semmai onere del soggetto responsabile della violazione fornire la prova, negativa, delle eventuali cause modificatrici o estintive della prestazione dovuta a causa della violazione del diritto esclusivo».

Nella giurisprudenza di merito, il riferimento primario è a App. Milano 25 febbraio 1997, in *AIDA*, 1997, p. 887: «la violazione del diritto d'autore è ravvisabile anche in assenza di dolo o colpa di chi ha commesso tale violazione, poiché la stessa è un fatto oggettivo e non richiede la qualificazione di particolare elemento soggettivo». In dottrina v. anche C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 636.

nonché, in via subordinata, dal regime speciale ed estremamente tipizzato delle fattispecie ricondotte *ex lege* entro l'alveo della responsabilità da attività pericolose¹³³.

Invero anche l'ondivago indirizzo della giurisprudenza concorre a mantenere ancora valida – seppur per certi versi svuotata del suo iniziale significato – la sussistenza dell'elemento soggettivo, relegandolo a strumento di connotazione (piuttosto che di valutazione) della condotta, nell'ottica della concessione del rimedio risarcitorio.

Come affermato di recente, «nel caso di domanda volta all'accertamento della responsabilità extracontrattuale, l'attore è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi di tale responsabilità, ovvero la sussistenza, nel caso di specie, del fatto illecito commesso nei suoi confronti, dell'imputabilità dello stesso a titolo di dolo o colpa, del danno ingiusto subito, nonché, infine, del nesso di causalità tra tale danno e il fatto illecito; al contrario, a carico del convenuto incombe la prova contraria, ossia la dimostrazione di aver posto in essere tutte le attività che, in base all'ordinaria diligenza, erano necessarie a evitare la causazione dell'evento»¹³⁴.

Dall'altra parte, anche nelle ipotesi in cui la prova del danno non è considerata dalle Corti in *re ipsa*, la dimostrazione della condotta colposa residua spesso nella mera «negligente appropriazione dell'opera altrui»¹³⁵, consistendo «nella mancanza della cautela e della diligenza necessaria ad evitare che l'utilizzazione economica delle opere possa ledere e pregiudicare i diritti dei titolari»¹³⁶.

Ponendo l'attenzione sul versante del presunto responsabile, sussiste una marcata differenza tra la disciplina sui marchi e i brevetti e quella del diritto d'autore: se infatti nel primo caso la prova liberatoria può consistere nella dimostrazione dell'accesso e della consultazione degli appositi registri, in tema di diritto d'autore essa si ridurrebbe all'inutile affermazione di avere agito in conformità ad un obbligo di diligente conoscenza della normativa¹³⁷.

In questa maniera, la prova della conoscenza della legge (o, detta in altri termini, dell'esistenza dell'esclusiva), sommata alla mancanza di un'autorizzazione, diverrebbe invece non una prova di insussistenza dell'elemento soggettivo, ma un'implicita ammissione di colpevolezza, conducendo all'automatica azionabilità del rimedio risarcitorio nei confronti del presunto danneggiante.

Al convenuto residuerebbe così solo la facoltà di provare non tanto la propria incolpevolezza, ma

¹³³ Sul tema, oltre alla dottrina già citata in ambito di r. civile cfr. M. COMPORI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Commentario del codice civile*, dir. da F.D. BUSNELLI, Milano, 2009; M. FRANZONI, *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, dir. da G. ALPA - M. BESSONE, II, Torino, 1987; ID., *La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità oggettiva II*, Padova, 1995; P.G. MONATERI, *Le attività pericolose*, in *Illecito e Responsabilità civile*, II, coll.dir. da M. BESSONE, Torino, 2002; P. RECANO, *La Responsabilità civile da attività pericolose*, Padova, 2001; G.M. RICCIO – G. GIANNONE CODIGLIONE, *La responsabilità da attività pericolose*, in P. STANZIONE (a cura di), *Trattato della r. civile*, cit., II, pp. 687 – 730; M. SELLA, *Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in AA.Vv, *Commentario al codice civile artt. 2043-2053*, a cura di P. CENDON, Milano, 2008 e ancora G. AUTORINO STAZIONE (a cura di), *Le responsabilità «speciali»: modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994, *passim*; S. SICA, *Circolazione stradale e responsabilità: l'esperienza francese e italiana*, Napoli, 1990; G. ALPA – M. BESSONE – V. ZENO-ZENCOVICH, *I regimi speciali di responsabilità*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1999, *passim* e, ancora A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Responsabilità civile e sicurezza sociale*, Napoli, 1992, *passim*.

¹³⁴ Così App. Milano, 7 giugno 2012, n. 2014, in *Dejure*. Cfr. ancora Cass., sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, in *Dir. autore*, 2006, 2, p. 213 ss., con nota di G. MARI: «poiché l'azione di danni della L.d.A., ex art. 158, non è che una specificazione dell'azione generale di danni prevista dall'art. 2043 c.c. ne deriverebbe che l'attore avrebbe dovuto provare la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito, rappresentato dal dolo o dalla colpa dell'autore del plagio, che non sono in *re ipsa*».

¹³⁵ App. Milano, 7 giugno 2012, cit.

¹³⁶ App. Milano, 19 marzo 2010, n. 829, *ivi*.

¹³⁷ Così A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 68.

piuttosto la possibilità di sostenere di aver agito in buona fede¹³⁸.

Preso atto dell'indirizzo del formante giurisprudenziale, una presunzione di conoscenza della privativa, se rapportata alle moderne teorie sulla c.d. colpa qualificata, rimarrebbe però ancorata ad uno standard di conoscibilità (e dunque di prevedibilità del danno) che – prescindendo nel caso di specie dal regime di pubblicità legale della disciplina della registrazione del marchio o del brevetto – trova la sua ragione di esistere in un archetipo sociale, tecnologico, giuridico e di mercato incompatibile con l'attuale sistema digitale e informazionale di diffusione e fruizione delle opere dell'ingegno¹³⁹.

La colpa, intesa come il grado di diligenza richiesto dall'ordinamento all'"uomo medio", anche in questo particolare ambito di tutele andrebbe coerentemente rapportata al periodo storico di riferimento e al conseguente grado di evoluzione della società in cui gli autori e i fruitori vivono e si confrontano, atteso che frequentemente, utilizzare (e quindi fruire) di un'opera dell'ingegno senza il consenso dell'autore non deve necessariamente tradursi in un'assenza di autorizzazione estendibile *erga omnes* a tutti i consociati e avente come oggetto tutte le facoltà di utilizzazione economica.

Ciò che si vuole sottolineare – in via ipotetica (ma critica) – è che sul *web* (come d'altronde più in generale nel nuovo assetto del mercato culturale), la tecnica dell'esclusiva non rappresenta l'unico strumento utilizzato per proteggere le opere dell'ingegno¹⁴⁰, circostanza questa che dovrebbe incidere sulla forza e sulla consistenza di una mera presunzione di conoscenza intesa come un obbligo di informarsi sull'esistenza di eventuali vincoli¹⁴¹ (o ancora come un dovere

¹³⁸ Così richiamando la già palesata questione della consistenza "attributiva" del conflitto su cui si fonda una tale prerogativa normativa, per cui, a rilevare sarebbe la buona o la mala fede del convenuto e non tanto l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Come affermato da alcuna dottrina si sarebbe di fronte ad «una responsabilità civile ridotta alla sua essenza e cioè a un danno ingiusto, violazione di un diritto altrui come conseguenza di una condotta a priori qualificata dalla colpa salvo che non risulti il dolo», per cui «appare sempre più evidente la irriducibilità alla responsabilità civile dei fenomeni di violazione della proprietà intellettuale». Così C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione*, cit.

In una recente pronuncia è stata disposta la condanna a risarcimento del danno per il titolare di una pagina web che aveva messo a disposizione degli utenti le scansioni di alcune cartine geografiche in suo possesso senza chiedere l'autorizzazione ai detentori dei diritti. Il fatto che lo stesso gestore della pagina avesse affermato la sua "buona fede", collegata alla circostanza che in una nota visibile dalla home avesse precisato che «il database è a scopo puramente consultativo» e che tutta «la topografia è tutelata da copyright», declinando ogni responsabilità «dall'uso delle stesse», è stato dall'organo giudicante invece inteso come prova della colpevolezza del convenuto («si osserva inoltre che perlomeno la colpa del convenuto emerge dall'annotazione stessa, circa l'esistenza del copyright, dal medesimo inserita nell pagine web riportanti le cartine geografiche»). Trib. Torino, 1 febbraio 2012, in *Dir. autore*, fasc. 1, 2012, p. 100 ss.

¹³⁹ Si guardi alle riflessioni operate da G. ALPA, *La responsabilità civile*, cit., p. 265, con riferimento anche al saggio di M. BUSSANI, *La colpa soggettiva. Modelli di valutazione della condotta nella responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1991.

¹⁴⁰ Si pensi, ad esempio alle c.d. licenze *Creative Commons*, o ancora al sistema di fruizione delle opere dell'ingegno "open source". La recente direttiva europea che riforma la gestione collettiva dei diritti d'autore (in via di approvazione definitiva), ad esempio, impone che le società impegnate nella gestione dei diritti collettivi debbano consentire l'utilizzo di licenze *Creative Commons*. Sul punto cfr. le notazioni critiche sull'attuale difficoltà di reperimento di "licenze diverse" operate da G.M. RICCIO, *Copyright collecting societies*, cit., p. 27.

¹⁴¹ A tal proposito risalente dottrina, discorrendo di ipotesi in cui un soggetto violi una privativa industriale «senza essere a conoscenza della sua esistenza, malgrado il rilascio del brevetto e la relativa pubblicità», affermava come non fosse possibile considerarsi «in sé e per sé colposo» il fatto di non aver preso conoscenza dei registri e dei bollettini ufficiali dei brevetti, perché il nostro sistema legislativo configurerebbe non tanto un "obbligo" di consultazione dei registri ma piuttosto un semplice "onere" a carico dei cittadini, per cui sarebbe comunque necessario accertare caso per caso «l'esistenza di una colpa». Proseguendo, l'Autore sosteneva che «non può escludersi che in singoli casi persona che non abbia cognizioni tecniche particolarmente approfondite, possa aver in buona fede equivocato sulla non originalità del suo ritrovato nei confronti di quello che abbia formato oggetto di brevetti». Così R. CORRADO, *Opere dell'ingegno e privative industriali*, cit., p. 156 s.

assoluto di comportarsi in conformità alle leggi sul diritto d'autore) a carico del potenziale fruitore dell'opera messa a disposizione sul *web*¹⁴².

Sostenere la validità di un parametro di colpa oggettiva¹⁴³ e soprattutto cristallizzato, poiché fondato su una presunzione difficilmente superabile e non adeguatamente qualificata, conduce verso la totale eradicazione di un filtro di ammissibilità preventiva improntato su un canone volontaristico, con il conseguente mantenimento di una soglia di risarcibilità delle violazioni che abbraccia la totalità delle condotte poste in essere senza il consenso dell'avente causa, poiché è rapportata ad un parametro di diligenza richiesto molto elevato¹⁴⁴.

In sostanza al danneggiato, per poter ottenere una pronuncia favorevole, basterà in via residuale dimostrare la sussistenza del solo nesso di causalità che connette il fatto al pregiudizio subito nell'orbita della propria sfera giuridica patrimoniale (senza naturalmente tralasciare la contestuale facoltà di richiedere l'accertamento della lesione della sfera morale).

E' chiaro che alla luce degli elementi sin qui posti in evidenza, possa nella pratica risultare molto agevole rinvenire una connessione causale tra la violazione accertata e il danno patito dal titolare, essendo le due figure praticamente coincidenti¹⁴⁵, con un sensibile spostamento verso un regime di responsabilità assoluta¹⁴⁶.

5.1 (segue) *Legittimazione passiva, concorso in violazione, colpa e responsabilità dell'internet service provider.*

Prima di affrontare il tema della liquidazione del danno è opportuno definire in maniera completa l'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c. rispetto ai soggetti implicati nella violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento agli illeciti posti in essere in ambito telematico.

Sul concorso di più soggetti nella medesima violazione, la dottrina e alcune isolate decisioni della giurisprudenza hanno in via generale affermato la necessità di individuare caso per caso uno specifico profilo di colpevolezza in capo ad ogni singolo convenuto, da rapportare poi ai precisi (e

¹⁴² Volendo proseguire ancora in questo "itinerario critico", si volga il pensiero alla posizione di un utente medio rispetto alla comprensione dell'articolata, contorta (e contraddittoria) disciplina delle "eccezioni e limitazioni".

¹⁴³ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 163. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 635, discorre di una colpa non intesa più in senso soggettivo ma come «la condotta tipica lesiva del diritto di volta in volta oggetto della lesione».

¹⁴⁴ Come osservato da alcuni si sarebbe innanzi ad un fenomeno di «scollamento tra danno meramente patrimoniale e danno ingiusto, quest'ultimo soltanto presupposto per la tutela risarcitoria», per cui «al danno meramente patrimoniale (inteso come venir meno di probabilità di guadagno) non corrisponde alcuna "ingiustizia" del comportamento posto in essere (almeno non corrispondeva originariamente)». R. ROMANO, *Diritto d'autore, tecniche di tutela e risarcimento del danno*, in *Dir. aut.*, 3, 2003, p. 409.

¹⁴⁵ Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 26 settembre 2011, in *Leggi d'Italia* on-line: «quanto al danno, va precisato, per rispondere ad una specifica eccezione della difesa della convenuta, che la prova della esistenza di un danno può essere raggiunta anche per presunzioni e ciò, certamente, anche nella materia della proprietà intellettuale ove si verifica uno sfruttamento illecito di un bene immateriale altrui capace di produrre ricchezza, e dove, quindi, il rimedio risarcitorio, compensa la perdita subita dal danneggiato, tenuto conto dell'illecito spostamento patrimoniale realizzato dal responsabile della violazione attraverso l'utilizzazione della risorsa che è stata usurpata. Trattasi di questione relativa al nesso di causalità che deve dirsi sempre esistente quando il danneggiato dimostri, con ragionevole probabilità, che in assenza della contraffazione egli avrebbe realizzato un guadagno dalla propria privativa».

¹⁴⁶ Sul tema v. G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 131 ss.

variabili) parametri di diligenza ad essi rispettivamente collegabili¹⁴⁷.

In altre parole, ove sussistano conflitti interpretativi attinenti la posizione di più soggetti rispetto alla medesima violazione, essenziale risulta l'indagine sull'effettiva partecipazione all'evento dannoso, sia essa ascrivibile a titolo di dolo o colpa¹⁴⁸.

Di là dei già *supra* palesati problemi in tema di effettiva consistenza dell'elemento soggettivo nelle violazioni dirette del diritto d'autore, la prospettiva interpretativa seguita dalla giurisprudenza maggioritaria muta parzialmente ove si volge l'attenzione alla posizione dei soggetti che sono in diversa maniera legati alla diffusione dell'opera dell'ingegno stessa¹⁴⁹, o ancora, alle modalità tecniche con cui l'atto illecito viene posto in essere.

Proprio in quest'ultimo segmento si installa la disciplina comunitaria sui prestatori di servizi della società dell'informazione (direttiva 2000/31/CE). Recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. n. 70 del 2003, essa prevede, sulla falsariga dell'esperienza statunitense, alcune ipotesi in cui l'*internet service provider* è esente da ogni addebito di responsabilità per gli illeciti perpetrati sul

¹⁴⁷ V. L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit., p. 405 s. e, in giurisprudenza Cass. civ., sez. I, 07 aprile 1999, n. 3353, in *Corr. giur.*, 1999, p. 1511, con nota di AL. DI MAJO: «Atteso che il diritto all'utilizzazione delle opere dell'ingegno gode di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla sua violazione e quindi anche nei confronti del distributore delle riproduzioni illegittime, altro è l'accertamento dell'estensione della responsabilità ai concorrenti nell'illecito extracontrattuale che postula la sussistenza dell'elemento doloso o colposo, altro è che, per effetto del principio della consumazione della tutela la consegna del supporto materiale che incorpora l'opera dell'ingegno (nella specie, la consegna delle videocassette che incorporano l'opera cinematografica) ad un servizio di distribuzione costituisce violazione del diritto solo se è configurabile come primo atto di messa in commercio» e, ancora, Trib. Milano, 26 ottobre 1992, in *Dir. inf.*, 1993, p. 942: «Se è vero che chiunque partecipi alla abusiva utilizzazione di un'opera dell'ingegno deve essere ritenuto concorrente dell'illecito con conseguente responsabilità solidale nel risarcimento del danno, (...) a fronte della obiettiva circostanza della riconducibilità a ciascuno dei soggetti convenuti della realizzazione materiale di una concausa dell'illecito, deve necessariamente individuarsi anche uno specifico profilo di colpevolezza, in conformità ai principi generali in tema di illecito extracontrattuale». Conf., Trib. Milano, 23 gennaio 1997, in *Dir. aut.*, 1997, p. 242.

¹⁴⁸ Sul requisito della colpa inteso come criterio di ripartizione della responsabilità risarcitoria in caso di concorso nel fatto illecito si veda in via preliminare, App. Torino, 13 gennaio 2006, in *Dir. aut.*, 2007, p. 216 ss., con nota di A. SPONZILLI.

¹⁴⁹ Si pensi alla figura dell'editore e del distributore, soggetti in qualche modo legati (anche contrattualmente) alla figura dell'autore, ma che a prescindere da qualsivoglia rapporto preconstituito e clausola contrattuale andrebbero ritenuti responsabili in solido ex art. 2055 e 2043 c.c. ove fosse ascrivibile nei loro confronti una condotta di tipo doloso o colposo. Cfr. App. Milano, 30 marzo 1999, in *AIDA*, 2000, p. 678 ss.: «L'editore di un'opera, che si riveli contraffazione di altra, risponde dei danni in solido con il soggetto cui l'aveva commissionata: ove a fronte della presunzione di legge e della rivendicazione di titolarità dei diritti da parte dell'editore, questi non provi di aver messo in campo, nella scelta del contraente e nella vigilanza sul lavoro a lui commissionato, tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti: e risponde in solido anche quando il soggetto cui l'opera editata è stata commissionata abbia esplicitamente garantito l'editore da ogni danno cagionatole dalla cattiva esecuzione del contratto, sicché l'azione di regresso ex art. 2055, 2° comma, c.c. esercitata dall'editore si risolva interamente a suo favore». V. anche Trib. Milano, 5 novembre 2004, in *Dir. aut.*, 2005, p. 547 ss. e Trib. Roma, sez. IX, 3 novembre 2005, in *Dejure* (in questo caso la controversia coinvolge la società titolare di diritti di utilizzazione dell'immagine del celebre attore Antonio de Curtis, in arte Totò contro un'impresa produttrice di pasta e la società da quest'ultima incaricata della produzione e messa in onda di alcuni spot pubblicitari).

In una prospettiva di irrilevanza dell'elemento soggettivo anche in caso di concorso di più soggetti si pone invece Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2003, n. 8597, in *Foro it.*, 2003, I, 2660 per cui «posto che l'utilizzazione di un motivo musicale per la realizzazione di uno spot pubblicitario comporta, se non debitamente autorizzata, la violazione dei diritti di utilizzazione esclusiva dell'opera dell'ingegno, rispondono dell'illecito anche la concessionaria della pubblicità e l'emittente televisiva che ha trasmesso lo spot», *contra* Trib. Milano 23 settembre 1999, in *Dir. autore*, 2000, p. 144: «L'utilizzazione senza consenso, per uno spot pubblicitario, di un brano musicale di successo e caratterizzato da un alto grado di originalità costituisce violazione del diritto di autore con responsabilità solidale a carico di coloro che hanno realizzato lo spot pubblicitario; il committente dello spot, non a conoscenza dell'illecita utilizzazione, non è responsabile ma non può utilizzare lo spot con la musica contraffatta».

web¹⁵⁰.

I concetti fondamentali introdotti dal d.lgs. 70/2003 sono *prima facie* legati alla suddivisione degli ISP in tre macrocategorie: *a) mere conduit* o mero trasporto di dati (art. 14 d.lgs. cit.); *b) caching*, memorizzazione temporanea di informazioni (art. 15 d.lgs. cit.); *c) hosting* memorizzazione di informazioni (art. 15 d.lgs. cit.)¹⁵¹.

Un'ultima, importante disposizione è invece riservata al principio che sancisce l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza (art. 17, primo comma, d.lgs. cit.); uno degli imprescindibili riferimenti normativi sui quali viene modulato il grado di diligenza di ogni *provider* nell'esercizio delle proprie funzioni.

Secondo il sopracitato articolo, infatti, «*nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*».

Da una lettura del combinato disposto di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. 70/2003, si evince infatti una generale *esenzione da responsabilità* per il *provider*, nonché il principio di neutralità dello stesso (c.d. *net neutrality*), per cui, in generale, chiunque fornisce servizi su Internet non può rispondere delle condotte illecite dei propri utenti, né può essere obbligato a sorvegliare la rete e a porre filtri o limitazioni alla connessione.

Tale disciplina prevede altresì alcune eccezioni, tassativamente elencate e organizzate rispetto alla diversa natura delle attività svolte dall'intermediario:

a) qualora esso sia *effettivamente a conoscenza* dell'illecito, è obbligato a darne notizia alle autorità competenti;

b) se ha ricevuto una comunicazione/segnalazione da parte delle autorità competenti, dovrà attivarsi immediatamente «*per rimuoverne i contenuti o per disabilitarne l'accesso*» o ancora deve fornire senza indugio le informazioni in proprio possesso utili all'identificazione del destinatario dei

¹⁵⁰ In argomento la dottrina ha elaborato uno schema tripartito di violazioni modellato sulla distinzione formulata in tema di stampa da P. NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951. Si discorrerebbe pertanto di: *a)* illeciti di internet; *b)* illeciti attuati *per mezzo* di internet; *c)* illeciti *contro* internet. I primi rappresentano una nuova categoria di illeciti che trovano l'elemento distintivo proprio nel mezzo telematico, nel senso che in mancanza di quest'ultimo non si sarebbero mai venuti a configurare, i secondi riguardano ipotesi "tradizionali" di illecito ma commesse con le modalità "diverse" proprie della comunicazione elettronica, gli ultimi sono compiuti proprio in danno dell'architettura tecnologica che permette la fruizione e il funzionamento del mezzo stesso. Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet*, in *Dir. inf.*, 1999, p. 1053; S. SICA, *Il sistema delle responsabilità*, in S. SICA – G. COMANDÈ, *Il commercio elettronico*, Torino, 2001, p. 220; S. MAGNI – S.M. SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 61 e ss.; G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme*, cit., p. 363.

¹⁵¹ In una sconfinata letteratura sul tema si rimanda a G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, cit.; ID., *La responsabilità civile degli internet providers nel d.lgs. n. 70/2003*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 1158; S. SICA, *Il sistema delle responsabilità*, cit., p. 221; ID., *Recepita la direttiva sul commercio elettronico: commento al d.lgs. 70/03*, in *Corr. giur.*, 2003, 9, pp. 1225-1247; ID., *Le responsabilità civili*, in E. Tosi (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, 2003, p. 127 ss.; R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico*, Napoli, 2003; A.M. GAMBINO, *Le responsabilità civili dell' Internet service provider*, Napoli, 2006; G. CASSANO – I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello «censore telematico»? Un primo commento agli artt. 14-17 del d. lgs. n. 70/1003*, in *Giur. it.*, 2004, p. 671; P. SANNA, *Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell'informazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, I, 279; O. TROIANO, *L'impresa di content, host ed access providing*, in *AIDA*, vol. XVI, Milano, 2008, pp. 335 - 384; S. SICA – N. BRUTTI, *Internet e commercio elettronico: la responsabilità civile*. in V. D'ANTONIO – S. VIGLIAR (a cura di), *Studi di diritto della comunicazione. Persone, società e tecnologie dell'informazione*, Padova, 2009, pp. 121-152.

suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al «*fine di individuare e prevenire attività illecite*»¹⁵².

Come disposto dal terzo e ultimo comma dell'art. 17, infatti, il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, «*non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto*», ovvero se, «*avendo avuto conoscenza*» del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, «*non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*».

L'elemento dell'effettiva conoscenza è integrato, inoltre, da un'ulteriore specifica di carattere tecnico che risulta spesso decisiva ai fini della valutazione della posizione del prestatore.

Secondo quanto disposto dal considerando 42 della stessa direttiva, le deroghe alla responsabilità devono essere applicate nel caso in cui «*l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione*»; quando, cioè le attività svolte siano «*di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate*».

Il modello di responsabilità adottato dal legislatore comunitario nei confronti del prestatore di servizi della società dell'informazione è pertanto modellato su un sistema di imputazione a carattere colposo e su uno standard di diligenza particolarmente qualificato, paragonabile per certi versi alla c.d. colpa grave¹⁵³.

Il grado minimo di attenzione e collaborazione richiesto al *provider*, infatti ruota intorno al «dovere di avvertimento se a conoscenza dei fatti» e ancora quello di intervento su ordine delle autorità competenti (si pensi, ad esempio, all'applicazione di misure inibitorie conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2004/48¹⁵⁴ o, ancora al rimedio tradizionale della rimozione), ma deve essere pur sempre rapportato ad un generale principio di neutralità e di irresponsabilità del provider che, nello svolgimento delle proprie attività non controllano né conoscono le informazioni oggetto delle comunicazioni.

5.2. Misure istruttorie. Discovery e diritto di informazione.

Gli artt. 156 bis e ter l.d.a., hanno introdotto due importanti strumenti istruttori nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, avallati dal legislatore comunitario con la direttiva 2004/48 (artt. 6 e 8),

¹⁵² A differenza di quanto recepito dal legislatore italiano, l'art. 14, punto 1 della direttiva 2000/31 obbligherebbe il prestatore che è effettivamente a conoscenza dei fatti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso: manca, nel corpo dell'articolo citato, un espresso riferimento alla necessità che l'attività dell'ISP sia rimessa ad un ordine giudiziale. In questo modo, l'effettiva conoscenza dei fatti illeciti potrebbe comportare automaticamente un obbligo di fare in capo al *provider*, anche qualora l'intimazione ad agire provenisse ad esempio da un'istanza di un privato.

¹⁵³ Per un'indagine di impronta comparatistica sul tema cfr. P. SAMMARCO, *La posizione dell'intermediario tra la estraneità ai contenuti trasmessi e l'effettiva conoscenza dell'illecito: un'analisi comparata tra Spagna, Francia e regolamentazione comunitaria*, in *Dir. inf.*, 2011, pp. 271 – 292.

¹⁵⁴ Cfr. il considerando 23 e l'art. 9 della direttiva 2004/48/CE.

nonché preliminarmente dai TRIPs (artt.43 e 47)¹⁵⁵.

L'art. 156 bis investe ogni soggetto che agisce avverso una violazione del diritto d'autore della facoltà di richiedere la c.d. *discovery* (con riferimento alle omonime misure di matrice anglosassone, ma ancora all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), che consente – in specifici casi in cui si abbia particolare evidenza della fondatezza della domanda attorea – l'emanazione di ordini giudiziali volti all'acquisizione ai fini probatori (e sempre nel rispetto della privacy), di «documenti, elementi o informazioni» detenuti dalla controparte che possono risultare utili ai fini dell'identificazione dei soggetti implicati nella diffusione o nella distribuzione illecita di prodotti e servizi che costituiscano violazioni dei diritti spettanti al titolare.

L'ordine giudiziale si arricchisce di ulteriori contenuti ove ci si trovi di fronte ad una violazione “su scala commerciale”, consentendo l'esibizione di documentazione bancaria, finanziaria e commerciale appartenente al convenuto. Le risposte che le parti forniscono e gli eventuali comportamenti non collaborativi sono inoltre utilizzati quali argomenti di prova in sede di giudizio.

L'art. 156 ter, dispone invece che sia nei giudizi cautelari sia in quelli di merito l'attore possa richiedere con domanda proporzionata e giustificata che «*vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:*

a) *sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;*

b) *sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;*

c) *sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.*

Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1».

Si tratta pertanto di strumenti che garantiscono un potente strumento di investigazione probatoria soprattutto qualora ad essere oggetto di contestazione siano dei comportamenti non conformi posti in essere sulle reti telematiche, con il precipuo obiettivo di raccogliere quanti più elementi utili possibili per risalire alla reale identità dei soggetti coinvolti nella violazione o, ancora, che possano in qualche modo fornire elementi dirimenti in sede di giudizio. Se ricondotte entro questa prospettiva, infatti, tali misure si ricollegano al dovere collaborativo imposto agli intermediari *in primis* dal secondo comma dell'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico¹⁵⁶.

Il secondo comma dell'art. 156 bis e l'intera disposizione dell'art. 156 ter, sono inoltre dedicate alla violazioni commesse su scala commerciale: la direttiva 2004/48, al considerando 14 afferma

¹⁵⁵ Sul tema cfr. L. BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di «informazione» nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 2, p. 118 ss.; L.P. COMOGGIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, pp. 270 – 293.

¹⁵⁶ Si veda ancora il considerando 48 della medesima direttiva per cui «La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».

che «per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede».

La soluzione proposta fa riferimento, come parametro minimo per identificare le violazioni “non su scala commerciale”, all’atto di sfruttamento posto in essere dal «consumatore finale in buona fede».

L’espressione desta non pochi dubbi interpretativi e parrebbe inquadrabile nell’ambito di quei comportamenti inconsapevoli (poiché in buona fede) posti in essere dagli utenti nell’ambito della propria sfera intima, abbracciando dunque quelle categorie in precedenza descritte e in generale riferibili alla disciplina delle eccezioni e delle limitazioni e, nello specifico da ricomprendere nell’alveo della nozione di “uso personale”.

La questione diviene ancor più oscura quando ci si muove dal concetto di uso personale spostando l’attenzione verso i comportamenti posti in essere dal contraffattore per ottenere vantaggi di carattere economico o commerciale diretti o indiretti. Il richiamo alla «finalità di ottenimento di un vantaggio diretto o indiretto» sembra rimandare al quadro economico dei soggetti implicati nella violazione, riferendosi in altre parole non alla mera violazione della privativa dell’autore, ma piuttosto alla configurazione di eventuali utili in capo agli autori della violazione stessa.

Percorrendo questo itinerario interpretativo, ci si potrebbe collegare al fatto che l’atto debba essere compiuto nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, in connessione alla nozione penalistica di lucro¹⁵⁷.

In questo senso si è orientato, ancora una volta con maggiore chiarezza definitoria, il legislatore del codice della proprietà industriale. Infatti, nel recepire le medesime misure istruttorie indicate dal legislatore comunitario (art. 121 c.p.i.), si è voluto far riferimento al più circoscritto concetto di violazione su scala commerciale commessa «mediante atti di pirateria», in combinato disposto con l’art. 144 c.p.i., il quale specifica che «sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico».

L’attuale dato normativo nell’ambito del diritto d’autore, non effettua però una precisa cesura né in termini quantitativi né ancora qualitativi, lasciando impregiudicato l’ampio margine di discrezionalità concesso ai giudici nella valutazione delle singole fattispecie, che potrebbe potenzialmente condurre ad intendere come violazioni su scala commerciale anche singoli atti di sfruttamento non autorizzato dell’opera dell’ingegno che garantiscano all’agente un vantaggio indiretto costituito, ad esempio, dal mancato guadagno, come ad esempio le ipotesi di *file-sharing* di un’opera filmica o musicale¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Sul punto, si rimanda ai rilievi formulati *supra*, sub cap. 2, par. 3.1, giovando richiamare esclusivamente la già citata massima della S.C. per cui «l’incremento patrimoniale non può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso». Cass. pen., Sez. III, sent. 9 gennaio 2007, n. 149, cit.

¹⁵⁸ Sul tema bisogna inoltre ricordare la recente vicenda attinente la mancata ratifica dell’Unione europea dell’accordo commerciale internazionale “ACTA” (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), respinta in ultima istanza dal Parlamento europeo nel luglio 2012. L’accordo, fortemente criticato dall’opinione pubblica, introduceva nuove e più stringenti disposizioni volte alla repressione delle condotte contrarie ai diritti di proprietà intellettuale fondate anche su una non chiara nozione di violazione in scala commerciale. Prima del rigetto, la Commissione europea aveva richiesto un parere di legittimità dinanzi alla Corte di giustizia, domanda questa poi definitivamente ritirata nel dicembre del 2012.

6. La liquidazione del danno. Damages and profits.

La sec. 504 del *Copyright Act* dispone che il soggetto colpevole di una violazione può essere condannato alla corresponsione di una somma pecuniaria a titolo di risarcimento degli *actual damages* cagionati al titolare e di ogni altro profitto aggiuntivo percepito dall'*infringer* o, in alternativa, al pagamento degli *statutory damages*¹⁵⁹.

Il sistema statunitense di liquidazione del danno abbraccia espressamente tre distinte opzioni normative: le prime due di carattere complementare e pertanto combinabili tra loro, l'ultima, avente piuttosto natura indennitaria e forfettaria, si pone in un rapporto di mutua esclusione rispetto alle precedenti¹⁶⁰.

Quanto agli *actual damages*, la norma di legge, in assenza di un'espressa definizione, prevede che il titolare di *copyright* possa agire per ottenere il risarcimento dei danni effettivi patiti a causa della violazione subita.

Questa prima opzione corrisponde chiaramente ad una misura di natura compensatoria, riconducibile alla generale categoria dei c.d. *compensatory damages*¹⁶¹, che mira a ristorare il danneggiato dal danno che è scaturito dall'intrusione del comportamento illecito entro la propria sfera giuridica patrimoniale.

La parte attrice pertanto deve provare la ricorrenza del danno patito, causalmente connesso alla condotta illecita, nonché l'entità del suo ammontare, calcolata in maniera non speculativa («*not based on undue speculation*»), ovvero basata sul preciso computo della perdita economica subita.

Il parametro di riferimento per il calcolo del danno effettivo è in generale collegato alla perdita di valore di mercato attribuibile all'opera dell'ingegno oggetto di violazione; in altre parole, si discorrerebbe dell'indebolimento o della completa distruzione della massa di ricchezza intrinseca al valore dell'opera protetta rispetto al mercato di riferimento¹⁶².

In generale, gli *actual damages* sono rimessi, per loro stessa natura a un difficile ed incerto onere probatorio¹⁶³. La prova della loro ricorrenza ed entità dipende infatti dal rapporto che intercorre tra un dato certo, quale è quello attinente al valore presente dell'opera dell'ingegno protetta ed un dato ipotetico e futuro – e per questo di per sé facilmente confutabile – consistente nella stima della variazione in negativo del valore stesso rispetto alla violazione subita, da ricondurre poi sempre

¹⁵⁹ Sul tema si rimanda a J. JOYCE – W. PATRY – M. LEAFFER – P. JASZY, *Copyright Law*, cit., p. 938 ss.; P. GOLDSTEIN, *Goldstein on copyright*, cit., cap. 14.1 e ss.; G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, cit., p. 95 s.; A. PLAIA, *Rimedi civilistici, risarcitori e restitutori nel sistema speciale della proprietà intellettuale*, in ID., *Diritto civile e diritti speciali*, Milano, 2008, spec. p. 107 ss.; G. DE SANCTIS, *Il risarcimento del danno per violazione di brevetti industriali nella giurisprudenza degli Stati Uniti*, in *Contr. impr.*, 1995, p. 816 ss. Per un'indagine attinente al *common law* britannico cfr. T. APLIN – J. DAVIS, *Intellectual property law*, cit., pp. 811 ss. e M. DANILUNAS, *Compensation for infringement of Intellectual property rights under english law*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, pp. 15 – 38.

¹⁶⁰ Cfr. M. PASTORE, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 513 ss.

¹⁶¹ V. G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 99.

¹⁶² Cfr. *Mary Ellen Enterprises, Inc. v. Camex, Inc.*, 68 F.3d 1065, 1070 (8th Cir. 1995); *Fitzgerald Publishing Co, Inc. v. Baylor Publishing Co, Inc.*, 670 F. Supp. 1133, 1139 (E.D.N.Y.1987); *Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* 772 F.2d 505 (9th Cir. 1985): «"Actual damages" are the extent to which the market value of a copyrighted work has been injured or destroyed by an infringement (...). In a copyright action, a trial court is entitled to reject a proffered measure of damages if it is too speculative. (...) Although uncertainty as to the amount of damages will not preclude recovery, uncertainty as to the fact of damages may».

¹⁶³ *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., 567:«[R]arely will a case of copyright infringement present such clear-cut evidence of actual damage».

entro i limiti di un calcolo non speculativo¹⁶⁴.

Dall'altra parte il formante giurisprudenziale, forte dell'ampia discrezionalità riconosciutagli dall'ordinamento anche in ragione della non puntuale definizione della stessa nozione di *actual damages*¹⁶⁵, ha spesso rintracciato gli estremi di una distruzione del valore di mercato dell'opera, ad esempio, nel dato riconducibile alle vendite perdute dalla parte attrice a causa della messa in commercio di opere contraffatte (c.d. *loss of sales*)¹⁶⁶. Un altro criterio utilizzato è quello del valore d'uso del lavoro protetto da *copyright* per l'*infringer*, che si concreta nel calcolo di una *reasonable royalty*¹⁶⁷.

In *Wall Data, Inc. v. Los Angeles County Sheriff's Dep't*¹⁶⁸, la Corte d'Appello per il Nono Circuito ha confermato la sentenza di primo grado nel quale il *defendant* – l'ufficio dello Sceriffo di Los Angeles – è stato condannato a risarcire il danno per aver abusato della propria licenza d'uso di un *software* avendolo installato su 6007 postazioni, invece delle 3663 convenute. Il prezzo medio di una licenza di installazione era stato fissato nella differenza tra 183 (il prezzo corrisposto per copia dal *defendant*) e 113 dollari (il guadagno dichiarato dal *plaintiff*). La giuria, chiamata a pronunciarsi sull'entità del danno da liquidare, ha valutato l'incidenza sul mercato di riferimento delle 2344 copie abusivamente installate dallo Sceriffo di Los Angeles nell'ordine di circa 90 dollari a copia, per una somma complessiva di 210.000,00 dollari da corrispondere a titolo di *actual damages*.

Il criterio della *royalty* ragionevole (*reasonable royalty*) è stato confermato altresì in *Real View v. 20-20*¹⁶⁹, dove una Corte distrettuale ha ridotto sensibilmente la somma richiesta a titolo di *actual damages* da parte di una casa produttrice di *software* in ragione di un episodio di *download* non autorizzato di un proprio programma operato da un'impresa concorrente, limitandolo alla misura della somma mediamente richiesta per una licenza d'uso¹⁷⁰.

¹⁶⁴ *McRoberts Software, Inc. v. Media 100, Inc.*, 329 F.3d 557, 566 (7th Cir.2003): « "[I]t is not improper for a jury to consider either a hypothetical lost license fee or the value of the infringing use to the infringer to determine actual damages, provided the amount is not based on "undue speculation" ».

¹⁶⁵ Cfr. M.-A. GLICK – L.-A. REYMANN – R. HOFFMAN, *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*, Hoboken, 2003, p. 391; W. PATRY, *Copyright Law and Practice*, Washington, 1994, vol. II, p. 1164 s. Critico su questo aspetto è O. FISCHMAN AFORI, *Flexible remedies as a means to counteract failures in copyright law*, in *Cardozo L. & Ent. J.*, 29, 2011, p. 35: « Copyright lawyers are familiar with the notion that the damages stage of a copyright case is determined on the basis of factual assumptions, the judge's personal impression of the case, and various (necessarily imprecise) estimations ». Sulla maggiore libertà accordata alle Corti statunitensi nell'attività di valutazione del danno da liquidare cfr. ad es. F.D. BUSNELLI – S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 279.

¹⁶⁶ *Big Seven Music Corp. v. Lennon*, 554 F.2d 504 (2d. Cir. 1977).

¹⁶⁷ In contrasto con la precedente pronuncia si è espressa altra giurisprudenza, a dimostrazione della difficoltà di calcolo che caratterizza la disciplina degli *actual damages*. Nel caso di specie, è il criterio del valore d'uso a venire utilizzato. *Fedtro, Inc. v. Kravex Manufacturing Corp.*, 313 F. Supp. 990, 996 (E.D.N.Y. 1970): « The evidence does not warrant any inference that defendant's copyright infringement was the proximate cause of plaintiff's losses of sales to defendant and others. Plaintiff's price of eighty-nine cents was in the significant trade paths substantially in excess of [defendant's] selling list price of sixty cents and actual sale price of an average of about fifty-five cents. With that differential in price, which the evidence warrants concluding was the dominant difference between the two articles in their trade successes, there is no reason to doubt that defendant's article would have commanded a substantial share of the market whether presented on a display card or in a sack under a header. It is speculation to seek to locate some measurable quantum of sales diversion that can fairly be traced to the use of [the copyrighted materials] rather than to other marketability factors ». V. anche *Polar Bear Prods., Inc. v. Timex Corp.*, 384 F.3d 700, 708 (9th Cir.2004): « Actual damages are usually determined by the loss in the fair market value of the copyright, measured by the profits lost due to the infringement or by the value of the use of the copyrighted work to the infringer ».

¹⁶⁸ 447 F.3d 769 (9th Cir. 2006).

¹⁶⁹ *Real View, Inc. v. 20-20 Technologies, Inc.*, 811 F. Supp. 2d 553, (Mass. Dist. Ct. 2011).

¹⁷⁰ Bisogna sottolineare che tale criterio di calcolo può risultare agevole ove, come nel primo caso, sia stata stabilita a monte per via contrattuale l'ammontare dei costi per la concessione di una licenza, mentre appare potenzialmente aleatorio e rimesso alla discrezionalità del giudicante, un calcolo della *reasonable royalty* se essa non sia stata oggetto di negoziazione preventiva. Ad esempio nell'ipotesi in oggetto la richiesta del *plaintiff* ammontava a 1,3 milioni di

Complementare alla richiesta degli *actual damages* la sec 504(b) concede al danneggiato la facoltà di chiedere la restituzione di ogni profitto che sia attribuibile alla violazione e che non sia stato preso in considerazione nel computo dei danni effettivi. In questo modo il legislatore americano proibisce espressamente la c.d. *double recovery*, ovvero che la richiesta attorea contemperi sotto un duplice e diverso titolo la medesima voce di danno¹⁷¹.

Ai fini probatori, la disciplina del *recovery of lost profits* prevede che il danneggiato debba calcolare al lordo il profitto totale ottenuto dall'*infringer*, lasciando a quest'ultimo l'onere di eccepire la sussistenza di spese deducibili e singole voci di utile non attribuibili direttamente alla violazione ad egli imputata e quindi sottraibili all'importo dei profitti da restituire al danneggiato.

Nel caso precedentemente rappresentato di *loss of sales*, ad esempio, la prova dell'attore potrà limitarsi non solo alla dimostrazione del valore delle vendite perdute (calcolate pertanto a titolo di *actual damages*), ma, anche, al computo del margine di utile percepito dal contraffattore per ogni vendita (e quindi rientrante nella voce attinente i c.d. *profits*)¹⁷².

I profitti, inoltre, dovranno essere direttamente ascrivibili alla condotta illecita: rileva cioè la sussistenza di un nesso, di una ragionevole relazione tra violazione e guadagno che ne giustifichi l'illecita provenienza¹⁷³.

Il rimedio della retroversione degli utili è stato introdotto da legislatore statunitense allo scopo di evitare che il danneggiante possa trarre beneficio dalla propria condotta illecita¹⁷⁴ ed è riconducibile alla disciplina del c.d. *disgorgement of profits*, un rimedio di *equity* sviluppatosi in seno alla *law of restitutions* e dalla disciplina dell'*unjust enrichment*.

Esso volge pertanto i propri effetti guardando in senso ampio ai guadagni percepiti di un soggetto a spese della parte attrice in maniera ingiusta, proprio perché riconducibili ad un *unjust factor*, che, nella fattispecie è rappresentato, per l'appunto, da un *wrong*, un comportamento illecito¹⁷⁵.

Al *disgorgement* può essere attribuita una duplice funzione. Da un lato, infatti, chiara è la matrice sanzionatoria volta a colpire la commissione di un illecito¹⁷⁶, dall'altra parte, interessante in una prospettiva di prevenzione e deterrenza è il fatto che esso abbia come oggetto la restituzione del

dollari, a fronte dei soli 4,200 \$ poi accordati dalla Corte. O. FISCHMAN AFORI, *Flexibile remedies as a means to counteract failures in copyright law*, cit., p. 39: «As already noted, in many cases damage calculation tracking after the lost profits caused by an unauthorized use of a copyrighted work is highly speculative, and sometimes is impossible to be determined accurately».

¹⁷¹ Cfr. *Deltak v. Advanced Systems* 767 F. 2d 357, 363 (7th Cir. 1985); *Taylor v. Meirick*, 712 F.2d 1112 (7th Cir. 1983); *Davis v. The Gap*, 246 F.3d 152, 160 (2d Cir. 2001); *Bucklew v. Hawkins, Ash & Baptie, LLP*, 329 F.3d 923, 931 (7th Cir. 2003); *Thoroughbred Software International, Inc. v. Dice Corporation*, 2007 WL 1702777 (6th Cir. June 14, 2007). In dottrina, cfr. K.E. BURDON, *Accounting for profits in a copyright infringement action: a restitutionary perspective*, in *Bost. Univ. L. Rev.*, 87, 2007, p. 355 ss.; Y. SUN, *Reassessing Damage Remedy to Online Copyright Infringement*, Indiana University, 2012, passim.

¹⁷² La prova di quest'ultimo aspetto potrebbe ad esempio essere soddisfatta calcolando il numero degli esemplari contraffatti dell'opera dell'ingegno venduti e moltiplicandolo per il prezzo singolarmente percepito dal convenuto. Cfr. *Design v. K-Mart Apparel Corp.*, 13 F.3d 559 (2d Cir. 1994).

¹⁷³ V. per tutti *Ordenez-Dawes v. Turnkey Properties, Inc.*, No. 06-60557-CIV, 2008 WL 828124 (S.D. Fla. March 27, 2008).

¹⁷⁴ H.R. Rep. No 94-1476 at 161 (1976), in 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5777: «profits are awarded to prevent the infringer from unfairly benefiting from a wrongful act».

¹⁷⁵ Sul tema si rimanda all'indagine svolta da P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediale*. *Disgorgement v. Punitive damages*, Bari, 2012, pp. 55 ss. e ivi ampia bibliografia e giurisprudenza richiamata. Cfr. inoltre ID., voce *Disgorgement*, in *Enc. giur.*, agg., XIV, Roma, 2006, A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 33 ss.

¹⁷⁶ Alcuna dottrina discorre di una natura "quasi-punitiva": v. P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediale*, cit., p. 53.

c.d. *gain*, ovvero del guadagno ottenuto dall'autore per mezzo della propria condotta non conforme, per cui agirebbe al fine di eradicare in maniera completa ogni beneficio tangibile scaturente da un potenziale, ed anche solo futuro, progetto di violazione¹⁷⁷.

Questa visione in chiave preventiva pare essere particolarmente condivisibile se rapportata alle violazioni del diritto d'autore su scala industriale, ovvero a quei casi in cui alle spalle del mero fatto illecito (di per sé lesivo dell'esclusiva), si celi un'attività imprenditoriale organizzata e volta alla sistematica attuazione di condotte contraffattive.

Inoltre la normativa sul *copyright*, al fine di non causare sproporzioni nel calcolo dei profitti percepiti indebitamente, prevede espressamente che il convenuto possa provare la sussistenza di alcune voci da dedurre dal computo generale fornito dall'attore, quali parte dei guadagni attribuibili a fattori diversi dall'attività illecita presa in esame (c.d. *apportionment*¹⁷⁸) e, ancora, alcune spese¹⁷⁹.

Tradizionalmente la giurisprudenza riconosce quali spese detraibili i costi diretti di produzione, promozione e distribuzione e quelli indiretti o generali riconducibili ad esempio alla gestione dell'attività imprenditoriale svolta dal convenuto, sempre che non siano in alcun modo collegabili al compimento della violazione contestata¹⁸⁰.

Infine, la sec. 504 (c) contempla un rimedio alternativo al risarcimento dei danni o alla restituzione degli utili, consistente nella richiesta dei c.d. *statutory damages*, che opera solo nel caso in cui l'opera sia stata previamente registrata. Essi consistono in somme di danaro determinate discrezionalmente dalle Corti in una misura variabile tra i 750 e i 30.000,00 dollari per ogni singola opera violata.

La richiesta di concessione degli *statutory damages* priva il convenuto della facoltà di richiedere il risarcimento e/o la restituzione: inoltre la Corte adita, qualora abbia prova nel corso del giudizio che la violazione del *copyright* sia stata commessa in maniera intenzionale (*willfully*) può aumentare sino a 150.000,00 dollari la pena pecuniaria massima da comminare all'*infringer*.

Al contrario, la pena può essere ridotta su parere della Corte sino ad un minimo di 200 dollari in caso di violazione inconsapevole (*«that such infringer was not aware and had no reason to believe*

¹⁷⁷ In tema di quantificazione del profitto (*gain*) del contraffattore, esso viene tradizionalmente suddiviso dalla dottrina dominante in due distinte voci: infatti può consistere, da un lato, nel guadagno effettivo percepito dall'autore della violazione (*actual gain*), dall'altro nelle spese che lo stesso ha omesso di sostenere sempre grazie all'illecito commesso (*expense saved*). In questa prospettiva si è data rilevanza ai fini della restituzione degli utili al solo criterio basato sull'*actual gain*, relegando il risparmio di spesa ad una prospettiva maggiormente attinente alla categoria dei *compensatory damages*. Così G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, cit., p. 95 s. e P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali*, cit., con riferimento ad A. FARNSWORTH, *Your loss or my gain? The dilemma of the disgorgement principle in breach of contract*, in *Yale L. J.*, 94, 1985, p. 1339 ss. ed J. EDELMAN, *Gain-based damages. Contract, tort, equity and intellectual property*, Oxford e a., 2002, p. 73 ss.

¹⁷⁸ Non facile è la prova delle voci di guadagno non riconducibili alla violazione quando, ad esempio, esse nascono dalla combinazione di condotta illecita e fattori leciti (ad es., un'opera cinematografica che non riproduce interamente contenuti protetti). La *Supreme Court* ha statuito come sia necessario rintracciare chiaramente quali tra i profitti siano ascrivibili alla condotta illecita o derivino dall'opera protetta e quali invece non siano collegabili a fattori coperti da privativa. *Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.*, 309 U.S.390 (1940) (*Sheldon II*): «[T]he defendant may show that the existence and amount of its profits are not the natural and probable consequences of the infringement alone, but are also the result of other factors which either add intrinsic value to the product or have independent promotional value.»⁴⁵ Where such a showing is made, apportionment is required».

¹⁷⁹ Un principio generale sul tema affermato dalla giurisprudenza è quello per cui «a plagiarist may not charge for his labor in exploiting what he has taken». *Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939) (*Sheldon I*).

¹⁸⁰ In questo caso, giurisprudenza costante ha affermato che «[o]verhead which does not assist in the production of the infringement should not be credited to the infringer; that which does, should be; it is a question of fact in all cases». *Sheldon I*, cit., 54.

that his or her acts constituted an infringement of copyright»), o quando il convenuto abbia agito nella convinzione che la propria condotta fosse conforme alla *fair use doctrine* o, ancora, quando lo stesso appartenga ad una speciale categoria soggettiva protetta da un *safe harbor* (ad es. agisca in nome di una fondazione no-profit per scopi educativi).

In questo caso, ove si incorra in invalicabili ostacoli che impediscano di provare e quantificare il danno patito (o ad esempio, in tema di violazioni domestiche, che non permettano di computare il guadagno ottenuto dall'autore della violazione), l'ordinamento concede in favore del soggetto titolare di *copyright* una misura di carattere istantaneo, basata esclusivamente sulla comprovata sussistenza di una violazione e variabile solo nella sua entità rispetto allo stato di consapevolezza del *defendant* all'atto della commissione dell'illecito¹⁸¹.

6.1 Il problema della liquidazione del “danno autoriale” tra property rules e liability rules. L'art. 158, comma 2, l.d.a. nel prisma della legislazione comunitaria.

La concorrenza di un profilo risarcitorio ed un altro restitutorio (nonché di una sfera punitivo-sanzionatoria), intesi quali strumenti propri di un apparato rimediabile di tipo modulare come quello appena descritto con riferimento al *common law* statunitense, se accostata alla consistenza della legge sul diritto d'autore italiana, fa riemergere *prima facie* una questione interpretativa che affonda le proprie radici in una fase ancora precedente all'emanazione della stessa l. 633/1941.

La difficile coesistenza della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. rispetto ad una disciplina ibrida e multiforme – anche a causa della già palesata estrema artificiosità intrinseca alla disciplina positiva del diritto d'autore¹⁸² – e il conflitto tra la sfera attributiva (che nasce dall'immaterialità del bene oggetto di tutela) e quella riparatorio-sanzionatoria (da ascrivere al paradigma danno autoriale-sanzione aquiliana)¹⁸³, si ripropone quando a divenire oggetto di indagine è la liquidazione del danno, regolamentata dal secondo comma dell'art. 158 l.d.a.

Come è già emerso da una prima analisi sommaria, infatti, la norma sul risarcimento del danno

¹⁸¹ In via meramente preliminare si rileva come tale ultimo rimedio, così come descritto, configuri un grande e reale rischio di *overdeterrence* – nonché per certi versi di *overcompensation* – attesa la sua attivazione automatica in caso di violazione e la cumulabilità delle somme pecuniarie comminabili per ogni singolo atto illecito (ad es. la contraffazione di un DVD). Sul tema si rimanda ai rilievi critici mossi da J.-C. BARKER, *Grossly Excessive Penalties in the Battle Against Illegal File-Sharing: The Troubling Effects of Aggregating Minimum Statutory Damages for Copyright Infringement*, in *Texas L. Rev.*, Vol. 83, No. 2, 83, 2004, pp. 525- 559 e ancora da P. SAMUELSON – T. WHEATLAND, *Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform*, in *Wm. & Mary L. Rev.*, 51, 2009, pp. 439 – 511.

¹⁸² Ogni norma giuridica è in questo senso un artificio, poiché imposta dal legislatore rispetto all'ordine naturale precostituito, ma il diritto (soprattutto patrimoniale) d'autore rappresenta, per quell'intento di imbrigliare in una logica di mercato e di pura rendita monetaria una materia così delicata, fuggente ed eterea quale è quella conclusa nello sforzo creativo dell'essere umano, un esempio di schema giuridico di doppia, se non assoluta artificialità.

¹⁸³ Ci si riferisce alla già palesata *querelle* sulla sussistenza di due “facce” della medesima medaglia: da una parte, la scelta del legislatore italiano conduce verso l'applicazione di una regola aquiliana (anche se a parere di chi scrive in termini meramente punitivo-sanzionatori), che punisce l'illiceità della condotta e ristora la vittima dalla diminuzione del proprio patrimonio subita a seguito della violazione. Dall'altra parte è chiaro che la lesione del diritto d'autore può configurare danni “non aquiliani”, che nascono cioè dalla creazione di ricchezza ricollegabile all'esercizio “ingiusto” di un potere di disposizione sull'opera dell'ingegno. Si discorrerebbe ad esempio di quelle voci di danno attinenti - in assenza di danno aquiliano “puro” - al guadagno che il contraffattore trae dalla propria condotta fraudolenta. V., sul tema, le fondamentali riflessioni operate da R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, p. 11.

da violazione del diritto (patrimoniale) d'autore richiama, almeno astrattamente, due sfere di pregnanza: la prima è intrinsecamente legata alla norma di cui all'art. 2043 c.c. e abbraccia quei danni patrimoniali che nella prassi discendono dal mero atto di aver violato il vincolo d'esclusiva imposto *ex lege* a protezione dell'opera dell'ingegno. In questo caso parleremo di danno aquiliano da illecito autoriale o, ancora, di sanzione aquiliana da violazione dell'esclusiva autoriale.

Un'altro aspetto rilevante invece attiene a quel complesso di utilità che l'autore dell'intrusione sottrae indebitamente e di cui può disporre *in vece* del titolare dell'esclusiva: a volte tali porzioni del potere di disposizione rientrano di per sé nell'orbita dei danni risarcibili ex art. 2043 c.c. – proprio perché la scelta del legislatore è stata quella di sanzionare tali comportamenti facendo riferimento alla responsabilità aquiliana – altre volte invece fuoriescono dal prisma del mero danno cagionato alla sfera patrimoniale del titolare del diritto, configurando un *surplus* nel patrimonio del contraffattore¹⁸⁴.

La sussistenza di questa bipartizione pare, tra l'altro, essere stata consapevolmente presa in considerazione ed affrontata dal legislatore del 1941.

Nell'illustrare la novella sul diritto d'autore il PIOLA CASELLI segnalava che durante i lavori preparatori era stato espunto dal corpo del testo di legge una disposizione che introduceva un'importante distinguo: il titolare del diritto avrebbe infatti potuto domandare «la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con l'utilità indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi».

Se, inoltre, fosse stata accertata la natura dolosa o colposa della condotta dell'agente, lo stesso avrebbe dovuto risarcire il danno «risultante dalla violazione»¹⁸⁵. Il risarcimento del danno morale era infine ammesso esclusivamente nelle ipotesi di violazione dolosa.

In questo modo, si voleva riservare la sanzione del risarcimento del danno alle violazioni accertate e connotate dall'elemento soggettivo, facendo comunque salva la facoltà del titolare di agire per l'arricchimento ingiusto ex art. 2041 c.c.¹⁸⁶.

Si era pertanto posta l'opportunità di configurare espressamente per via legislativa un “doppio binario” fondato sull'applicabilità diretta del rimedio restitutorio di cui all'art. 2041, per cui «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona é tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».

La disciplina generale dell'arricchimento senza giusta causa si applica in via sussidiaria (art. 2042 c.c.) alle ipotesi di spostamento di ricchezza che vengono poste in essere in danno di un altro soggetto, poiché ascrivibili ad un comportamento proibito o non giustificato dall'ordinamento

¹⁸⁴ E, quindi non potrebbero rientrare in una corretta nozione di danno risarcibile ex art. 2043 c.c. Sull'insufficienza del rimedio aquiliano cfr. per tutti C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale*, cit., p. 7 ss. e ID., *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 641.

¹⁸⁵ Questo il testo integrale dell'art. 161 poi soppresso: «Il titolare del diritto di utilizzazione economica può chiedere la reintegrazione del suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dal giorno della percezione.

Se la violazione fu dolosa o colposa, il violatore deve risarcire il danno risultante dalla violazione stessa.

Nel caso di violazione dolosa, il risarcimento si estende anche al pregiudizio recato alla fama od alla reputazione dell'autore». Così E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 645.

¹⁸⁶ E. PIOLA CASELLI, *ibidem*: «questa disposizione aveva una particolare importanza perché nella prima parte si sanciva l'applicazione in favore dell'autore dell'azione di arricchimento senza giusta causa, di cui all'art. 2041 del libro quarto (delle Obbligazioni) del nuovo Codice civile; azione che veniva concessa a favore dell'autore contro colui che avesse utilizzato l'opera coperta dal diritto di autore, senza il suo consenso, anche se non fosse dimostrata l'esistenza di una colpa o di un dolo, elementi necessari per promuovere l'azione di danno per fatto illecito».

giuridico: la disciplina dell'ingiusto arricchimento ha inoltre natura oggettiva, non rilevando la colpa di colui il quale ha tratto profitto in danno del danneggiato¹⁸⁷.

L'assenza nel testo definitivo di una norma di tal guisa e, come vedremo nel prosieguo, alcune non corrette ricostruzioni della vicenda storica che ha condotto alla soppressione dell'art. 161, possono essere poste alla base del fenomeno di compressione contenutistica dell'articolo sul risarcimento del danno, nonché dell'effetto confusorio tra ambito riparatorio e restitutorio proprio della l.d.a.¹⁸⁸

Tornando per ora alla normativa vigente, l'attuale secondo comma dell'art. 158 l.d.a. afferma che «*il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto*».

Il testo è stato di recente oggetto di alcune modifiche, occorse a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2004/48.

In tema di misure pecuniarie, la direttiva ha proposto ai legislatori nazionali uno schema tripartito che comprende¹⁸⁹: a) un indennizzo pecuniario in caso di violazioni non colpose né dolose, *in vece* della applicazione di misure definitive di tipo correttivo (distruzione, esclusione o ritiro dai circuiti commerciali) o ingiuntivo che causerebbero al convenuto un danno sproporzionato (art. 12)¹⁹⁰; b) il risarcimento del danno nei casi di violazione consapevole (o qualora il convenuto abbia avuto ragionevoli motivi per esserne consapevole), consistente alternativamente nel suo ammontare *b1*) nell'insieme di tutte le conseguenze economiche negative attribuibili al fatto, quali il mancato guadagno, i benefici illegalmente realizzati dall'autore e nei casi appropriati il danno morale o *b2*) in una somma forfettaria pari almeno alla somma dei diritti che il convenuto avrebbe dovuto corrispondere per fruire lecitamente dell'opera (art. 13, comma 1)¹⁹¹; c) il recupero dei

¹⁸⁷ Sul tema cfr. tra gli altri P. GALLO, voce *Arricchimento senza giusta causa*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., agg., Torino, 2011, p. 102 ss.; ID., *Arricchimento senza causa e quasi contratti, I rimedi restitutori*, 2° ed., Torino, 2008. In ambito comparatistico v. ancora ID., *I rimedi restitutori in diritto comparato*, in *Tratt. Sacco dir. comp.*, Torino, 1997; K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, cit., II, p. 281 ss.

Percepiva questa problematica interpretativa, pervenendo però a diverse conclusioni, più di cinquant'anni fa R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, p. 11: «Quanto alla condanna ai danni essa non penetra nell'angolo morto degli illeciti che non producono depauperamenti patrimoniali. Soprattutto i diritti sui beni immateriali appaiono protetti dai due istituti in esame in modo insufficiente. *De iure condendo*, la condanna al pagamento del valore obiettivo del bene sottratto ad altri, la condanna alla pena privata, appaiono i correttivi integratori del sistema giuridico italiano quale ci è presentato dall'insegnamento comune».

¹⁸⁸ Di «indebita immedesimazione» discorre C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 646.

¹⁸⁹ Per alcuni rilievi preliminare su questi articoli della direttiva si rimanda a C. CAMARDI, *Le cosiddette "misure alternative" (art. 12 direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004)*, in *L'enforcement*, cit., pp. 41 – 72; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 144 ss.

¹⁹⁰ Art. 12, dir. 2004/48/CE (Misure alternative): «Gli Stati membri possono stabilire che nei casi adeguati e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla presente sezione, l'autorità giudiziaria competente può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui alla presente sezione, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente».

¹⁹¹ Art. 13, comma 1, dir. 2004/48/CE (Risarcimento del danno): «Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

profitti o il pagamento di danni predeterminati nel caso di violazione inconsapevole (“o senza avere motivi ragionevoli per saperlo”) (art. 13, comma 2)¹⁹².

Ad una prima analisi spicca, per ciò che concerne le misure prettamente risarcitorie, la rilevanza dell’elemento soggettivo, sostituito dalla mera buona fede dell’agente (consapevolezza/inconsapevolezza). Il dolo e la colpa vengono difatti richiamati solo nel caso delle misure correttive ed ingiuntive, riguardo le quali il nostro ordinamento non ha abbracciato la disposizione sulla misura indennitaria alternativa di cui all’art. 12 dir. cit.

Viene pertanto sensibilmente ridotto il parametro soggettivo minimo di riferimento indicato dal legislatore comunitario, che residua nella bipartizione tra violazioni c.d. innocenti e violazioni in mala fede della proprietà intellettuale¹⁹³.

In questo quadro, poi, è stata prevista una forma di liquidazione del danno di tipo omnicomprendente (che tiene conto anche dei guadagni del contraffattore) o, in alternativa, nei casi di violazione consapevole, una somma forfettaria corrispondente al c.d. prezzo del consenso. In presenza di violazione in buona fede, invece, è stata fatta salva la facoltà del titolare di accedere al solo rimedio della retroversione degli utili o, ancora, di ottenere la corresponsione dei «danni predeterminati», in un’accezione che molto si avvicina agli *statutory damages* di estrazione statunitense.

Le seguenti opzioni, sovrapposte al testo dell’art. 158 l.d.a. trovano alcune (parziali) corrispondenze.

Innanzitutto il legislatore richiama quali strumenti guida per la liquidazione del danno, le norme generali di cui agli art. 1223, 1226 e 1227 e 2056 del codice civile¹⁹⁴: il risarcimento dovrà pertanto contemplare sia la perdita effettivamente subita dal creditore (danno emergente), che il mancato guadagno (lucro cessante), il quale potrà essere valutato in via equitativa dal giudice «con equo apprezzamento delle circostanze del caso»; e sarà inoltre temperato qualora il danneggiante abbia concorso colposamente a cagionare il danno o, ancora, non ammesso qualora lo stesso lo avrebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza¹⁹⁵.

Il mancato guadagno inoltre, computato in via equitativa, potrà comprendere gli utili realizzati in violazione del diritto. Infine è prevista, sulla falsariga dell’art. 13, l’applicazione alternativa del criterio del c.d. prezzo del consenso.

Il legislatore italiano ha recepito *in toto* le misure comunitarie di cui alle lettere *b1*) e *b2*),

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione».

¹⁹² Art. 13, comma 2, dir. 2004/48/CE: «Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

¹⁹³ Condivide questa visione A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato*, cit., p. 1027, con riferimento alla disposizione da cui è “venuto alla luce” l’art. 13 dir. cit., ovvero l’art. 45, primo comma dell’accordo TRIPs, per cui «L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole».

¹⁹⁴ Quanto ai criteri di liquidazione del danno, nel contesto della dottrina già richiamata, rinviamo alle sintesi offerte da G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 93 ss.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, p. 274 ss.

¹⁹⁵ Sul c.d. dovere di mitigare il danno cfr. S. SICA, *Responsabilità civile e dovere di mitigare il danno*, in G. AUTORINO STANZIONE – S. SICA, *Comparazione e diritto civile. Percorsi*, Salerno, 2007.

lasciando ancora una volta carente la normativa ove si guardi alla retroversione degli utili nel senso puro ed autonomo del termine.

Invero, ancora più nello specifico, pare che a non essere espressamente regolamentata sia l'ipotesi di *account of profits* per violazioni c.d. innocenti, mentre l'opportunità di un inglobamento in via equitativa dei benefici del contraffattore nella voce del lucro cessante risarcibile vincola tale domanda – almeno in via teorica – alla sussistenza di una violazione di carattere doloso o colposo, palesando comunque un'ennesima contraddizione di natura teorico-sistemica¹⁹⁶.

Questa deficienza pare essere confermata dal nuovo testo dell'art. 125 del codice della proprietà industriale il quale, dopo due commi sostanzialmente uguali nei contenuti all'art. 158 l.d.a., afferma nel terzo ed ultimo comma che «in ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento»¹⁹⁷.

Il codice della proprietà industriale ammette «in ogni caso» la possibilità di agire per la recupero degli utili, cioè anche qualora non vi siano i presupposti per ottenere il risarcimento del lucro cessante¹⁹⁸, oppure, seguendo una diversa interpretazione (che invero nasce da una formula non chiarissima), se la somma corrispondente agli utili ecceda il *quantum* risarcitorio.

Viene così riproposto il lineare parallelismo tra *actual damages* e *profits* nell'ottica del divieto della c.d. *double recovery*, nel senso che ove sia possibile identificare ed isolare, nella massa pecuniaria corrispondente alla somma da liquidare, delle voci direttamente attribuibili all'evento pregiudizievole (che non siano da corrispondere a titolo di risarcimento), il *petitum* potrà essere integrato con una domanda avente per oggetto la restituzione dei profitti conseguiti nella misura in cui eccedano il risarcimento stesso.

Come si è già avuto modo di rilevare, però, la legge sul diritto d'autore è carente sotto quest'ultimo profilo: come risolvere e colmare un tale *vacuum* normativo?

L'art. 161 del progetto di legge sul diritto d'autore avallava espressamente il ricorso all'azione per ingiusto arricchimento ex art. 2041 al fine di ottenere “la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con l'utilizzazione indebita”: a giustificazione della soppressione di tale articolo, avvenuta su proposta del consigliere PIERANTONI durante la discussione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, venne laconicamente affermato che «l'articolo riproduceva principi generali di diritto; quindi (era) superfluo»¹⁹⁹.

Dalla lettura di queste parole si è poi data vita, sin dai primi anni cinquanta, ad un esercizio interpretativo da parte delle Corti mai chiaro ed univoco, che in via generale ha ricondotto entro il paradigma dell'art.158 l.d.a., in collegamento all'art. 2043 c.c., una funzione di tipo restitutorio²⁰⁰.

¹⁹⁶ Il fatto cioè, che l'istituto della responsabilità civile viene utilizzato (indebitamente) per svolgere funzioni restitutorie su una voce di ricchezza che non fa già parte del patrimonio dell'attore e quindi non è stata “distrutta” dal convenuto ma è da ricondurre alla lesione *in abstracto* del potere di disposizione sul bene immateriale comunque appartenente al titolare.

¹⁹⁷ Sul tema cfr. L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contr. impr.*, 4-5, 2010, pp. 1149 ss.; E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno tra vecchio e 'nuovo' diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, in *Giur. it.*, fasc. 10, 2006, pp. 1881-1885.

¹⁹⁸ Seguendo quanto affermato dalla direttiva 2004/48/CE e, osservandone altresì la struttura, la base interpretativa minima potrebbe essere rappresentata dalle c.d. violazioni innocenti.

¹⁹⁹ DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI, in *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 122.

²⁰⁰ Per un primo filone interpretativo cfr. Cass., 7 agosto 1950, in *Dir. aut.*, 1950, p. 353 e App. Milano, 19 luglio 1955, *ivi*, 1956, p. 547, per cui «presupposto per l'esercizio di quest'ultima azione deve ritenersi, secondo i principi generali, l'esistenza di un danno risarcibile e la colpa o il dolo del convenuto. In mancanza si potrà ricorrere all'azione per arricchimento senza giusta causa» (così M. FABIANI, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, cit., p. 144), contra

Un importante dato storico è però sfuggito agli interpreti: nel corso della successiva discussione al Senato del Regno, l'allora sen. PIOLA CASELLI aveva criticato la scelta di eliminare l'articolo in questione, rimarcando la necessità di «distinguere il risarcimento dei danni dalla restituzione dell'indebito lucro», poiché si poteva «incorrere nella violazione del diritto d'autore anche senza colpa». In risposta al rilievo critico del PIOLA CASELLI, il Sottosegretario di Stato per la giustizia PUTZOLU, indicava la corretta via ermeneutica, per cui «in tal caso il titolare del diritto violato potrà esperire l'azione di indebito arricchimento»²⁰¹.

L'art. 161 pertanto, riproduceva principi generali del diritto nel senso che l'art. 2041 c.c. sarebbe già stato applicabile alle ipotesi di profitto indebitamente percepito dall'autore della violazione non rientranti entro la nozione di danno aquiliano.

Inoltre, rileggendo l'interpretazione ora proposta alla luce delle indicazioni formulate da autorevole dottrina, si evince chiaramente come il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 2042 c.c. non rappresenti un ostacolo applicativo, proprio perché le voci di danno di cui si discorre non trovano altro strumento recuperatorio che il rimedio dell'azione per arricchimento da fatto illecito²⁰².

Cass., 27 aprile 1955, n. 2698, ivi, p. 145: «si deve ritenere che parlando in genere di "risarcimento del danno" l'art. 158 abbia inteso riferirsi al danno, prodotto da qualsiasi violazione dei diritti di proprietà letteraria, sia stato o meno esso causato da dolo o colpa, rimettendo poi la disciplina circa i limiti del risarcimento alle norme comuni (nei limiti dell'arricchimento, ove il danneggiante versi in buona fede, secondo i più ampi criteri dell'art. 2056, se si tratta di danno aquiliano. A questa conclusione non contrasta neppure la legge comune, la quale se parla di danno negli artt. 2043 e seguenti, parla di "indennizzo" e di "danneggiato" anche negli artt. 2041 e 2042 onde, allorchè l'art. 158 si riferisce al "danno", esso può riferirsi anche al danno incolpevole».

Ancora alcuna autorevole dottrina, alla luce di un'altra e più recente pronuncia della S.C., ha sottolineato che l'ipotesi in analisi avrebbe per oggetto «più la restituzione di un arricchimento ottenuto mediante atto ingiusto che non il risarcimento del danno subito». L'A. aggiunge come la giurisprudenza, comunque, abbia tentato sempre di coniugare questa naturale propensione con le generali regole aquiliane, accorpando in via equitativa l'ingiusto arricchimento entro la voce del lucro cessante. Così P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 605 s., con rif. a Cass. civ., 24 ottobre 1983, n. 6251, in *Dir. aut.*, 1984, p. 52: «in materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore, l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941, n. 633 si ritenne di sopprimere, perché ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di legge secondo il quale «il titolare del diritto di utilizzazione può chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla percezione».

Infine, ad ulteriore conferma dell'esistenza di un tale fenomeno di confusione, altra giurisprudenza ha affermato che «con l'espressione «risarcimento del danno» l'art. 158 l.a. ha inteso riferirsi sia alla vera e propria azione di risarcimento ex art. 2043 c.c. sia all'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per la quale non sono richiesti gli estremi del dolo o della colpa e che dà luogo al trasferimento nel patrimonio del titolare dei benefici economici che altri hanno ricevuto dall'illegittima utilizzazione dell'opera». App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA*, 1995, p. 429.

²⁰¹ DISCUSSIONE AL SENATO DEL REGNO, in *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 155.

²⁰² Così, chiaramente, C. CASTRONOVO, *La lesione della proprietà intellettuale*, cit.: «il fatto che non ci sia ombra di riferimento all'arricchimento ingiustificato non è in realtà una difficoltà, perché la disciplina che lo riguarda è applicabile, come accade per qualsiasi altra, quando si verificano gli estremi della fattispecie dell'art. 2041 c.c., nonostante non ve ne sia testuale richiamo nella disciplina dei brevetti, dei marchi e del diritto d'autore. La difficoltà, piuttosto, è costituita da un lato dalla previsione di sussidiarietà contenuta nell'art. 2042 c.c., il quale prevede che "l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito"; dall'altro, dal fatto che pure l'arricchimento sembrerebbe restituibile soltanto entro i limiti del danno emergente nella sfera giuridica altrui (...). In particolare, ove pure si voglia dare corso sino in fondo alla sussidiarietà dell'azione di arricchimento, proprio perché la responsabilità non può andare oltre il danno, il recupero dell'arricchimento ulteriore si collocherebbe precisamente oltre la responsabilità. Per ciò che attiene, poi, all'idea di un arricchimento non recuperabile oltre il danno, secondo un'idea di equivalenza tra ciò che rileva di quanto si accresce in una sfera giuridica e quanto viene meno in un'altra, anzitutto non necessariamente tutto l'arricchimento esuberante deve essere recuperato. Precisamente non lo sarà la parte che rappresenta e remunera l'opera dell'arricchito. Dedotta però questa, rimane il frutto dell'esercizio del diritto altrui; e questo spetta al proprietario come a colui che è titolare del

Dall'altra parte, pare opportuno tenere nella giusta considerazione ciò che rappresenta – seppur nella sua scarsezza – il dato normativo vivente, valutando quale sia la prassi operativa seguita dalla giurisprudenza più recente²⁰³.

In tema di violazione del diritto d'autore l'entità del danno liquidato dalle Corti si è assestata preliminarmente nel segmento del mancato guadagno percepito dal titolare (e quindi nell'esclusivo prisma del lucro cessante): attesa la difficoltà intrinseca alla prova del danno stesso²⁰⁴, esso è sovente computato equitativamente dai giudici ed individuato in una somma pari al c.d. prezzo del consenso²⁰⁵.

Non si rinviene invece traccia, se non in isolati casi, della prova del danno emergente, attesa la già profilata impossibilità di godimento in senso materiale dell'opera dell'ingegno e quindi una sua distruzione, perimento o consunzione²⁰⁶.

Come naturale conseguenza della modifica normativa sollecitata dalla disciplina comunitaria e grazie agli incentivi prodotti da alcuna dottrina²⁰⁷, anche la S.C. ha per la prima volta contemplato il rimedio restitutorio della retroversione degli utili nella forma, per così dire “alterata” di un risarcimento del lucro cessante computato in via equitativa anche tenendo conto «degli utili

diritto». Cfr. anche P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 54; O. TROIANO, *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, p. 207.

Questa tematica è stata affrontata dalla dottrina anche sotto altre prospettive, come quella della gestione d'affari altrui (cfr. P. SIRENA, *La gestione di affari altrui - Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 2000; G. GUGLIELMENTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 174; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 114 ss.), o, ancora della restituzione dei frutti (in tal senso, v. P. BARCELLONA, *Frutti e profitto d'impresa*, Milano, 1970, p. 80; G. GITTI, *Il «possesso di beni immateriali» e la riversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p. 152).

²⁰³ A questo proposito si rimanda in via preliminare ai dati forniti da L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, cit. p. 408 ss.; G. CASABURI, *Risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giur. merito*, 5, 2010, p. 1194 ss.; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., p. 103 ss.

²⁰⁴ La stessa direttiva 2004/48, al ventiseiesimo considerando, afferma che «qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale. (Il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche)».

²⁰⁵ Si veda, per tutte App. Milano, 24 novembre 2010, in *AIDA*, 2011, p. 843: «In materia di risarcimento del danno per violazione del diritto di autore o di diritti connessi l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola minimale; pertanto anche in mancanza di prova di altre specifiche voci di danno, l'interessato ha comunque il diritto di far valere a titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso; con l'utilizzazione non autorizzata l'autore dell'illecito si appropria, infatti, indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati al titolare del diritto e il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi deve essere commisurata l'entità della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), determinandone l'importo eventualmente in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.».

²⁰⁶ Trib. Torino, 27 marzo 1990, in *Contr. impr.*, 1990, p. 2157: «Costituisce violazione del diritto morale d'autore (ai sensi dell'art. 20 1° comma, l. 22 aprile 1941, n. 633) e nel contempo violazione dei diritti patrimoniali (ai sensi dell'art. 12 legge citata), l'utilizzazione, a fini di lucro e senza il consenso degli aventi diritti, di brani musicali altrui come colonna sonora per un film pornografico diffuso mediante videocassette; il risarcimento del danno spettante agli aventi diritto riguarda un duplice profilo: la dequalificazione commerciale dell'opera dell'ingegno e il pregiudizio economico derivante dalla difficoltà di analogo sfruttamento per pellicole normali».

²⁰⁷ Oltre alla dottrina in precedenza richiamata si rimanda a P. PARDOLESI, *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 523.

Sul tema appare inoltre utile segnalare la pubblicazione degli atti del convegno dal titolo “*La contraffazione non paga. Risarcimento del danno e reversione degli utili del contraffattore tra problemi applicativi e strategie per le imprese*”, pubblicati in *Dir. ind.*, 2, 2012, p. 103 ss.

realizzati in violazione del diritto»²⁰⁸.

Addirittura, nonostante l'assenza di una previsione analoga a quella di cui al comma terzo dell'art. 125 c.p.i., la S.C. qualche mese dopo la sentenza del maggio 2010, pare abbia abbracciato una visione unicamente restitutoria (e per certi versi punitiva) della liquidazione del danno²⁰⁹, affermando che «*in assenza della prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il pregiudizio conseguente all'illecito sfruttamento dei diritti di diffusione televisiva di un filmato può essere liquidato in via equitativa in misura corrispondente ai vantaggi economici di cui l'utente abusivo si sia indebitamente appropriato, in danno del legittimo titolare del diritto*»²¹⁰.

Dall'indagine si qui svolta emerge l'impossibilità di affermare un vero e proprio rimedio restitutorio nelle ipotesi di violazione del diritto d'autore, se non avente sembianze di un risarcimento "mascherato" in ipotesi di violazione quantomeno consapevole²¹¹: si ribadisce infatti come alla luce delle diverse formule di recepimento di cui agli art. 158 l.d.a. e 125 c.p.i., manchi alla normativa sul diritto d'autore una disposizione speculare all'art. 13, comma 2 della direttiva 2004/48²¹².

Inoltre, l'indirizzo interpretativo avallato dalle Corti denota un'ulteriore emarginazione dell'elemento soggettivo della violazione, imbrigliato in una prassi operativa che convoglia in un'unica – e come abbiamo visto per certi versi inadeguata – disposizione (l'art. 2043 c.c.) una moltitudine di effetti, con il chiaro rischio di non rimettere le diverse tecniche di ripartizione del danno in funzione della sua liquidazione – attinenti sia alla sfera dell'attore che a quella del convenuto – ad un attività probatoria e discrezionale adeguata ad evitare rischi di *overcompensation*

²⁰⁸ Nel caso di specie, addirittura, il guadagno dell'autore della violazione era stato utilizzato quale criterio per valutare in via equitativa un lucro cessante corrispondente al c.d. prezzo del consenso: «L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova; in ogni caso, qualora - come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota - non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall'art. 128 l. 22 aprile 1941 n. 633, novellato dal d.leg. 16 marzo 2006 n. 140, non applicabile alla specie *ratione temporis*) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione». Così Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353, in *Foro it.*, 2011, I, 534, con nota di P. PARDOLESI.

²⁰⁹ Secondo alcuna dottrina infatti questa particolare tipologia di rimedio evocerebbe quantomeno una funzione punitivo-sanzionatoria vicina al *disgorgement* e contrapposibile alla funzione riparatorio-compensativa propria della r.civile. Cfr. P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali*, cit., p. 153 ss.; E. DI SABATINO, *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2009, 5, p. 442 ss.

Bisogna però rilevare che, sullo sfondo di queste riflessioni, si staglia la singolarità del caso in analisi, in cui, come abbiamo già avuto modo di osservare, il rimedio aquiliano avrebbe una natura piuttosto "punitivo-sanzionatoria" intrinseca alle vicende attinenti alla genesi della legge sul diritto d'autore. Inoltre, l'applicazione della formula risarcitoria nei casi di violazione del diritto d'autore può dirsi per certi versi "abusata", poiché applicata anche in ambiti che per coerenza sistematica non le competerebbero.

²¹⁰ Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730, cit., con nota di P. PARDOLESI. Cfr. anche Cass. 16 luglio 2008, n. 19499, in *Foro it.*, 2008, I, 2786, con nota di richiami di A. PALMIERI e note di R. PARDOLESI e S. SEPE, nonché Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, *ibid.*, 3215, con nota di M.P. SERRA.

Per una rassegna della giurisprudenza sul tema cfr. M. GUERINELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 213 ss.

²¹¹ Nel commentare la sentenza in epigrafe, autorevole dottrina intravede un ritorno ad una funzione "morale" e sanzionatoria della r. civile, connessa all'opportunità di leggere attraverso la "lente" dell'art. 2043 c.c. ipotesi in cui l'utilizzatore abusivo si possa avvantaggiare del suo comportamento illecito. Così «a un "comportamento illecito" – il classico "arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto" – viene ricollegata una reazione che, assieme alla naturale dimensione compensativa, riveste "una funzione sanzionatoria"». F.D. BUSNELLI, *Atto illecito e contratto illecito: quale connessione?*, in *Contr. impr.*, 2013, 4-5, p. 875 ss.

²¹² Di questa opinione è anche L. ALBERTINI, *Restituzione e trasferimento dei profitti*, cit., p. 1216 ss.

e, ancora di *overdeterrence*.

Ripercorrendo quanto detto sulla c.d. direttiva *enforcement*, soprattutto sui rapporti sussistenti tra il comma primo e secondo dell'art. 13 nell'ambito delle nozioni di violazione consapevole o inconsapevole, appare interessante svolgere un'altra considerazione.

Come si è già visto, il contrasto tra buona fede e mala fede proprio dei conflitti attributivi e, più nello specifico, ricorrente nelle controversie in tema di marchi e brevetti è divenuto, nella prassi, l'unico elemento soggettivo a rilevare nei conflitti attinenti la violazione del diritto d'autore.

Tale prospettiva, allora, viene confermata dalla lettera della direttiva in esame, seppure intesa come una disposizione che indica un parametro di riferimento minimo su cui modulare l'attività di ricezione normativa condotta dai legislatori nazionali.

Quanto ai possibili rapporti tra consapevolezza, inconsapevolezza e colpa nell'orbita della responsabilità civile, si deve affermare che il richiamo alla mala fede ricade all'interno del più ampio concetto di buona fede in senso soggettivo, intesa come «modo di essere di un soggetto, che può essere basato sulla consapevolezza del proprio diritto o sulla ignoranza della lesione di un diritto altrui»²¹³ e che differisce dalla buona fede in senso oggettivo di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., rappresentata come una regola di condotta che si pone come parametro di valutazione di un determinato comportamento²¹⁴.

Considerata nella sua componente meramente intellettuale – sia essa in senso negativo (ignoranza della lesione) o positivo (consapevolezza del diritto) – secondo parte della dottrina il comportamento in buona fede del soggetto agente non raggiungerebbe mai uno standard tale da rilevare autonomamente ai fini della prova della non colpevolezza, poiché strettamente legato al limite operativo della c.d. scusabilità dell'errore²¹⁵.

In altri termini, sia nel caso in cui il parametro di diligenza richiesto sia di tipo ordinario, sia ancora quando esso viene ricondotto entro una nozione di colpa grave, la buona fede è altra cosa rispetto all'incolpevolezza e da sola non può in alcun modo arrestare l'operatività della regola aquiliana rispetto alla sussistenza di un danno ingiusto poiché la sola convinzione di comportarsi *iure* non si traduce automaticamente nell'escludere un danno *non iure*²¹⁶.

Svolte queste imprescindibili puntualizzazioni bisogna però rilevare che, secondo un'altra autorevole opinione, la buona fede c.d. soggettiva, potrebbe – in taluni casi eccezionali – agire nei confronti del meccanismo risarcitorio esercitando una funzione paralizzatrice della sua operatività: in sostanza essa opererebbe limitando o escludendo l'obbligo generale alle restituzioni, ed inoltre

²¹³ Così U. NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Studi in onore di F. Messineo*, IV, Milano, 1958, p. 276 s. Tale nozione è desumibile dalla lettura del primo comma dell'art. 1147 c.c. per cui «è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto».

²¹⁴ Si veda per tutti L. BIGLIAZZI GERI, voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1988, p. 169 s.; S. RODOTÀ, *Appunti sul principio della buona fede*, in *Foro pad.*, 1964, p. 1283.

²¹⁵ In questi termini L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*: «mentre il danno provocato da chi — adottata, nelle circostanze, la diligenza richiesta — ignori di ledere, con il proprio comportamento, l'altrui diritto non potrà dar luogo a responsabilità, attesa, nella specie, l'assenza di uno degli elementi (colpa) che caratterizzano la fattispecie generale dell'illecito; quello prodotto dall'agente in buona fede colpevole non potrà che condurre all'applicazione dell'art. 2043 c.c., che sulla culpa fonda le conseguenze negative poste a carico dell'autore del fatto lesivo».

²¹⁶ Ancora L. BIGLIAZZI GERI, *ibidem*: «il margine di errore, cui ciascun soggetto è esposto e la conseguente convinzione di comportarsi *iure*, non dovrebbero consentire all'agente in buona fede di sottrarsi alla propria responsabilità o di conseguire, in tutto od in parte, un effetto sperato con inevitabile sacrificio dell'interesse altrui, quando il suo stato intellettuale costituisca la risultante di un comportamento colposo».

escludendo la «responsabilità eventuale dell'agente per risarcimento dei danni»²¹⁷.

Bisogna adesso verificare se – e in che modo – tale assunto generale potrebbe applicarsi alle ipotesi di illecito autoriale: da un lato infatti solo la diligenza qualificata sancirebbe l'incolpevolezza dell'agente (e la sua conseguente irresponsabilità ex art. 2043 c.c.); dall'altro la buona fede, per poter in qualche modo incidere sull'effettiva portata del rimedio aquiliano, dovrebbe essere quantomeno richiamata dal legislatore, tenuta ferma la regola generale per cui una condotta colposa anche se in buona fede sancisce inevitabilmente la responsabilità dell'agente.

Gli esempi citati nello studio ivi richiamato si riferiscono ad alcune ipotesi in cui il la buona fede dell'agente viene tutelata dal legislatore e posta in risalto degradando il potenziale obbligo del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ad un mero obbligo di restituzione²¹⁸, o, ancora, agisce in termini quantitativi su quest'ultimo²¹⁹.

In altre parole, per ciò che attiene l'opinione *supra* richiamata, la buona fede potrebbe operare quale criterio discrezionale volto ad escludere l'ammissibilità della regola aquiliana.

Riepilogando, l'uso “non colpevole” dell'opera sarebbe pertanto riconducibile all'atto che viola l'esclusiva dell'autore ma è compiuto adottando tutte le cure imposte dagli parametri di diligenza richiesti (siano essi consistenti in una colpa grave o ancora ordinaria); l'uso “in buona fede”, invece, potrebbe integrare una fattispecie di irresponsabilità solo se espressamente previsto dal legislatore.

Letto in questa prospettiva l'indirizzo (seppur per certi versi residuale) proposto dall'art. 13, comma 2 dir. cit., pare individuare analogamente per le violazioni c.d. innocenti, cioè poste in essere in maniera inconsapevole (e dunque in buona fede), l'azionabilità di un rimedio di carattere eminentemente restitutorio quale è la retroversione degli utili.

Lungi dal farsi abbagliare da esercizi interpretativi eccessivamente ampi, ricondotta la fattispecie al dato normativo (si discorre di colpa e non di buona fede, dato che la norma di riferimento è l'art. 2043 c.c.), tale effetto selettivo e mitigatorio della fattispecie risarcitoria potrebbe ottenersi applicando l'art. 125, comma 3, c.p.i.

Di contro, l'assenza di un espresso recepimento di questa soluzione normativa nella legge sul

²¹⁷ F.D. BUSNELLI, *Buona fede in senso soggettivo e responsabilità per fatto “ingiusto”*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 438 s. Sul principio di buona fede soggettiva cfr. inoltre A. NICOLUSSI, *Appunti sulla buona fede soggettiva con particolare riferimento all'indebito*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, 2, pp. 265 – 330.

²¹⁸ L'A. analizza le ipotesi di cui all'art. 937, comma 3°c.c. (opere fatte da un terzo con materiali altrui); agli artt. 2037 commi 2° e 3° e 2038 commi 1° e 2° (Restituzione di cosa determinata ed alienazione di cosa ricevuta indebitamente), all'art. 535 secondo comma (alienazione di beni ereditari da possessore in buona fede); artt. 1148 e ancora 2033 e 2036, secondo comma c.c. (indebito oggettivo e soggettivo).

²¹⁹ Di esclusione “diretta” della responsabilità aquiliana e degradazione a mero obbligo restitutorio l'A. discorre con riferimento agli artt. 935, primo comma (opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui) e 939, terzo comma c.c. (unione e commistione) e, ancora 2920 c.c. (diritti di terzi sulla cosa mobile venduta). Entrambe le ipotesi rimettono l'obbligo di risarcire il danno alla sussistenza di una colpa grave.

Le norme di cui alla precedente nota sono state altresì poste in analisi dall'A. quali possibili ipotesi indirette di concorrenza di un obbligo risarcitorio ed un obbligo restitutorio: rilevata l'astratta possibilità che tutte le fattispecie possano configurare anche un danno risarcibile l'A. afferma che, «in definitiva, la particolare *ratio* delle norme in esame, caratterizzata dall'istanza di riservare un trattamento di favore (relativo) all'agente in buona fede, sembra essere di ostacolo alla possibilità di ipotizzare la concorrente applicazione dell'art. 2043». F.D. BUSNELLI, *op. ult. cit.*, p. 446. Infine ad essere oggetto di analisi sono gli artt. 940 (specificazione) e 1153 c.c. (possesso *a non domino*).

Il dato altresì interessante è che le fattispecie analizzate attengono tutte ad ipotesi di «atti di disposizione di diritti altrui» ovvero riguardano conflitti sussistenti tra *non dominus* e titolare del diritto dove in alcuni casi, direttamente o indirettamente la buona fede può incidere anche sul potenziale cumulo di un eventuale responsabilità aquiliana. Nel caso del diritto d'autore la prospettiva si ribalta poiché è la lesione del potere di disposizione ad essere *in primis* causa di illecito aquiliano e, soltanto in tempi recenti, possibile fonte di un rimedio restitutorio, seppur non avente una propria autonoma collocazione. Sul tema, ad esempio sul rapporto tra acquisto *a non domino* tramite immissione in possesso ex art. 1153 c.c. si rimanda a L. MENGONI, *Gli Acquisti «a non domino»*, Milano, 1975, 2° ed., p. 33 s.

diritto d'autore, da una parte priverebbe di rilevanza la distinzione tra violazione consapevole (o, se la si vuole porre in più appropriati termini panauquiliani: tra violazione colposa) o inconsapevole (o meglio non colposa), dall'altra consentirebbe di poter isolare un interessante spazio interpretativo che conduce verso la non attivabilità della misura risarcitoria proprio nei casi di violazione in buona fede²²⁰.

Non si vuole così affermare la coincidenza operativa tra incolpevolezza e buona fede, ma nel quadro di una oltremodo rigida prassi applicativa si è tentato di ragionare attorno ad eventuali ipotesi di violazioni inconsapevoli che non diano luogo all'attivazione *tout court* della regola aquiliana²²¹.

Questi rilievi infatti, non confermano in alcun modo la circostanza per cui un uso conforme alla buona fede (soggettiva), se colpevole, possa escludere *a priori* un obbligo risarcitorio a carico dell'agente²²² o, ancora, se lo sfruttamento in buona fede dell'opera dell'ingegno agisca in favore del convenuto in buona sostanza come una sorta di esenzione generale dall'obbligo risarcitorio²²³.

Tornando ora all'analisi delle applicazioni provenienti dal formante giurisprudenziale, la cesura sussistente tra le novellate normative sulle privative industriali e sul diritto d'autore non ha comunque dato luogo ad un'applicazione virtuosa del comma 3 del c.p.i., come ad esempio si potrebbe intendere l'azionabilità di un autonomo rimedio restitutorio degli utili ingiustamente

²²⁰ In questo senso, anche se con uno sguardo privilegiato ad una prospettiva interpretativa che guarda all'obbligo della retroversione degli utili quale via maestra nella liquidazione del danno, si esprimono P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali*, cit., p. 158 ed E. MEZZETTI, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 1884.

Nella prospettiva della rilevanza data alla buona fede in ipotesi di contraffazione, il c.p.i. al secondo comma dell'art. 95 così recita: «Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90».

²²¹ In proposito si veda Trib. Roma, 15 novembre 2004, in *Dir. autore*, 2005, p. 261, in cui dalla carenza del requisito della mala fede si è desunta la liceità dell'utilizzazione di un'opera cinematografica compiuta dalla convenuta pure a seguito dell'avvenuta acquisizione dei diritti patrimoniali da parere della Scuola Nazionale Cinema in conformità gli artt. 28 l. 1213/1965 e 3 l. 379/1980: «La trascrizione nel pubblico registro cinematografico, gestito dalla Siae, degli atti di trasferimento dei diritti di sfruttamento economico di un'opera non ha natura costitutiva o potenzialità oppositiva verso i terzi, ma assume solo valore comunicativo, per la notizia del titolo traslativo, e, quindi, mero valore indiziario e presuntivo semplice dell'esistenza del diritto in capo al soggetto in favore del quale la trascrizione è compiuta».

²²² Una risalente pronuncia tenta di delineare i rapporti tra buona fede ed incolpevolezza rappresentando che «lo stato di inconsapevolezza è di per se stesso produttivo di responsabilità, se cagionato dalla mancanza di prudenza o di diligenza richiesta nel comune commercio sociale, costituendo cioè una inosservanza dei doveri generali, od anche, come nel caso, di quelli particolari nascenti dall'appartenenza di una speciale categoria sociale». App. Milano, 12 novembre 1937, in *Dir. aut.*, 38, p. 202. In questa prospettiva si discorrerebbe di una (evidente) coincidenza tra buona fede (soggettiva) e colpevolezza.

²²³ Un'altra questione potrebbe sollevarsi rispetto al c.d. uso personale in buona fede. Nella legislazione sul diritto d'autore unico riferimento diretto è rinvenibile all'art. 159, quinto comma l.d.a., in cui si afferma che «i provvedimenti dell'aggiudicazione e della distruzione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistate in buona fede per uso personale». Ancora un'indicazione in tal senso era rintracciabile nel sesto comma dell'art. 124 c.p.i., in cui si affermava che non dovevano essere applicate le sanzioni della rimozione, della distruzione e dell'interdizione dell'uso alle «cose costituenti violazione dei diritti di brevetto (...) quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale». (Nel testo vigente si discorre solo di uso personale o domestico). V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, in *Il codice civile. Commentario*, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 52 ss. Si produrrebbe in tal modo un accostamento tra buona fede ed uso personale, nel senso di confermare, la sussistenza (o la sopravvivenza) di una – seppur indiretta – affinità tematica tra l'atto di sfruttamento svolto secondo onestà e correttezza e l'uso personale dell'opera dell'ingegno, posto che il riferimento del legislatore si estende soltanto all'azionabilità dei rimedi reali dell'aggiudicazione in proprietà e della distruzione rispetto alla detenzione di una copia contraffatta dell'opera dell'ingegno. L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede*, cit., p. 149, sostiene a ragione che «l'accento va posto più sull'uso “domestico” o “personale” del bene contraffatto – il quale nega in radice quel conflitto di prerogative che è all'origine della tutela giurisdizionale accordata alle esclusive industrialistiche, ivi inclusa, come si è visto, la tutela risarcitoria – piuttosto che sulla buona fede la quale rappresenta semplicemente il minimo etico necessario a dare corso all'esenzione».

maturati, desumibile quale corretta applicazione dell'art. 2041 c.c.²²⁴.

In realtà infatti, anche in tema di marchi e brevetti, l'applicazione del criterio del recupero dei guadagni ottenuti dal soggetto che ha commesso la violazione è stato inglobato e (a parere di chi scrive indebitamente) qualificato dalla giurisprudenza quale mero risarcimento del danno anche nelle ipotesi in cui l'utile conseguito dall'autore della violazione non sia inteso come "danno aquiliano puro" e quindi non compreso nel lucro cessante (alla stregua del secondo comma dell'art. 125 c.p.i. e, ancora dell'art. 158 l.d.a.).

Valga a questo proposito richiamare quanto espressamente affermato da un giudice di merito veneziano, per cui «*all'accoglimento della domanda attorea non è di ostacolo la mancata dimostrazione di uno specifico pregiudizio patrimoniale a seguito dell'attività contraffattoria e concorrenzialmente illecita posta in essere dalla convenuta. A parte le consuete, ma non per questo fondate, difficoltà di stabilire con esattezza l'ammontare del pregiudizio subito secondo la tecnica differenziale, cara ad un modello della responsabilità civile, che guarda alla sola posizione del danneggiato intesa a ripristinare un'ipotetica curva d'indifferenza, proprio nello specifico settore del diritto industriale e della proprietà intellettuale il legislatore ha inteso far tesoro dell'apparato dottrinario in tema di arricchimento da fatto illecito, che guarda finalmente anche alla condotta del danneggiante in chiave deterrente/sanzionatoria, fornendo disincentivi adeguati al fine di prevenire condotte sicuramente illecite, ma i cui effetti nella sfera del danneggiato sono di non agevole misurazione*»²²⁵.

La distinzione tra il rimedio del risarcimento del danno e quello del recupero dei profitti – nonché delle loro diverse funzioni – è, allo stato attuale, rimessa alla sola attività ermeneutica svolta dalle Corti, rimanendo così ad oggi disattesa l'opportunità di dare concretezza, con una nuova norma positiva²²⁶ o ancora con una corretta lettura del dato normativo e storico esistente, a quella bipartizione che è propria della genesi della legge italiana sul diritto d'autore nonché del tradizionale schema rimediale del *common law*, che si rintraccia da una parte nell'impianto statico della protezione per mezzo dell'esclusiva – da cui la connessa funzione punitivo/sanzionatoria di un illecito in cui si legge, in questo contesto, l'azione risarcitoria proposta all'art. 158 l.d.a. – e, dall'altra parte, in quello dinamico e "selettivo" connesso alla lesione del potere di disposizione su

²²⁴ La rubrica dell'art. 125 c.p.i. discorre infatti di "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione", mentre, quella dell'art. 13 dir. 2004/48/CE discorre solo di "Risarcimento del danno". Sottolinea l'assenza di misure autonome G. PONZANELLI, *La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto*, in *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, cit., p. 241.

²²⁵ Trib. Venezia 12 dicembre 2011, inedita, ma richiamata da N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, fasc.1, 2013, p. 23 ss. In maniera conforme, Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Danno e resp.*, 2012, 788, annotata da P. PARDOLESI e ancora in *Resp. civ.*, 2012, 12, p. 900 s., con nota di A. THIENE. In senso di assoluto rigetto di un'ipotesi rimediale alternativa al "risarcimento puro" alcune sentenze del giudice di merito capitolino, per cui Trib. Roma, 18.8.2008, in *Dejure*; Trib. Roma, 8.1.2009, ivi; Trib. Roma, 5.8.2009, ivi, per cui il terzo comma dell'art. 125 c.p.i. farebbe riferimento ad una «voce di lucro cessante dell'avente diritto, predeterminata dal legislatore in base a una presunzione normativa di corrispondenza tra i guadagni perduti dall'un concorrente e gli utili acquisiti dall'altro, presunzione soggetta a prova contraria caso per caso». V. D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 12, p. 799 ss.

²²⁶ Un auspicio di tal sorta è stato altresì formulato da A. NICOLUSSI, *Restituzioni de iure condendo*, cit., il quale sostiene come rimanga «l'esigenza di una previsione generale chiara al riguardo che permetta di fare luce in questo angolo oscuro, senza confondere arricchimento e danni aquiliani: una previsione generale da inserire nella disciplina dell'arricchimento con riguardo agli arricchimenti ottenuti mediante ingerenza non distruttiva di ricchezza e che sottragga queste ipotesi alle cautele della concezione patrimoniale e della regola sulla sussidiarietà».

un bene²²⁷.

²²⁷ Non nasconde l'importante funzione di filtro sottesa alla distinzione tra i due rimedi alcuna attenta dottrina, scorrendo in chiave giuseconomica dei compiti di *deterrence* affidati al *remedy* del risarcimento del danno nei casi di "perdita secca" e ancora a quelli che possono essere svolti dalla minaccia della restituzione dell'arricchimento nelle ipotesi di lesioni del diritto «efficienti dal punto di vista di chi le perpetra». U. MATTEI, *Tutela risarcitoria e tutela inibitoria*, cit., p. 113: «Anche questo *remedy* è sganciato dalla internalizzazione dei costi e può svolgere un ruolo di spartiacque operativo fra la qualifica di liceità od illiceità di un comportamento che un ordinamento voglia compiere».

CAPITOLO IV

INCENTIVI, MERCATO, FRUIZIONE E TUTELE
IN UN SISTEMA “MULTILIVELLO”:
PROBLEMI, LIMITI, PROSPETTIVE

«I diritti di proprietà adempiono a due funzioni distinte: forniscono da una parte lo strumento che consente di individuare a chi compete l'uso di un dato bene e dall'altro un incentivo a produrre oggetti.

Nel caso della proprietà intellettuale, la prima funzione non è solo inutile, ma addirittura perversa».

(David D. Friedman, *L'ordine del diritto*, Bologna, 2004, p. 262)

SOMMARIO: 1. Efficacia operativa delle tutele. Tendenze e limiti.– 1.1 *Provider* ed utente tra responsabilità ed anonimato.– 1.2 Crisi dell'esclusiva e tutela ibrida.– 2. Tensione “interna” e bilanciamento “esterno”. *Copyright law* e diritto d'autore: *equitable remedies* e conflitto “patologico” tra diritti fondamentali. – 3. Dal diritto comunitario agli ordinamenti nazionali e ritorno. Le procedure amministrative “a tutela del diritto d'autore online”. – 3.1 La terza via: autoregolamentazione e *private enforcement*. – 3.2 I rimedi extragiudiziari a carattere reale tra prevenzione, rischio di abusi e di *overdeterrence*. *Copyright misuse* e *misrepresentation*.– 4. “Mercato della conoscenza” e “conoscenza senza mercato” nello spettro dell'analisi giuseconomica.– 5. Riflessioni conclusive.

1. Efficacia operativa delle tutele: tendenze e limiti.

I dati sin qui raccolti tracciano un quadro sui differenti approcci adottati nell'ambito del *copyright* statunitense e del diritto d'autore italiano e meritano alcune considerazioni conclusive.

Le due macroaree rimediali individuate (tutele reali e tutele personali), quasi speculari nel dato normativo, se analizzate nel contesto della prassi operativa alternano generali caratteri di uniformità¹ a differenze attitudinali che sovente, ma non necessariamente, sono intrinseche alla diversa conformazione del sistema giuridico di appartenenza².

Le tutele reali – siano esse a carattere cautelare che, ancora, di tipo permanente e definitivo – trovano nella maggioranza dei casi un'applicazione estremamente estesa e oggettiva: le misure di tipo inibitorio, o ancora gli ordini di rimozione – tipologie rimediali a marcata natura tecnico-giuridica – sono le opzioni maggiormente considerate in termini di efficacia ripristinatoria, nonché “lenitiva”, rispetto al manifestarsi e al possibile proliferare di effetti pregiudizievoli scaturenti dalle invasioni non autorizzate nell'ambito dell'esclusiva.

L'ordine di non persistere in una condotta vietata e quello che dispone l'immediata rimozione di

¹ Sul concetto di uniformazione si veda ancora *amplius* R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., p. 154 ss.

² Per quanto concerne questo primo paragrafo infatti il confronto verrà svolto preliminarmente sulla base di un metodo omologativo, che permetta una ricognizione delle tendenze comuni nei due modelli presi in analisi, nonché evidenzi le problematiche e i limiti ad esse sottesi. R. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 40 ss.

contenuti reputati lesivi possono considerarsi, alla luce del *case-law* in tema di violazioni in internet, un *unicum* rimediale dotato di un indubbio effetto interruttivo e costitutivo che permette di riaffermare la portata e l'efficacia dei diritti d'autore sull'opera dell'ingegno.

Dall'altra parte la comprovata facilità con cui, sia in ambito europeo che oltreoceano, vengono disposte misure ingiuntive, innesca un macroscopico processo di compressione dei diritti riconducibili alle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari, soprattutto se si guarda a questo fenomeno nell'ottica dell'ambito di effettività in cui tali misure generalmente operano.

Le tutele reali, nel "passato" del diritto d'autore, perseguivano principalmente effetti interruttivi di quelle macroviolazioni che pregiudicavano, ad esempio, importanti aree del mercato delle opere dell'ingegno, cagionando imponenti effetti anticoncorrenziali in danno delle maggiori case di produzione e distribuzione di opere su supporti tangibili (libri, spartiti musicali, vinili, musicassette, cd)³. Le violazioni di massa si sono poi frammentate in una molteplicità di microviolazioni, nello stesso modo in cui, ad esempio, la nozione di pubblico rilevante ai fini della disciplina comunitaria sugli atti di comunicazione e diffusione delle opere di ingegno si è espansa sino ad abbracciare le posizioni dei singoli, intesi come membri di una più vasta platea (cfr. *supra*, sub cap. II, par. 2 s.).

La sfera delle attività (e quindi anche degli interessi tutelati ad essa connessi) e degli scopi, spettanti, esercitati e perseguiti dal singolo membro come soggetto di diritto, risulta degna di essere investita di maggiore considerazione e tutela, in contrapposizione alla necessità di perseguire le condotte ricomprese entro la nozione di contraffazione su scala commerciale, che rilevano perlopiù su un piano anticompetitivo.

Alla luce di queste considerazioni, la misura reale, ove si affianchi ad un diritto a mercato carattere proprietario e preminente componente patrimoniale, incide con tutta la sua pienezza ed effettività sulla sfera dei singoli consociati, limitandone sovente in maniera ingiustificata (e con effetti permanenti e difficilmente rimuovibili) le prerogative fondamentali: in questo contesto si potrebbe discorrere di un'evidente questione di *overprotection*⁴.

Il medesimo fenomeno di oggettivizzazione delle modalità di somministrazione del rimedio è rintracciabile nell'ambito delle c.d. tutele personali: da una parte, se inteso in generale nell'ambito delle c.d. violazioni dirette, un riferimento espresso si trova nella previsione *ex lege* di una regola di *strict liability* (Stati Uniti), dall'altra il dato viene implicitamente confermato dal contorto percorso evolutivo seguito dalla regola aquiliana nell'esperienza italiana del diritto d'autore.

1.1 Provider ed utente tra responsabilità ed anonimato.

Trasposto questo rilievo nell'attuale contesto dematerializzato e informazionale, possiamo

³ Si pensi, a mero scopo esemplificativo, agli ordini di sequestro e distruzione che nei primi anni del '900 toccarono il mercato degli spartiti musicali "pirata": si veda A. JOHNS, *Pirateria*, cit., p. 435 ss.

⁴ Alcune dottrine, nel descrivere in termini giuseconomici i rapporti sussistenti tra *property rights* e *property rules*, afferma che solo affiancando ad un *entitlement* un adeguato *remedy* a carattere reale si potrà ottenere una tutela piena e, quindi un *property right*. Ancora l'A. sottolinea come questa stessa situazione di partenza (*entitlement + property rule*) porrebbe il titolare in una posizione così favorevole da poter in un certo senso speculare ed approfittare delle situazioni di conflitto. In quest'ottica ricoprirà pertanto un ruolo fondamentale l'attività discrezionale delle Corti rispetto alla concessione del rimedio. U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 122 ss. e, ancora 129 s.

distinguere un duplice piano d'indagine, che si sviluppa rispetto ad altrettante tipologie di rapporto intercorrente tra soggetto imputabile e fattispecie illecita oggetto di intervento da parte dell'ordinamento: a) utente/violazione b) prestatore di servizi della società dell'informazione/violazione di un terzo (non trascurando ancora la ricorrenza di un concorso nel fatto illecito di entrambe le figure soggettive prese in considerazione).

Per la medesima ipotesi di violazione, infatti, possono essere chiamati a rispondere due distinti soggetti: il presunto autore del comportamento illecito e l'intermediario che fornisce i servizi attraverso i quali il fatto è commesso.

L'effetto di "filtro" causato dal *web*, però, in entrambe le ipotesi, opera mitigando il sistema di imputazione a marcata componente oggettiva che disciplina il perseguimento delle violazioni del diritto d'autore.

La normativa comunitaria sul commercio elettronico e il DMCA, hanno determinato un indirizzo di intervento maggiormente sensibile ai profili di diligenza del *provider*, virando verso l'applicazione di un principio di colpevolezza, seppur non di carattere ordinario e connesso ad un generale principio di irresponsabilità dell'intermediario.

Sotto il profilo della responsabilità dell'utente, invece, la necessità di effettività ascrivibile alla regola giuridica trova un insormontabile ostacolo nell'esercizio di identificazione univoca dei soggetti che operano su Internet, al fine di garantire la certa perseguibilità dei materiali autori degli illeciti commessi in ambito telematico.

Questa imprescindibile attività di istruzione probatoria è in sostanza rimessa alla valutazione incrociata di dati di carattere tecnico quali ad esempio l'indirizzo IP di riferimento della connessione internet utilizzata⁵, risultando sovente difficoltosa a causa di problemi intrinseci alla struttura tecnologica della rete e alla natura stessa dei dati utili a tal uopo – protetti dalle normative sulla privacy e custoditi dagli stessi *provider* – e più in generale da riconnettere a quel principio generale di anonimato di cui gode l'utente durante la fruizione del mezzo di comunicazione elettronica⁶.

In questo modo la non facile identificabilità dell'autore dell'illecito si pone, in maniera indiretta, come un argine all'effettiva applicazione di un canone di responsabilità di matrice eminentemente oggettivo nei confronti degli autori della violazione.

⁵ Questi dati vengono selezionati e raccolti attraverso una costante attività di monitoraggio di tipo diretto ed indiretto, che sovente però non conduce all'identificazione del soggetto che ha posto concretamente in essere la violazione: un interessante studio sul tema è stato svolto da T. CHOTHIA – M. COVA – C. NOVAKOVIC – C. GONZALEZ TORO, *The Unbearable Lightness of Monitoring: Direct Monitoring in BitTorrent*, in *Security and Privacy in Communication Networks, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering*, vol. 106, Springer, 2013, pp 185-202. Su questo tema sia consentito rimandare ad una recente ricerca svolta con riguardo ad alcune ipotesi di responsabilità da fatto altrui in ambito telematico, nello specifico contesto degli illeciti commessi mediante l'utilizzazione della connessione internet di terzi soggetti (spesso ignari di tutto) resa accessibile con *hotspot wi-fi* non protetti da alcuna password. V. G. GIANNONE CODIGLIONE, *Indirizzo IP, reti wi-fi e responsabilità per illeciti commessi da terzi*, in *Dir. inf.*, 2013, 1, pp. 107 – 143.

⁶ Sul problema dell'identificazione dell'autore degli illeciti perpetrati "mediante internet" cfr. ancora V. ZENOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su internet*, in *Dir. inf.*, 1999, p. 103; G. CASSANO, *Diritto dell'internet. Il sistema di tutele della persona*, Milano, 2005, p. 333 ss. e ancora G. ALPA (a cura di), *Computer e responsabilità civile*, Milano, 1985. Sulla contrapposizione tra diritto all'anonimato e principio di rintracciabilità del soggetto responsabile cfr. G.M. RICCIO, *Anonimato e responsabilità in Internet*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 314; G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2008. Sul tema cfr. inoltre F. DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità online. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 829; B. DONATO, *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 135; S. MAGNI – M.S. SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in "internet": profili interni e internazionali*, cit., p. 61.

La naturale conformazione della norma positiva nel contesto dell'utilizzo su larga scala dei terminali informatici di comunicazione, è stata però oggetto di un ulteriore intervento correttivo, apportato dall'esercizio interpretativo del formante giurisprudenziale soprattutto nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento alla macroarea della responsabilità degli *internet service provider*, la tendenza evolutiva che è emersa negli ultimi anni manifesta un legame indissolubile con il carattere di perpetua mutevolezza connaturata allo sviluppo tecnologico, che comporta la progressiva inclassificabilità dei prestatori di servizi entro le tre tradizionali categorie introdotte dalle normative di settore.

Il canone colposo modulato sulla reale consapevolezza del prestatore rispetto alla sussistenza sulle proprie piattaforme di comportamenti illeciti è rimesso – soprattutto se volgiamo lo sguardo alle pronunce delle Corti di *civil law* – alla circostanza che l'*internet service provider* svolga delle operazioni di carattere meramente automatico e tecnico, senza cioè essere in alcun modo coinvolto direttamente nell'organizzazione e nella gestione dei contenuti.

La rilevanza del profilo passivo dell'attività svolta dal prestatore ai fini del suo esonero dalla responsabilità, introdotta dal considerando n. 42 della direttiva 2000/31, è stata altresì rimarcata da una recente pronuncia della Corte di giustizia europea in un caso di contraffazione del marchio⁷.

La Corte ha fornito un'interpretazione maggiormente incisiva dell'art. 14, n. 1 della direttiva 2000/31/CE (corrispondente al nostro art. 16, comma 1 del d.lgs. 70/2003 sugli *host provider*), per cui «l'art. 14, n.1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati.

Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.

Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n.1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n.1, lett. b), del suddetto art. 14»⁸.

⁷ CGE, 23 marzo 2010, causa C-236/08, *Google c. Louis Vuitton*, in *Racc.*, 2010, p. 2417 ss.

⁸ V. anche CGE, 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oreal c. eBay*, in *Racc.*, 2011, p. 6011 ss.: «L'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. (...) Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un

L'elemento del controllo e della conoscenza delle informazioni trasmesse e memorizzate è divenuto così parametro di valutazione privilegiato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria al fine di discernere – al di là dell'ormai tradizionale tripartizione (*mere conduit/ caching/hosting*) – tra le figure del c.d. *provider* “attivo” e “passivo”, valutandone caso per caso le ipotesi di responsabilità nell'ambito degli illeciti posti in essere nell'era del c.d. web 2.0⁹.

L'analisi dei più recenti contributi della giurisprudenza¹⁰, denota l'oscillante e quasi mai uniforme definizione delle nozioni di *provider* attivo e passivo, indotta dall'estrema varietà delle funzioni e delle operazioni da essi offerte e svolte anche simultaneamente, che obbligano spesso l'interprete ad una riflessione preliminare di carattere meramente tecnologico e specialistico avente per oggetto la natura «tecnica, automatica e passiva» delle attività di trasmissione e memorizzazione delle informazioni¹¹.

Seguendo questo *trend* si potrebbe assistere ancora di più nel futuro al moltiplicarsi dei tipi giurisprudenziali di *provider*, con il rischio reale di una sovrapposizione delle diverse classificazioni e definizioni rispetto a servizi aventi le medesime specifiche tecniche causata dalle interpretazioni e dalle valutazioni ondivaghe delle Corti.

In alcune ipotesi infatti, il parametro di diligenza sul quale è fondata e si muove la regola di responsabilità, soprattutto in rapporto all'ipotesi di concessione di misure inibitorie, si è ridotto alla sola consapevolezza del prestatore rispetto all'attività illecita svolta e alla contestuale mancata attivazione di meccanismi di autonoma rimozione dei contenuti contrari ai diritti di privacy¹².

Il requisito della consapevolezza del prestatore, in questo primo gruppo di pronunce, è integrata dalla natura stessa delle attività svolte e dalla tipologia dei servizi offerti, ed è inoltre ricollegabile all'avvenuta ricezione di diffide ad opera dei titolari dei diritti sui contenuti protetti.

Altra giurisprudenza, nell'accogliere un reclamo avverso l'emissione di una misura cautelare, ha invece specificato che le medesime diffide, per costituire una prova valida ai fini del giudizio, dovevano non soltanto dimostrare la titolarità dei diritti che si ritenevano essere lesi – come è accaduto nella decisione precedentemente analizzata – ma altresì identificare in maniera chiara le

operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14».

⁹ La coniazione del termine “web 2.0” si deve a Tim O' Reilly, nel corso di una *convention* tenutasi a San Francisco, California, nel 2004.

¹⁰ Per una esauriente indagine della giurisprudenza italiana e comunitaria si rimanda, *ex multis*, ai contributi di P. PIRRUCCIO, *Diritto d'autore e responsabilità del provider*, cit., spec. pp. 2603 ss.; A. BERTONI - M.L. MONTAGNANI, *Il ruolo degli intermediari internet tra tutela del diritto d'autore e valorizzazione della creatività in rete*, in *Giur. comm.*, 3, 2013, p. 537 ss.; L. BUGIOLACCHI, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider*, in *Resp. civ. e prev.*, 7-8, 2010, p. 1568 e R. PETRUSO, *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, 4, p. 1107 ss. In una prospettiva più ampia, si rimanda ancora agli atti del congresso organizzato dall'Università di Roma Tre e dalla Fondazione Calamandrei dal titolo “Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo la sentenza *Google/Vividown*”, pubblicati nei nn. 2, 3 e 4-5 del 2010 di *Dir. inf.*

¹¹ Sul tema dell'ormai variegato novero di funzionalità connesse all'accesso delle piattaforme del web 2.0, sia consentito rimandare al commento di una recente sentenza della Suprema Corte federale tedesca in tema di responsabilità del motore di ricerca per lesione dell'onore e della reputazione avvenuta per mezzo della funzione “AutoComplete”. V. G. GIANNONE CODIGLIONE, *Funzione «AutoComplete» e neutralità del prestatore di servizi*, in *Dir. inf.*, 2013, 3, pp. 541 – 557 (nota a BGH, 14 maggio 2013, VI ZR 269/12).

¹² Trib. Roma, sez. IX civile, ord. 15-16 dicembre 2009, cit. (v. *supra*, cap III, par. 3). L'ordinanza è poi stata confermata in sede di reclamo: Trib. di Roma, ord. 22 gennaio 2010, in *Dir. inf.*, 2010, p. 275 ss., con nota di L. GUIDOBALDI: «L'host provider ha l'obbligo di rimuovere il materiale caricato dagli utenti non appena avuto conoscenza della illiceità dello stesso, anche su comunicazione ricevuta dal titolare dei diritti, non essendo necessario a tal fine un apposito ordine dell'autorità giudiziaria». In senso conforme Trib. Milano, 07 giugno 2011, in *Dir. inf.*, 2011, p. 660; Trib. Milano, 09 settembre 2011, in *AIDA*, 2012, p. 740.

condotte illecite poste in essere sulle piattaforme gestite dal convenuto, nella fattispecie attraverso la puntuale indicazione degli indirizzi URL corrispondenti ai contenuti messi a disposizione abusivamente¹³.

Ancora, una recente pronuncia di una Corte di merito fiorentina ha rimarcato la necessità che la responsabilità vicaria del prestatore di servizi sia rimessa ad una nozione di consapevolezza del fatto illecito che non dipenda da una mera segnalazione di un privato titolare di diritti. Tale requisito – conformemente ad una più rigida interpretazione del dettato del d.lgs. 70/2003 – può ritenersi soddisfatto solo in seguito all’emissione di un provvedimento formale da parte delle autorità competenti che accertino la comprovata illiceità dei contenuti¹⁴.

La colpa del prestatore, letta in questa triplice “variazione sul tema” di stampo comunitario, pare pertanto degradare a mera consapevolezza dell’attività illecita perpetrata per mezzo o sulle proprie piattaforme di comunicazione.

Il parametro di diligenza richiesto, infatti, è variabile e, come si è osservato, spesso ricondotto al solo accertamento di una violazione, poiché la normativa di settore non indica in maniera sufficientemente articolata un parametro di riferimento univoco che consenta all’intermediario di provare di aver agito in maniera conforme.

L’assenza di questo appiglio normativo ha condotto verso l’ondivago (e per certi versi diabolico) esercizio riclassificatorio della giurisprudenza, dando vita alla commistione tra un criterio uniforme basato su un’analisi di tipo funzionale e un altro metodo che scompone lo stesso caratteristico schema “piramidale” (partendo dalla vetta: *mere conduit*, *caching*, *hosting*), frammentandolo in porzioni verticali (appunto, *provider* “attivo” e “passivo”).

Dall’altra parte dell’oceano, il *trend* interpretativo percorso dalle Corti può essere suddiviso in due grandi fasi¹⁵: in un primo periodo, le modalità tecniche di diffusione dei contenuti illeciti sulla rete avevano permesso lo sviluppo di un nuovo modello di imputazione e di *secondary liability*, basato sul principio dell’induzione alla commissione di illeciti, applicato alle attività dei prestatori convenuti in giudizio.

Questa presunzione di responsabilità indiretta o vicaria era stata ideata per via interpretativa basandosi sull’architettura tecnologica dei primi *software* di condivisione *on line* di files (c.d. *file-sharing*) e sulla contestuale attività economica e di autofinanziamento svolta dai gestori delle attività di scambio attraverso il posizionamento di banner pubblicitari.

Paradigmatici in questo senso furono il caso *Napster*¹⁶ e, sul tema della c.d. *inducement theory*, il

¹³ Trib. Roma, 22 marzo 2011, in *Danno e resp.*, 7, 2011, p. 758, (c.d. caso “About Elly”), con nota di G.M. RICCIO, *Alla ricerca della responsabilità dei motori di ricerca*: «la preventiva individuazione dei contenuti *web* di carattere illecito costituisce un’attività che non può certamente essere rimessa al *provider*, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma lesa».

¹⁴ Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. inf.*, 2012, 6, 1210 (s.m.), con nota di T. SCANNICCHIO, cit. e in *Corr. giur.*, 4, 2013, pp. 505 – 510, con nota di S. SICA, *Responsabilità del provider: per una soluzione equilibrata del problema*: «al fine di valutare se un ISP abbia effettiva conoscenza, è necessario che un “organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l’esistenza di un danno” e che l’ISP stesso sia a conoscenza di una tale decisione dell’autorità competente».

¹⁵ Questa bipartizione è tracciata anche da A. BERTONI – M.L. MONTAGNANI, *Il ruolo degli intermediari internet*, cit., passim

¹⁶ *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 114 F.Supp.2d 896, 911 (N.D. Cal. 2000); 239 F.3d 1004, 1015 (9th Cir. 2001). Cfr. P. CERINA, *Il caso Napster e la musica on-line: cronaca della condanna annunciata di una rivoluzionaria tecnologia*, in *Dir. ind.*, 2001, p. 48 ss.; P. BALSAMO, *Distribuzione on-line di file musicali e violazione del copyright: il caso Napster*, in *Dir. aut.*, 2001, 34 ss.; G.B. RAMELLO, *Napster et la musique en ligne. Le mythe du vase de Pandore se répéterait-il?*, Réseaux n° 110, FT R&D / Hermès, 2001; M. BOLDRIN – D.K. LEVINE, *Why Napster is Right*, disponibile all’URL: <http://levine.sscnet.ucla.edu/general/intellectual/napster.html/>.

caso *Grokster*, giunto dinanzi alla *Supreme Court*¹⁷.

Nell'ultimo quinquennio, invece, le Corti statunitensi hanno affrontato il problema del "continuo divenire" del dato tecnologico (e della camaleontica evoluzione delle tecniche di diffusione e condivisione dei contenuti in rete) applicando un parametro di "conoscenza imputabile" degli illeciti fondato sul nucleo normativo che ha introdotto le procedure di *notice and take-down*.

Esempio paradigmatico è il caso *Viacom v. Youtube*¹⁸, in cui l'irresponsabilità del prestatore è stata commisurata all'avvenuta ricezione di una diffida nonché alla mancata rimozione dei contenuti illeciti, a patto che queste modalità di avvertimento e intervento vengano azionate conformemente al modello procedurale di notifica stragiudiziale e rimozione selettiva dei contenuti proposto dal DMCA.

Prendendo adesso in esame la posizione degli utenti, bisogna osservare in via preliminare che il *medium* tecnologico sovente non consente alla regola di responsabilità di propagare in maniera fluida e uniforme i propri effetti.

La reazione del formante giurisprudenziale su questa problematica ha progressivamente condotto verso la genesi di un modello di responsabilità per presunzioni assolute di colpa, che potremmo porre idealmente "a cavallo" tra la responsabilità semioggettiva e quella aggravata¹⁹.

In questo contesto, inoltre, molto spesso l'indirizzo IP della connessione utilizzata viene considerato alla stregua di un dato personale che fornisce indicazioni certe sull'identità dell'autore del comportamento illecito.

In Germania ad esempio alcune Corti hanno applicato il principio di *Störerhaftung* (letteralmente responsabilità, o corresponsabilità del disturbatore/interferente²⁰) ad alcune ipotesi di *file-sharing* di contenuti coperti da diritti di privativa.

Nella pronuncia del 12 maggio 2010 (*Sommer unseres Lebens*)²¹, si disponeva nei confronti del titolare di una connessione internet senza fili (*wi-fi*) in uso nel proprio ufficio, l'emissione di un'ingiunzione a cessare le violazioni del diritto d'autore. L'8 settembre 2006 alle ore 18.38 un'utente con uno specifico indirizzo IP condivideva su un sito di condivisione *on line* un brano

¹⁷ *MGM Studios, Inc. v. Grokster Ltd.*, 380 F.3d 1154, 1165.66 (9th Cir. 2004), rev'd., 125 S. Ct. 2764 (2005). Cfr., G.M. RICCIO, *Il peer-to-peer alla luce della sentenza della Corte Suprema sul caso Grokster*, in *DANTE*, 2005, p. 149 ss.; M. FABIANI, *Il caso M.G.M. contro Grokster. ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette*, in *Dir. aut.*, 2006, 14 ss. Nella dottrina statunitense, *ex multis*, cfr. U. GASSER – J.-G. PALFREY, *Catch-As-Catch-Can: A Case Note on Grokster*, 2005, disponibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=869030> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.869030>.

In giurisprudenza, cfr. ancora *Arista Records LLC v. Usenet.com, Inc.*, 633 F.Supp.2d 124 (S.D.N.Y. 2009); *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung*, No. 06-05578 (C.D. Cal. Dec. 21, 2009).

¹⁸ 2010 WL 2532404 (S.D.N.Y. 2010); No. 07 Civ. 2103: «there is no evidence that YouTube induced its users to submit infringing videos, provided users with detailed instructions about what content to upload or edited their content, prescreened submissions for quality, steered users to infringing videos, or otherwise interacted with infringing users to a point where it might be said to have participated in their activity». Cfr. M. PEGUERA, *Secondary Liability for Copyright Infringement in the Web 2.0 Environment: Some Reflections on Viacom v. YouTube*, in *JICLT*, 6, 2011, 18 ss.; A.M. WARD, *The "Viacom v. YouTube" Litigation and Section 512(C) DMCA: When the Safe Harbour Becomes a Permanent Mooring*, in A. LOPEZ-TARRUELLA (a cura di), *Google and the Law: Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, L'Aia, 2012, 239 ss.

¹⁹ Per una retrospettiva storica sulla responsabilità da fatto del terzo nell'ordinamento italiano v. L. CORSARO, voce *Responsabilità per fatto altrui*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, p. 388 ss.

²⁰ Il principio di *Störerhaftung*, applicato di recente anche al mondo di Internet in numerose pronunce, trae origine da un concetto di responsabilità largamente diffusa e radicata nell'ordinamento tedesco, posta a protezione dei diritti assoluti ai sensi dei paragrafi 823 e 1004 del BGB. Secondo tali principi chiunque abbia in qualche modo contribuito deliberatamente ed in maniera adeguatamente causale alla violazione di un diritto riconosciuto e protetto dall'ordinamento può essere soggetto ad un provvedimento ingiuntivo, senza essere l'autore o un complice. V. A. HARTMANN, *Unterlassungsansprüche im Internet. Störerhaftung für nutzergenerierte Inhalte*, München 2009.

²¹ BGH, 12.05.2010 - I ZR 121/08, in *MIR*, 6, 2010.

musicale. La già menzionata connessione, associata all'indirizzo IP e intestata al convenuto era però stata utilizzata a sua insaputa da un terzo, ad ufficio chiuso e durante un periodo di ferie.

Il BGH, nel motivare la propria decisione, ha primariamente affermato che sussiste una presunzione di colpa a carico dell'intestatario della connessione internet la cui identità è associata all'indirizzo IP tracciato al momento della commissione dell'illecito, superabile soddisfacendo l'onere secondario di prova che l'autore della violazione in questione sia una terza persona²².

Rilevato come nel caso di specie le prove prodotte dal convenuto avessero ampiamente raggiunto tal fine, i giudici, esclusa a suo carico ogni ipotesi di intenzionalità della condotta e dunque la concessione della misura risarcitoria, hanno però in secondo luogo fatto riferimento all'esistenza di un «ragionevole dovere di controllo» da ascrivere all'intestatario della connessione²³.

Nell'ipotesi in esame, tale parametro di diligenza non sarebbe stato correttamente soddisfatto per aver lasciato la connessione non protetta ed accessibile ai terzi, integrando così gli estremi di una condotta volontaria e adeguatamente causale (*willentlich und adäquat kausal*), consistente nell'«omissione di misure di sicurezza sufficienti»²⁴ e idonea ad integrare appunto un'ipotesi di *Störerhaftung*, punita con l'imposizione di un'ingiunzione a cessare e desistere dal comportamento non conforme, nonché con la condanna al pagamento delle spese legali di notifica dell'avviso²⁵.

Negli Stati Uniti, il *download* non autorizzato di *files* che riproducono opere dell'ingegno coperte *copyright* per mezzo di *software* di condivisione *on line*, viene generalmente considerato un'ipotesi di illecito: è stata in più occasioni rigettata le tesi dei *defendants* su una possibile matrice di *fair use* delle condotte di *file-sharing* (ad es., sono state eccepite le finalità di preascolto propedeutico ad un futuro acquisto, o ancora a scopi trasformativi²⁶).

Inoltre recentemente si sono susseguite diverse azioni legali avverso ipotesi di violazione a

²² BGH, 12.05.2010 - I ZR 121/08, cit.: «Posto che un'opera protetta è stata resa accessibile al pubblico da un indirizzo IP assegnato al momento dei fatti ad una determinata persona, sussiste una presunzione semplice per cui egli venga reputato responsabile della violazione. Ciò si traduce in un onere della prova secondario a carico dell'intestatario che dovrà dimostrare che un altro soggetto ha realmente commesso la violazione (cfr. OLG Köln MMR 2010, 44, 45; GRUR-RR 2010, 173, 174). Tale onere secondario della prova è stato comunque soddisfatto dall'imputato avendo egli sostenuto – non contestato dal ricorrente – di trovarsi in vacanza al momento della violazione e ancora che il proprio PC sarebbe stato inaccessibile ai terzi poiché chiuso nella propria stanza d'ufficio».

²³ BGH, 12.05.2010 - I ZR 121/08, cit.: «Anche con riguardo ai privati che fanno uso di una connessione Internet WLAN non pare irragionevole il fatto che essi si sincerino che la connessione sia stata sufficientemente protetta con adeguate misure di sicurezza tali da salvaguardare la stessa da abusi e violazioni da parte di terzi. La ragionevolezza deriva dal fatto che molto spesso è nel miglior interesse del sottoscrittore mettere al sicuro i propri dati da interferenze non autorizzate provenienti dall'esterno. Adottare misure di sicurezza per la propria connessione WLAN al fine di evitare violazioni del diritto d'autore commesse da terzi non autorizzati può allo stesso modo essere considerato nell'interesse del sottoscrittore».

²⁴ BGH, 12.05.2010 - I ZR 121/08, cit.: «Unterlassung ausreichender Sicherheitsmaßnahmen».

²⁵ Nello specifico, il *router wireless* non era rimasto completamente sprovvisto di *password*, ma la connessione era protetta dalla c.d. sequenza madre, stabilita dal produttore (e in questo caso mai modificata dall'utente), consistente in una combinazione libera di sedici numeri stampata sul *router* stesso. Il grado di sicurezza celato dietro il mantenimento della *password* madre è molto basso: spesso le stesse case produttrici utilizzano medesime combinazioni applicandole a tutti i modelli di modem *wireless* della stessa serie o, ancora, le combinazioni possono essere dissimulate a distanza dal reale responsabile dell'illecito attraverso l'uso di alcuni *software* (facilmente reperibili in rete) che permettono di trovare le chiavi preimpostate di alcune marche di *router*. Un altro importante dato che emerge dalla sentenza in analisi è il fatto che i proprietari di *router wireless* non potrebbero giovare delle eccezioni previste dal § 10, Satz 1 del TMG (*Telemediengesetz*) per gli *host provider*: questa interpretazione, se confermata in futuro, senza dubbio potrebbe creare non pochi problemi ai titolari delle connessioni Wi-Fi private, ma anche agli esercenti e ai titolari di internet-*café* e connessioni Wi-Fi *hotspot* gratuite. L'unico limite prospettato in questa sede dai giudici del *Bundesgerichtshof* è connesso alla circostanza che tale tipo di attività di controllo preventivo possa gravare in termini negativi a livello economico, minacciando un modello di *business*.

²⁶ Cfr. *BMG Music v. Gonzalez*, 430 F.3d 888 (7th Cir. 2005); *Capitol Records Inc. v. Alaujan*, 2009 WL 5873136 (D. Mass., 7/27/09).

marcato carattere domestico, dove l'ostacolo probatorio rappresentato dall'utilizzo di una rete senza fili *in vece* di un punto d'accesso univoco, è stato eluso dalle società attrici sostenendo l'applicabilità di un novello canone di responsabilità vicaria basato sulla c.d. teoria della negligenza (*negligence theory*), per cui se «Tizio è a conoscenza del fatto che Caio sta commettendo un crimine con il suo *account* internet e continua a permetterne l'uso, Tizio è negligente»²⁷.

In entrambe le ipotesi descritte, la marcata tendenza che conduce verso un sistema di responsabilità semioggettiva è stata comunque oggetto di contrasti interpretativi e rinvii a Corti superiori.

Di nuovo in Germania il *Bundesverfassungsgericht*, con sentenza del Marzo 2012²⁸, ha affrontato un curioso caso in cui una *major* discografica aveva citato in giudizio per violazione del diritto d'autore un agente di polizia membro di un nucleo di indagine contro la pirateria telematica, intestatario di una linea di accesso internet domestica.

Ritenuto responsabile per *Störerhaftung* dal *Landgericht* di Colonia²⁹, in realtà il materiale autore dell'illecito era un familiare adulto (il figlio ventenne della convivente), il quale, utilizzato l'accesso alla connessione internet domestica, aveva reso disponibili per il *download* circa 3749 *files*.

Chiarito questo aspetto la richiesta di risarcimento dei danni veniva ritirata dall'attore, ma restava ancora irrisolta la questione riguardante il pagamento delle spese legali, al quale in sede di appello era stato condannato il convenuto.

La Corte Costituzionale tedesca ha revocato la condanna nei confronti dell'agente di polizia, rinviandola all'*Oberlandesgericht* di Colonia³⁰ e rilevando altresì come i giudici di Karlsruhe avessero illegittimamente respinto la richiesta formulata dall'imputato di proporre ricorso per Revision al *Bundesgerichtshof*, la Corte di ultima istanza nel sistema della giustizia ordinaria, al fine di favorire una pronuncia che affermasse un principio di diritto omogeneo³¹.

Apertis verbis, i giudici costituzionali hanno ribadito come la fattispecie descritta appaia ancora poco nitida nei suoi contorni necessitando pertanto, come legittimamente richiesto in sede di appello dall'intestatario della connessione incriminata, di un rinvio al *Bundesgerichtshof* ai fini della pronuncia di un'auspicata sentenza chiarificatrice.

Nel gennaio del 2014 la Corte Suprema Federale si è pronunciata in via definitiva, affermando che il titolare di una connessione internet non può essere reputato responsabile delle violazioni del diritto d'autore commesse da un membro adulto della propria famiglia se dimostra la propria buona fede, ovvero «se non aveva ragione di credere» che la medesima connessione sarebbe stata

²⁷ Tale postulato si baserebbe su una pronuncia del 1932, il "*Tugboat Case*": *Eastern Transportation Co. (The T.J. Hooper)*, 60 F.2d 737 (2d Cir. 1932), in cui si fa riferimento all'affermata negligenza degli operatori di alcune chiatte per trasporto merci che, secondo i giudici dell'epoca, non si erano muniti di apparecchi radio per comunicare con l'equipaggio dei rimorchiatori che li trainavano, circostanza che avrebbe permesso di tenerli informati sulle cattive condizioni meteorologiche. Questo precedente ha sancito il passaggio nel *common law* verso una nozione di colpa "oggettivata", per cui la prassi dei consociati veniva degradata a mero indizio di ragionevolezza della condotta. V. G. SMORTO, *L'uso giurisprudenziale della comparazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 01, p. 223 ss. Sul punto cfr. anche I.J. LLOYD, *Information Technology Law*, cit., pp. 524 – 528 e C. TAPPER, *Computer Law*, London, 1989.

²⁸ BVerfG, 21.03.2012 - 1 BvR 2365/11, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it).

²⁹ LG Köln, 24.11.2010 - 28 O 202/10.

³⁰ OLG Köln, 22.07.2011 - 6 U 208/10.

³¹ Secondo la Corte Costituzionale l'accoglimento di detta richiesta, infatti, avrebbe dovuto operare obbligatoriamente, poiché la decisione del tribunale di revisione era necessaria nel caso di specie "ai fini dell'evoluzione del diritto o della garanzia dell'uniformità della giurisprudenza", conformemente al disposto del § 543, Abs. 2, Satz 2 del ZPO (*Zivilprozessordnung*). Con questa illegittimo rifiuto inoltre, la Corte d'appello ha violato il § 101, Abs. 1, Satz 2 del *Grundgesetz*, sul diritto a un equo processo.

utilizzata per la condivisione illegale di *files*³².

Negli Stati Uniti dall'altra parte, il Justice Lewis A. Kaplan della Corte distrettuale di New York, in una *memorandum opinion* sul caso *Liberty Media Holdings*³³ ha reputando non giuridicamente ammissibile il postulato della teoria della negligenza formulato dalla parte attrice.

Ancora, nella giurisprudenza statunitense è emerso un *trend* che non ammette il solo indirizzo IP come una prova sufficiente ai fini della colpevolezza dell'intestatario³⁴.

In *K-Beech Inc. v. John Does*³⁵, il giudice Gary Brown ha affermato che l'indirizzo IP non identifica il responsabile della condotta illecita poiché esso «fornisce soltanto l'esatta localizzazione del computer, così come un numero di telefono può essere utilizzato contemporaneamente da una serie di terminali»³⁶.

Un giudice federale dell'Illinois ha inoltre stabilito che non può sussistere a priori un nesso tra gli autori della violazione del *copyright* e l'indirizzo IP: «se l'indirizzo IP può identificare il nome dell'abbonato e il suo indirizzo, la correlazione è comunque lontana dalla perfezione», «l'autore potrebbe essere l'abbonato, qualcuno presente nella sua casa, un ospite col suo computer portatile, un vicino, o qualcuno parcheggiato sulla strada in qualunque momento»³⁷.

Un'altra pronuncia contraria alla *negligence theory*, in questo caso accostata al profilo della responsabilità dei possessori di *router wi-fi* non protetti si è invece registrata nel *Northern District of California*. Il giudice ha escluso la sussistenza di una presunzione di responsabilità a carico dell'intestatario di una connessione *wireless* non protetta, né di un generale dovere di protezione e prevenzione da fattispecie di *copyright infringement*. Insomma nessun *duty of care* è stato riconosciuto in capo al soggetto titolare della connessione, conformemente alle ipotesi di c.d. *non-feasance*³⁸ e rilevato che tra le due parti non sussisteva un legame speciale che potesse giustificare

³² BGH, 8 gennaio 2014, I ZR-169/12, ancora inedita. E' però al momento reperibile un *abstract* nella decisione presso il sito web del *Bundesgerichtshof*: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=66407&linked=pm/>.

³³ *Liberty Media Holdings, LLC v. BitTorrent Swarm, et, al (Does 1-38)*, case number 1:11-cv-21567, Southern District of Florida. Il testo integrale dell'*opinion* è reperibile all'url: <https://www.eff.org/sites/default/files/Tabora%20Dismissal%20Order.pdf/>.

³⁴ Tra i primi contributi della giurisprudenza sul tema si segnala ancora il caso *Viacom c. Youtube*, nel quale un giudice distrettuale ha affermato che nella maggior parte delle ipotesi un indirizzo IP, non collegato ad informazioni aggiuntive, non permette in alcun modo di identificare un individuo. *Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.*, No. 07 Civ. 2103 (S.D.N.Y.). Per una prima analisi del caso v. R. VERSTEEG, *Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*, in *N. Car. J. of L. and Tech.*, vol. 9, n.1, 2007, p. 43 ss.

³⁵ *K-Beech, Inc. v. John Does*, 1-37 CV 11-3995 (E.D.N.Y 2012), in *Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it).

³⁶ *K-Beech, Inc. v. John Does*, cit.: «The Use of IP Address to Identify the Alleged Infringers The complaints assert that the defendants – identified only by IP address – were the individuals who downloaded the subject “work” and participated in the BitTorrent swarm. However, the assumption that the person who pays for Internet access at a given location is the same individual who allegedly downloaded a single sexually explicit film is tenuous, and one that has grown more so over time. An IP address provides only the location at which one of any number of computer devices may be deployed, much like a telephone number can be used for any number of telephones. As one introductory guide states».

³⁷ *VPR Internationale v. Does*, 1-1017, CV 11-2068 (D. Illinois 2011), in *leximbus.com*.

³⁸ In *common law* si distingue tra *Nonfeasance* e *Misfeasance*: se nel primo caso non ci si trova di fronte ad ipotesi di responsabilità, poiché non vengono contemplate le ipotesi in cui il danno scaturisce da un'omissione, un “non fare” (“non esiste alcun obbligo imposto dalla legge a comportarsi come un buon Samaritano”), eccetto i casi in cui sussista una “*special relationship*” tra il danneggiato e il danneggiante (ad es. un rapporto di parentela); dall'altra parte si incorre in responsabilità se il danno nasce da un'azione posta in essere “*uncaressely*”, imprudentemente e dunque senza la dovuta diligenza. Per la giurisprudenza britannica cfr. *Stovin v Wise* [1996] 3 WLR 389 e per quella statunitense *Yania v. Bigan*, 155 A.2d 343 (Penn. 1959). Sul tema v. anche P. BENSON, *Misfeasance as an organizing normative idea in Private Law*, in *University of Toronto Law Journal*, Volume 60, Number 3, Summer 2010; E.J. KIONKA, *Torts in a Nutshell*, 3d ed., St. Paul, Minn., 1999; J. E. ROWE – T. SILVER, *The Jurisprudence of Action and Inaction in the Law of Tort: Solving the Puzzle of Nonfeasance and Misfeasance from the Fifteenth Through the Twentieth Centuries*,

la validità della pretesa di un tale obbligo agendo come eccezione alla regola generale³⁹.

1.2 Crisi dell'esclusiva e tutela ibrida.

A completare questa rassegna sugli aspetti di maggiore criticità emersi dal confronto delle normative nazionali, il problema della prova del danno risarcibile è connesso, sotto un profilo strutturale, alla mancanza di una corretta formulazione (ed esercizio) di un criterio di imputazione, che consenta di ridurre l'estensione del rimedio risarcitorio in funzione del tipo di violazione di volta in volta considerato.

Il criterio della *loss of sales* e soprattutto quello della *licensing fee* (nella misura della *reasonable royalty*) nel contesto degli *actual damages* e la sempre più frequente liquidazione del danno in termini di “prezzo del consenso” nell'esperienza italiana⁴⁰, dimostra poi la difficoltà per il rimedio risarcitorio di svolgere la precipua funzione di compensazione della perdita subita, in connessione ad una fragilità sistemica intrinseca ad entrambe le esperienze giuridiche analizzate, con il frequente rischio di incorrere in oltremodo dannose ipotesi di *under-* ed *overcompensation*⁴¹.

Negli Stati Uniti poi, il maggiore potere discrezionale riconosciuto alle autorità giudicante, che consente di raggiungere in maniera più agevole gli obiettivi minimi di *compensation* (con il temperamento posto dal limite di una liquidazione che deve essere *non-speculative*), va poi accostato alla previsione di un regime alternativo di *statutory damages*, che pur operando entro soglie (minimali e massimali) precostituite, si presta, nell'attuale contesto informazionale, ad applicazioni distorte e di natura quasi-punitiva.

Gli *statutory damages* si pongono come una misura di carattere sostitutivo rispetto ai rimedi pecuniari degli *actual damages* e dell'*account of profits* e prevedono il riconoscimento di un'indennità in favore del soggetto che ha subito una violazione accertata. Tale somma, prevista in

in *Duquesne Law Review*, 33 (summer), 1995 e ancora B.S. MARKESINIS, *Tort Law*, Oxford, 1984, e J.G. FLEMING, *The Law of Torts*, Londra, 1983.

³⁹ *AF Holdings v. Josh Hatfield and J. Doe*, C 12-2049 PJH (N.D. California 2012): «A defendant has no duty in situations of “non-feasance” unless a “special relationship” exists which would give rise to such duty. [...] AF Holdings has not articulated any basis for imposing on Hatfield a legal duty to prevent the infringement of AF Holdings' copyrighted works, and the court is aware of none. Hatfield is not alleged to have any special relationship with AF Holdings that would give rise to a duty to protect AF Holdings' copyrights, and is also not alleged to have engaged in any misfeasance by which he created a risk of peril. The allegations in the complaint are general assertions that in failing to take action to “secure” access to his Internet connection, Hatfield failed to protect AF Holdings from harm. Thus, the complaint plainly alleges that Hatfield's supposed liability is based on his failure to take particular actions, and not on the taking of any affirmative actions. This allegation of non-feasance cannot support a claim of negligence in the absence of facts showing the existence of a special relationship». Il testo integrale del provvedimento è rintracciabile all'URL: <https://www.eff.org/sites/default/files/Order%20Granting%20MOTD.pdf/>.

⁴⁰ Per tutte, v. di recente Trib. Milano, Sez. I, sent., 11 luglio 2013, in *Leggi d'Italia* on line: «Può altresì ricordarsi che è oramai acquisito che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il (...) determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati all'art. 158, comma secondo, della L. n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore».

⁴¹ Sugli effetti negativi di un risarcimento che non contempra adeguatamente (per eccesso o difetto) la misura della corretta compensazione del danno subito v. G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 28 ss.

misura compresa tra i 750 e i 30,000 dollari, può essere poi aumentata o ancora diminuita in caso di violazione commessa con dolo o, ancora, in ipotesi di c.d. violazione inconsapevole o innocente. Solo nei casi di violazione intenzionale pare pertanto che la previsione degli *statutory damages* sia stata connessa dal legislatore ad una funzione di tipo punitivo⁴².

Condotti nell'attuale quadro operativo, questi dati mutano sensibilmente. Un importante questione interpretativa è data in sostanza dalla possibilità di riconoscere al danneggiato queste misure alternative per ogni atto che costituisca violazione: il fatto che ci si riferisca ad ogni singola opera violata «*with respect to any one work*», permette infatti di far rientrare entro tali canoni interpretativi ad esempio la riproduzione di ogni singolo *file* musicale scaricato grazie a programmi di condivisione *on line*.

Un chiaro esempio dei ricorrenti abusi connessi all'effetto moltiplicatorio di un'interpretazione estensiva della disciplina degli *statutory damages* è rappresentato dal caso *Sony v. Tenenbaum*⁴³, in cui è stata confermata anche dalla Corte d'Appello per il Primo Circuito la condanna di uno studente alla corresponsione della somma complessiva di 675,000 dollari per violazione intenzionale del *copyright* commessa a seguito del *download* di 30 *files* musicali.

La trasformazione di un rimedio alternativo di compensazione forfettaria che si pone l'obiettivo di sopperire, in taluni casi, alle difficoltà di quantificare il danno effettivamente subito, in uno strumento a marcata valenza punitivo-sanzionatoria che si presta altresì ad usi speculativi da parte dei *plaintiffs*, è stata stigmatizzata dalla dottrina, che ha messo in evidenza i dubbi di incostituzionalità della disciplina⁴⁴, ma al momento ha trovato implicite risposte negative dal formante giurisprudenziale.

La *Supreme Court* ha di recente laconicamente negato la richiesta di un *writ of certiorari*⁴⁵ nel caso *Thomas-Rasset, Jammie v. Capitol Records*⁴⁶, in cui una cittadina americana era stata condannata, dopo una lunghissima vicenda giudiziaria, alla somma definitiva di 222,000 dollari per il *download* e la condivisione di 24 *files* musicali.

Infine, il più agevole accesso in termini probatori al rimedio restitutorio nelle ipotesi di *recovery of lost profits*, proprio della tradizione di *common law* e faticosamente in via di elaborazione (anche se con diverse improprietà) nelle esperienze di *civil law*, fornisce un quadro complessivo sullo stato di salute dei diritti di esclusiva sulle opere dell'ingegno nell'attuale periodo.

⁴² Nello schema tracciato dalle norme sul *copyright* statunitense non sembra rintracciabile un equivalente legislativo dei c.d. *treble damages*, aventi natura punitiva, consistenti in una somma predeterminata rispetto ai *compensatory damages* e comminabili nei casi di particolare riprovevolezza del comportamento del danneggiante (c.d. *malice*). V. G. PONZANELLI, *La quantificazione del danno nel caso di violazione del brevetto*, cit., p. 238. Sui c.d. danni punitivi cfr. ancora P. PARDOLESI, voce *Danni punitivi*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Agg. III, Torino, 2007, p. 453 ss.; G. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 435; ID., *I punitive damages, il caso Texano e il diritto italiano*, *ivi*, 1987, II, p. 405; ID., *La responsabilità civile*, cit. 96 ss. F.D. BUSNELLI – S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 280 ss.

⁴³ *Sony BMG Music Entm't v. Tenenbaum*, 660 F.3d 487, 490 (1st Cir. 2011), *cert. denied*, 132 S. Ct. 2431 (2012).

⁴⁴ P. J. KAROL, *Hey he stole my copyright! Putting theft on trial in Tenenbaum Copyright case*, in *New Engl. L. Rev.*, 47, 2013, p. 887 ss.; K. CROSS, *David v. Goliath: how the record industry is winning substantial judgments against individuals for illegally downloading music*, *Texas Tech School of Law Legal Studies Research Paper no. 3*, 2011; J. CAM BAKER, *Grossly Excessive Penalties in the Battle Against Illegal File-Sharing: The Troubling Effects of Aggregating Minimum Statutory Damages for Copyright Infringement*, in *Tex. L. Rev.*, 83, 2004, p. 525 ss.; K. A. CHESLEY, *Calculating damages under the digital millennium copyright act: how far should courts go when multiplying statutory awards?*, in *U.S.A. J. of Copyright Soc.*, 2010; W. MOSELEY, *A new (old) solution for online copyright enforcement after Thomas and Tenenbaum*, in *Berk. L. Tech. J.*, 25, 2010, p. 311 ss.

⁴⁵ Oggetto della domanda di revisione giudiziale indirizzata alla Suprema Corte era proprio la questione sulla sussistenza di limiti costituzionali nella fissazione delle somme da corrispondere a titolo di *statutory damages* nei casi di *download* di musica su internet.

⁴⁶ *Capitol Records, Inc. v. Thomas-Rasset*, 692 F.3d 899, 901-02 (8th Cir. 2012).

La protezione della creatività umana, fondata per lungo tempo su uno strumento di tutela pieno ed assoluto quale è, per l'appunto, la protezione per mezzo di *property rights*, dimostra un progressivo spostamento verso forme ibride: marcata è infatti la tendenza ad una bipartizione delle tecniche di tutela, sia sotto un profilo interno e qualitativo che attiene proprio al tipo di protezione accordato, sia sotto un profilo esterno, cioè rispetto all'entità delle violazioni stesse.

Atteso che nella prassi entrambi i rimedi (risarcimento e restituzione) possono essere applicati ad ogni tipo di condotta, pare delinearsi un progressivo ridimensionamento dell'efficacia dell'esclusiva, che spesso non riesce a garantire al soggetto leso altro che il compenso minimo (o ragionevole) che avrebbe ottenuto se l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per lo sfruttamento dell'opera.

Non si discorrerebbe pertanto di vero e proprio danno risarcibile, ma piuttosto di un'indennità *ex post* corrisposta dal contraffattore, a cui andrebbe naturalmente sommata la condanna alle spese legali e processuali.

Il fatto poi che il danno risarcibile sia difficilmente rappresentabile dalle parti attrici, da un lato è una deficienza per così dire congenita del sistema delle privative autoriali, dall'altro evidenzia l'esponentiale aumento delle controversie aventi come oggetto violazioni di carattere domestico poste al vaglio delle autorità giudiziarie: una chiara prova di tale assunto giunge dal ricorso sistematico al rimedio degli *statutory damages* nell'ambito del *Copyright Act*.

Ad un'ulteriore ed implicita conferma di queste affermazioni si perviene ove si voglia leggere l'accesso al rimedio restitutorio non tanto come un ulteriore forma di ristoro dal danno posto nella disponibilità della parte attrice, ma piuttosto come uno strumento di selezione in termini quantitativi e qualitativi dell'entità delle violazioni, nell'ambito della distinzione tra violazione in scala commerciale e violazione di tipo domestico.

Se osserviamo in maniera trasversale tutti gli elementi sin qui raccolti infatti, si potrebbe giungere alla tesi per cui, a prescindere da ogni esenzione, il dato normativo e la prassi operativa riconoscerebbero un regime alquanto agevolato (in termini di *quantum* risarcibile) alle violazioni innocenti (quelle cioè commesse in buona fede e/o senza colpa), mentre, in ipotesi di accertato profitto da parte del contraffattore, l'elemento discrezionale del guadagno potrebbe agire da filtro interno, assicurando comunque il perseguimento delle condotte maggiormente pregiudizievoli, con l'attivazione (alternativa o aggiuntiva al risarcimento) del rimedio restitutorio.

2. Tensione “interna” e bilanciamento “esterno”. Copyright law e diritto d'autore: equitable remedies e conflitto “patologico” tra diritti fondamentali.

Le riflessioni maturate nelle pagine precedenti evidenziano una sistematica somministrazione del multiforme apparato rimediale previsto delle normative di settore che abbraccia un ampio (se non onnicomprensivo) bacino di ipotesi di uso non autorizzato dell'opera dell'ingegno.

Questo dato ci permette pertanto di avvertire, nel complesso, la quasi generale assenza di un filtro minimo di ammissibilità a cui vengano sottoposte preliminarmente le diverse ipotesi di violazione al fine di garantire una corretta selezione delle fattispecie rilevanti ai fini della loro perseguibilità.

La questione appartiene ad entrambe le esperienze giuridiche prese in considerazione, ma trova

soluzioni diverse proprio in rapporto al differente significato e apparato valoriale che diritto d'autore e *copyright* hanno espresso sin dalle origini e alla differente struttura normativa in cui gli elementi pregnanti si sono cristallizzati, nonchè alla luce dell'indissolubile diversità tra i sistemi di *common law* e quelli di *civil law*⁴⁷.

Alcune conferme emergono sempre dal dato fornitoci dal formante giurisprudenziale.

Come si è già osservato, nel *copyright* statunitense, la tensione tra gli interessi ed i diritti spettanti a tutti i soggetti attratti nell'orbita della protezione delle opere dell'ingegno trovano un imprescindibile bilanciamento nella funzione rimediale "indiretta" svolta dal *fair use*, difesa che trae le proprie origini dai principi di *equity*.

Ancora con riguardo ai principi dell'*equity* alcune Corti hanno sostenuto la necessità di imporre alla parte attrice un onere della prova più rigoroso in tema di concessione di *permanent* o *temporary injunctions*. Proprio come espressione del *balancing test* che guida l'autorità giudicante nell'esercizio del proprio potere discrezionale, si è individuata un'estremamente interessante funzione selettiva dell'adeguatezza dei rimedi da somministrare, che permette di rimettere ad una valutazione in termini di efficienza ed equità l'opportunità di azionare cumulativamente una misura inibitoria ed una risarcitoria (e viceversa)⁴⁸.

È pertanto racchiusa nell'essenza stessa del sistema giuridico di *common law* e, appunto, nella funzione di giustizia adempiuta tradizionalmente, attraverso un approccio *case-by-case*, dai principi di *equity*, la fondamentale garanzia di bilanciamento interno che i principi del *fair use* svolgono al fine di assicurare una giusta tutela delle istanze parallele e contrapposte sintetizzate nella clausola costituzionale statunitense e che emergono, ancora con maggiore enfasi, in rapporto alla nuova dimensione comunicativa originata dall'utilizzo di internet.

In *Online Policy Group v. Diebold*⁴⁹, ad esempio, la pubblicazione di documenti riservati contenenti informazioni sulle anomalie riscontrate nel sistema elettronico di votazione segreta predisposto per le elezioni presidenziali dalla *Diebold*, ad opera di numerosi studenti universitari, venne considerato dalla Corte adita un'ipotesi di uso leale.

Nella motivazione venne posto inoltre in rilievo il valore sociale dell'iniziativa intrapresa dagli studenti universitari nell'ottica dell'esercizio del diritto di cronaca per argomenti di pubblico interesse, oltre che della libertà d'espressione⁵⁰.

In *Kelly v. Arriba-Soft*, la Corte d'Appello per il Nono Circuito ha reputato non lesiva delle prerogative economiche del *plaintiff* la pubblicazione di miniature (*thumbnails*) in qualità degradata di immagini coperte da *copyright*, poiché consentiva esclusivamente l'indicizzazione e non pregiudicava il pubblico accesso alle stesse immagini in formato originale⁵¹.

In un'altra ipotesi, il *fair use* ha manifestato la propria efficacia rimediale di filtro precostituito

⁴⁷ Per un'analisi dei sistemi di *common law* e *civil law* si rimanda, oltre alla dottrina già citata in precedenza a U. MATTEI, *Il modello di common law*, Torino, 2010, passim e P.G. MONATERI – A. SOMMA, *Il modello di civil law*, Torino, 2009, passim.

⁴⁸ Cfr. *supra*, sub cap. III, par. 3.

⁴⁹ 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D. Cal. 2004).

⁵⁰ 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D. Cal. 2004), cit.: «Rather, the goal of copyright law is to protect creative works in order to promote their creation. To the extent that Diebold argues that publication of the entire email archive diminished the value of some of its proprietary software or systems information, it must be noted that there is no evidence that Plaintiffs published or linked to the archive in order to profit. Finally, Plaintiffs' and IndyMedia's use was transformative: they used the email archive to support criticism that is in the public interest, not to develop electronic voting technology. Accordingly, there is no genuine issue of material fact that Diebold, through its use of the DMCA, sought to and did in fact suppress publication of content that is not subject to copyright protection».

⁵¹ 280 F.3d 934 (9th Cir. 2002) *withdrawn*, re-filed at 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003). In senso conforme, *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1168 (9th Cir. 2007).

anche in assenza di un'espressa richiesta del convenuto in sede di giudizio: in *Lenz v. Universal Music Corp.*, un titolare di *copyright* è stato reputato in mala fede ai sensi della sec. 512 (c) per non avere correttamente vagliato, prima di attivare le procedure di *notice and take down*, la possibilità che la condotta del convenuto fosse riconducibile *in abstracto* ad un'ipotesi di uso leale⁵².

Dall'altra parte, nel modello di *civil law* la sovrapposizione di nuovi interventi di stampo comunitario ad impianti normativi che mostrano i segni del tempo, ha generato un'eccessiva staticità e rigidità sistemica.

La mancanza di un adeguato contrappeso che garantisca uno sbocco all'eccessiva ampiezza dell'ambito di ingerenza dell'esclusiva rintracciabile negli ordinamenti comunitari, sancisce il carattere monolitico del diritto d'autore.

Nello specifico, l'assenza di un bilanciamento interno ha ingenerato, oltre ai limiti operazionali già rilevati, un assetto di inefficacia ed incongruenza interpretativa che potremmo definire "genetico": il dettato normativo si trova così sovente ad essere rinviato dalle Corti nazionali innanzi al giudizio dirimente e chiarificatore della Corte di giustizia europea; prassi questa che causa in ogni caso il primo, evidente, effetto negativo dell'eccessiva dilatazione dei tempi di decisione.

L'altro effetto che discende dal frequente ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale è legato all'ormai imprescindibile ruolo che la giurisprudenza comunitaria svolge nell'esercizio del potere di bilanciamento ad essa demandato dagli stati nazionali.

In altre parole, ciò che in tema di *copyright* sovente può avvenire in qualunque grado di giudizio e in applicazione di regole e dinamiche interne al dato normativo (per tale motivo, in questa sede, è stato inteso come un tipo di "bilanciamento interno"), in Italia, come in Europa diviene argomento di discussione dinanzi a Corti supreme sovranazionali denotando la sussistenza di un assetto conflittuale e patologico tra diritti fondamentali⁵³.

Prendendo il caso del diritto d'autore infatti, la deficienza interna dell'architettura normativa viene celata e protetta in qualche modo dal fatto che l'esclusiva è riconosciuta come un "diritto primo", ricompreso tra quelli fondamentali ospitati dalla Carta di Nizza.

Così il diritto d'autore, riconducibile alla nozione di diritto di proprietà intellettuale di cui all'art. 17, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali, deve rapportarsi su un piano paritario con gli altri diritti fondamentali, anche se spesso in rotta di collisione.

Ribaltando la prospettiva, i diritti e gli interessi dei singoli cittadini, non correttamente tutelati da un impianto normativo rigido nella forma e forse eccessivamente sbilanciato nei contenuti, hanno trovato un'importante strumento di difesa nell'attività di "bilanciamento esterno" garantita dalla giustizia comunitaria⁵⁴.

In quest'ottica possono esser lette alcune recenti decisioni della Corte di giustizia, per mezzo

⁵² 572 F. Supp 2d 1150 (N.D. Cal. 2008). Alcune critiche sull'attuale assetto di sanzioni avverso gli usi "manipolativi" e "strumentali" del *notice and take down* sono mosse ad esempio da M.A. LEMLEY, *Rationalizing internet safe harbors*, in *J. of Telec. and H.Tech. Law*, Vol. 6, 2007, p. 101 ss. Per altri riferimenti in dottrina sul tema si rimanda al prosieguo della trattazione.

⁵³ Sull'emersione della tutela dei diritti fondamentali in ambito comunitario si veda O. POLLICINO, *Allargamento dell'europa a est e rapporti tra corti costituzionali e corti europee*, Milano, 2010, p. 52 ss.; O. POLLICINO - A.M. MAZZARO, *Tutela del copyright e della privacy sul web: quid iuris?*, Roma, 2012; V. ZENO-ZENCOVICH, *Diritto d'autore e libertà d'espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005, p. 151 ss.; G. SCACCIA, *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, ivi, p. 198 ss.

⁵⁴ Sul tema, v. S. SICA - V. D'ANTONIO, *The balance of copyright in Italian National law*, cit., p. 27 s.; O. POLLICINO, *Copyright versus freedom of speech nell'era digitale*, in *Giur. it.*, 2011, 8-9. La "teoria" del bilanciamento trova un fondamentale apporto nella dottrina italiana: si veda per tutti A. RUGGERI, *Rapporti tra corte costituzionale e corti europee, bilanciamenti interordinamentali e "controlimiti" mobili, a garanzia dei diritti fondamentali*, in *Riv. AIC*, 2011, pp. 1 - 14.

delle quali è stata fornita un'interpretazione conforme e bilanciata di alcune normative nazionali sul diritto d'autore.

In *Promusicae c. Telefonica*⁵⁵, è stato stabilito che i *provider* non possono essere obbligati a fornire, anche a seguito di un'ingiunzione dell'autorità giudiziaria, i dati identificativi dei propri utenti in ipotesi di presunte violazioni del diritto d'autore, poiché a predominare nel caso di specie è il diritto alla *privacy* degli utenti stessi (art. 17, n. 2 c. art. 7 della Carta)⁵⁶.

⁵⁵ CGE, 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae c. Telefonica de Espana SAU*), in *Racc.*, 2008, p. 271 ss. In dottrina, v. A. MANTELERO, *L'«ingegneria interpretativa» della Corte di giustizia delle Comunità europee in soccorso della tutela on line del diritto d'autore*, in *Giur. it.*, 2008, 1422; R. CASO, *Il conflitto tra diritto d'autore e protezione dei dati personali: appunti dal fronte euro-italiano*, in *Dir. internet*, 2008, 459; A. TROTTA, *Il traffico telefonico fra la tutela del diritto d'autore e quella della privacy*, in *Dir. ind.*, 2009, 67; D. SARTI, *Privacy e proprietà intellettuale: la Corte di giustizia in mezzo al guado*, in *AIDA*, 2008, p. 435. Bisogna però da rilevare come questa decisione sia stata in realtà preceduta dalle ordinanze del Tribunale di Roma nel celebre caso "Peppermint". Cfr. Trib. Roma, 14 Luglio 2007, (*T. sp. Z. e altro c. W.T. spa e altro*), in *Juris Data*: "Il titolare di diritti d'autore non ha diritto d'ottenere dal provider ex art. 156 bis L.d.A. l'ostensione dei dati anagrafici degli assegnatari di indirizzi IP che sulla base dei dati raccolti in Rete appaiono autori di condotte illecite attraverso piattaforme di *peer-to-peer*. L'esercizio di tale diritto è precluso dalla vigente disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati personali in base alla quale è illecita, in assenza di idonea informativa all'interessato, acquisizione del consenso e notifica al Garante per il trattamento dei dati personali, la raccolta di indirizzi IP. Conseguentemente, ex art. 11 codice Privacy, devono ritenersi inutilizzabili nel procedimento di ostensione i dati raccolti, senza che sia invocabile l'art. 24 del codice Privacy, inapplicabile alla fattispecie. In ogni caso sul diritto all'ostensione del titolare del diritto d'autore prevarrebbe il diritto alla privacy dell'utente"; Trib. Roma, 22 novembre 2007, (*Wind telecomunicaz. c. Peppermint Jam Records GmbH*), in *Foro it.*, 2008, I, 1329, secondo cui «posto che, alla luce della disciplina comunitaria, la tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è prevalente rispetto alle esigenze probatorie di un giudizio civile teso all'accertamento della lesione del diritto di sfruttamento economico del diritto d'autore, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 156 bis l. 633/41, in tema di identificazioni dei soggetti implicati nell'illecito, e dell'art. 24 d.leg. 196/03 al trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, per finalità connesse alla tutela dei diritti soggettivi dei privati»; Trib. Roma, 19 Marzo 2008, n. 26121, in *Juris Data*: «che in conclusione nel caso di specie, in cui l'esecuzione dell'ordine di discovery si risolverebbe in una comunicazione dei dati personali dei consumatori senza alcun consenso dei medesimi, che operano sulla rete sulla presunzione di anonimato, la misura violerebbe il diritto alla riservatezza dei medesimi e pertanto ne difetta il requisito di ammissibilità». Per i commenti in dottrina si rimanda, *ex multis*, a C. BLENIGNO – M.A. SENOR, *Il caso "Peppermint": il prevedibile contrasto tra protezione del diritto d'autore e tutela della privacy nelle reti peer-to-peer*, in questa *Rivista*, 4-5, 2007, p. 385; M. DE CATA, *Il caso «Peppermint» - Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso «Promusicae»*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 404; D. MULA, *La responsabilità e gli obblighi degli Internet provider per violazione del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 252; G. SCORZA, *Il conflitto tra copyright e privacy nelle reti peer to peer: in margine al caso Peppermint*, in *Dir. dell'internet*, 2007, 5, p. 465.

Sul tema, nella giurisprudenza di merito italiana, merita un cenno la pronuncia sul caso "FAPAV": Trib. Roma, 15 aprile 2010, (*Fapav c. Soc. Telecom Italia*), in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 248, con nota di D. MULA: «Sussistono i presupposti per ordinare al fornitore del servizio di mera connessione ad Internet di comunicare all'autorità giudiziaria e all'amministrazione competente in materia di comunicazioni tutte le informazioni ricevute nell'ambito di una diffida intimata da un'associazione che persegue il fine statutario di tutelare produttori e distributori di opere audiovisive, riguardanti le violazioni dei diritti d'autore su opere cinematografiche commesse attraverso l'accesso ad alcuni siti web, corredate dei dati in possesso del provider, diversi dai dati identificativi dei destinatari del servizio, che si rivelino utili ad integrare le notizie contenute nella diffida».

⁵⁶ «La direttiva (...) 2000/31/CE, (...), la direttiva (...) 2001/29/CE, (...) la direttiva (...) 2004/48/CE (...) e la direttiva (...) 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (...) non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità».

In *Scarlet c. Sabam e Sabam c. Netlog*⁵⁷, l'opportunità di imporre ai prestatori di servizi per mezzo di una misura ingiuntiva un obbligo generale di sorveglianza sulle attività di scambio e di pubblicazione di contenuti degli utenti, rimessa contestualmente ad un dovere di rimozione e blocco dell'accesso in ipotesi di violazione del diritto d'autore è stata reputata contraria ai diritti alla riservatezza (art. 7) e alla libertà di informazione (art. 11) riconosciuti ai medesimi utenti⁵⁸.

Inoltre, la Corte di giustizia ha manifestato la necessità di valutare tali ipotesi rispetto ai costi che nascerebbero dall'imposizione di un obbligo di tal sorta, con il rischio di cagionare ai prestatori un sensibile e dannoso effetto anticompetitivo: la tutela della proprietà intellettuale pertanto ha trovato (in questo caso) un altro limite nel diritto di libertà d'impresa (art. 16), in ossequio al dettato di cui all'art. 3, par. 1 della direttiva 2004/48, che prescrive l'adozione di procedure e mezzi di ricorso «*leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi*» e che non comportino «*termini irragionevoli né ritardi ingiustificati*».

Bisogna aggiungere che, di là delle sostanziali differenze di disciplina, anche gli ordinamenti di *civil law* hanno virato con decisione verso un approccio di tipo casistico, che si è di frequente rivelato carente sotto il profilo dell'uniformità delle regole di giudizio applicate, ed in questo caso da ricondurre alla non chiara definizione di nozioni e clausole interpretative come quella di "giusto equilibrio", nel contesto del sindacato di proporzionalità e ragionevolezza⁵⁹.

Ad esempio, ancora in Europa, a distanza di pochi mesi dalle ultime pronunce *supra* citate, la

⁵⁷ CGE, 21 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, in *Racc.*, 2011, p. 11959 ss. e 12 marzo 2012, causa C-360/10, *Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*, in *Foro it.*, 2012, 4, 296 ss., con nota di M. GRANIERI, *La fine è nota: diritto d'autore, evolucionismo giuridico e i meccanismi spontanei di aggiustamento del mercato*.

V. anche i commenti di P. SAMMARCO, *Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di Giustizia*, cit.; M. BELLIA - A.M. BELLOMO - M. MAZZONCINI, in *Dir. ind.*, 2012, p. 341 ss. e G. COLANGELO, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 572 ss.

⁵⁸ Sulle tecniche di "filtraggio" cfr. anche V. RAGGI, *Brevi note sull'attività di filtraggio dei contenuti informativi veicolati in rete*, in *Dir. inf.*, 2011, pp. 292 - 298; F. PIZZETTI, *I diritti nella "rete" della rete*, cit., p. 86 ss.

⁵⁹ Il principio di proporzionalità nell'ordinamento dell'Unione europea assolve a diverse funzioni. Esso costituisce una condizione di validità delle misure nazionali che incidono sulle libertà fondamentali, un parametro di validità degli atti dell'Unione ma anche un principio che governa l'esercizio delle competenze e la scelta del tipo di strumento (art. 5 TUE e Protocollo n. 2 allegato ai Trattati).

L'art. 52, punto primo della Carta di Nizza inoltre specifica che « Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Sul contrasto tra libertà economiche e diritti fondamentali v. ad esempio quanto affermato in CGE, 12 giugno 2003, causa C-112/00, in *Racc.*, 2003 p. 5659 ss., per cui «Così, neppure i diritti alla libertà d'espressione e alla libertà di riunione pacifica garantiti dalla CEDU - contrariamente ad altri diritti fondamentali sanciti dalla medesima convenzione, quali il diritto di ciascuno alla vita ovvero il divieto della tortura, nonché delle pene o di trattamenti inumani o degradanti, che non tollerano alcuna restrizione - appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all'esercizio di tali diritti, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito da tali restrizioni, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti tutelati. In tali circostanze, occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta ed accertare, con riferimento a tutte le circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto equilibrio tra tali interessi». Sul tema v. M. COLUCCI - S. SICA, *L'unione europea. Principi - Istituzioni, Politiche, Costituzione*, Bologna, 2005, spec. p. 21 ss.; F. CASUCCI, *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001, p. 375 ss.; P. PERLINGIERI, *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla Comunità economica europea all'Unione Europea*, in P. Perlingieri - E. Caterini (a cura di), *Il diritto dei consumi*, I, Rende-Napoli, 2005, pp. 7 -22. Interessanti spunti di riflessione sull'applicazione del principio di proporzionalità alle diverse "sfere" del diritto privato possono venire dalla lettura dei saggi di P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss. (ora in *ID.*, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 461) (contratto) e L. NIVARRA, *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, cit., passim (proprietà).

Corte ha reputato conforme alla normativa comunitaria la richiesta di un privato titolare di diritti d'autore residente in Svezia, di vedere applicata la disciplina sulla tutela del diritto d'autore vigente in quel Paese, nella parte in cui prevede che il titolare di opere protette possa ingiungere all'ISP di comunicare gli indirizzi IP e le generalità di soggetti anche solo fortemente sospettati di aver violato il diritto d'autore (e non dunque che abbiano commesso una violazione accertata), ai fini della loro identificazione e citazione in giudizio⁶⁰.

Nel caso di specie infatti i giudici della Corte di Lussemburgo hanno reputato "equilibrato" il rapporto tra la normativa svedese e le leggi comunitarie su *privacy* e *data retention* (con riferimento primario alle direttive CE 2006/24, 2002/58 e 2004/48)⁶¹, confermando come il parametro dell'"adeguatezza" da applicare nell'attività valutativa di contemperamento tra tutele e diritti si trovi ancora lungi da una definizione certa e condivisa.

Tornando agli Stati Uniti, una attuale testimonianza su come la sec. 107 del *Copyright Act* possa favorire il naturale adattamento del dato normativo al "dato tecnologico" proprio della nostra epoca, è rappresentata dal caso *Google Books*⁶².

A partire dal 2004, il gigante dei motori di ricerca ha intrapreso un imponente progetto di digitalizzazione di libri per la realizzazione di un *database* globale: i testi sono messi a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione di brevi stringhe di testo (c.d. *snippet*), o ancora pagine e porzioni di pagine.

Mediante un sofisticato sistema di controllo delle risorse messe via via a disposizione di ogni singolo utente al momento della *query*, la banca dati non permette il completo accesso al testo, ma soltanto una visualizzazione *random* e parziale di porzioni dello stesso, propedeutica soprattutto allo svolgimento di attività di reperimento di fonti bibliografiche o ai fini di ricerca per mezzo di parole chiave.

La procedura di raccolta dei libri svolta da *Google books* si sviluppa in due direzioni: da un lato i testi vengono digitalizzati grazie ad un vasto programma di accordi con editori e detentori dei diritti (c.d. *Partner Program*), dall'altro con la stipula di convenzioni con le principali biblioteche statali ed universitarie presenti sul territorio statunitense (c.d. *Library Project*).

I testi oggetto di digitalizzazione quindi afferiscono al *database* da due distinte strategie

⁶⁰ Art. 53, *Lag (2009:109) om ändring i lagen (1960:729)*, del 26 febbraio 2009.

⁶¹ CGE, 19 aprile 2012, causa C-461/10, *Bonnier Audio AB and Others c. Perfect Communication Sweden AB*, non ancora pubblicata ma rintracciabile all'url: www.curia.europa.eu/: «la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, dev'essere interpretata nel senso che non osta all'applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell'identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l'identità dell'abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2006/24. (...) Le direttive 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e 2004/48 devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco». Per un commento della vicenda, si rimanda, tra gli altri a P. LEARDI, *Diritto di informazione e tutela dei dati personali in una recente pronuncia della corte di giustizia*, *Dir. ind.*, 2012, 6, p. 535 ss.

⁶² *Authors Guild v. Google Inc.*, 770 F. Supp. 2d 666, 670 (S.D.N.Y. 2011); 721 F.3d 132, 134 (2d Cir. 2013); Case 1:05-cv-08136-DC Document 1088, November 14, 2013.

autorizzative: una, diretta, presuppone il consenso di editori e aventi diritto, l'altra, indiretta, consiste nella messa a disposizione delle copie appartenenti alle singole biblioteche.

In quest'ultimo caso poi, la maggior parte dei libri inseriti nel *database* sono ormai divenuti di pubblico dominio, altri, sono ancora coperti da privativa, ma paradossalmente non più accessibili a vaste fette del pubblico poiché opere orfane, non più oggetto di ristampa e quindi non reperibili sul mercato⁶³.

Nel 2005 *The Authors Guild*, un gruppo di autori detentori dei diritti su alcune opere riprodotte senza autorizzazione (poiché ad esempio fornite dalle stesse biblioteche convenzionate), intraprendevano una *class action* contro *Google*, accusata di aver posto in essere un'ipotesi di *prima facie copyright infringement* di carattere massivo (*massive*).

La vicenda sembrava destinata a concludersi con una transazione milionaria in favore dell'associazione degli autori, che imponeva a *Google* inoltre la creazione di un registro (*Books Rights Registry*) che garantisse a tutti gli autori legittimati ad ottenere un compenso forfettario per lo sfruttamento delle proprie opere. L'ipotesi di accordo veniva però rigettata dal giudice Chin della *Southern District Court of New York* nel marzo del 2011⁶⁴.

La vicenda, oggetto di complesso iter procedurale, giungeva su richiesta della *Second circuit Court of Appeal* di nuovo innanzi alla medesima autorità giudicante nel 2013, chiamata nello specifico a pronunciarsi sulle eccezioni di *fair use* sollevate dalla società convenuta⁶⁵.

Nel novembre del 2013, il giudice Chin ha infine emesso un *dismissal order* con il quale in sostanza reputava lecita l'attività di digitalizzazione e messa a disposizione di porzioni di libri svolta da *Google*, contemplandola come un'ipotesi di *fair use*⁶⁶.

Sottoposto il caso all'analisi in quattro stadi del *fair use* e premesso che i quattro fattori devono fungere da linee guida nello svolgimento di «un'indagine aperta e sensibile al contesto di riferimento»⁶⁷, il giudice della Corte di New York ha motivato in maniera attenta ed articolata la propria decisione.

In primo luogo, l'attività svolta da *Google* è stata considerata altamente trasformativa (primo fattore), poiché converte testi espressivi in indici basati su singole parole, che facilitano enormemente le attività di ricerca e reperimento di libri⁶⁸: in questo modo la pagina di un libro viene mutuata essa stessa in un dato (e quindi indicizzata) propedeutico ad un tipo di ricerca innovativo e straordinario sotto il profilo delle possibili implicazioni per studiosi o meri fruitori.

Secondo Chin insomma, *Google Books* non serve per leggere libri in danno di autori ed editori, ma, piuttosto, per reperirne in maniera chiara e univoca estremi e riferimenti attraverso un *tool*

⁶³ Cfr. in dottrina G.M. RICCIO, *Accesso alla conoscenza, fair use e diritto d'autore: il caso Google Books*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it); R. PARDOLESI - I. LINCESSO, «Glorious Basterds»: *meraviglie e sortilegi del Google Books Settlement*, in *Foro it.*, 2011, V, 11; I. LINCESSO, *Proprietà intellettuale e digitalizzazione di libri: il caso Google*, in *Dir. ind.*, 2010, 4, p. 359 ss.

⁶⁴ 770 F. Supp. 2d 666, 670 (S.D.N.Y. 2011), reperibile in *Foro it.*, 2011, IV, 276, con nota di R. PARDOLESI, *Tramonti americani: il rigetto del Google Books Settlement*. Le ragioni sostenute da Chin rimarcavano il pericolo di incorrere in ipotesi di abuso di posizione dominante da parte del colosso dei motori di ricerca, indotto dalla ratifica di un accordo che di fatto avrebbe permesso a *Google* di poter mettere a disposizione intere opere senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti garantendo altresì un significativo vantaggio agli altri potenziali *competitors*. V. G.M. RICCIO, *Accesso alla conoscenza*, cit., p. 4.

⁶⁵ 721 F.3d 132, 134 (2d Cir. 2013).

⁶⁶ Case 1:05-cv-08136-DC Document 1088, November 14, 2013.

⁶⁷ «an open-ended and context-sensitive inquiry». Così il giudice Chin citando *Blanch v. Koons*. 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006), 251.

⁶⁸ Nella motivazione, Chin si rifà al precedente di *Perfect 10 v. Amazon*, citato *supra* in nota, dove la pubblicazione di miniature di immagini è stata reputata lecita.

rivoluzionario, interattivo e multidisciplinare.

Nell'ottica del possibile profitto tratto dal contraffattore il giudice ha rimarcato inoltre come *Google* svolga tale attività senza richiedere un compenso agli utenti, né sia dall'altra parte coinvolto direttamente nella vendita dei testi indicizzati.

Rispetto alla natura dell'opera dell'ingegno oggetto dell'indagine (secondo fattore), è stato chiarito in favore della convenuta che la maggior parte dei testi non appartenga al filone della narrativa e che tutti i libri sono stati oggetto di una precedente pubblicazione.

Quanto al profilo quantitativo e della porzione di opera oggetto di copia e diffusione (terzo fattore), la digitalizzazione integrale dei libri operata da *Google* non si tradurrebbe poi in una integrale messa a disposizione dell'opera in favore degli utenti.

Infine, con riferimento al quarto (e da molti considerato più importante) fattore, attinente all'incidenza negativa che l'uso preso in analisi possa potenzialmente sortire sul mercato di riferimento, la Corte distrettuale di New York ha ribaltato le accuse mosse dagli autori, affermando *a contrario* come *Google Books* garantisca invece nuova linfa al settore delle vendite legali di libri, garantendo ad esempio maggiore visibilità ad autori minori o di opere entrate nel dimenticatoio.

Svolta una disamina da manuale dei quattro fattori pregnanti, il giudice Chin ha infine letto gli elementi raccolti nel corso del *four-step test* alla luce degli obiettivi propri del *copyright* statunitense (di cui alla sec. 8, Art. 1 della Costituzione), concludendo che il progetto *Google Books* sia foriero un «significante beneficio pubblico»⁶⁹.

La clausola del *fair use* infine, sempre secondo Chin, potrebbe “proteggere” il progetto “*Google Books*” anche da possibili azioni per *secondary liability*, alla luce della recente decisione della stessa Corte distrettuale nel caso *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*⁷⁰.

Portato alla luce un'altro caso di *fair use* inteso, in una prospettiva promozionale del diritto, quale rimedio indiretto, pare opportuno adesso svolgere una nuova riflessione di carattere sistemico avente per oggetto i rapporti tra giurisprudenza e normativa nel campo del *copyright* e del diritto d'autore.

E' fuori di dubbio, infatti, che l'efficacia innovativa di pronunce come quelle commentate in precedenza venga ulteriormente amplificata dall'approccio casistico proprio degli ordinamenti di *common law*, in cui il ruolo di fonte primaria del diritto riconosciuto al precedente favorisce un autonomo e armonioso processo di dialogo tra i due formanti⁷¹.

Con questo si vuol sostenere che il sistema di *common law* risulti maggiormente sensibile nell'accogliere le sollecitazioni prodotte dal continuo mutamento sociale, garantendo, ove ritenuto opportuno dalle autorità giudiziarie, una funzione minima di naturale rinnovamento ed adattamento del dato normativo, che si connota per una maggiore flessibilità ed efficacia.

Nel contesto degli ordinamenti di *civil law* invece, i seppur encomiabili sforzi delle Corti

⁶⁹ P. 26: «It advances the progress of the arts and sciences, while maintaining respectful consideration for the rights of authors and other creative individuals, and without adversely impacting the rights of copyright holders. It has become an invaluable research tool that permits students, teachers, librarians, and others to more efficiently identify and locate books. It has given scholars the ability, for the first time, to conduct full-text searches of tens of millions of books. It preserves books, in particular out-of-print and old books that have been forgotten in the bowels of libraries, and it gives them new life. It facilitates access to books for print-disabled and remote or underserved populations. It generates new audiences and creates new sources of income for authors and publishers. Indeed, all society benefits».

⁷⁰ 902 F. Supp. 2d 445, 460-61, 464 (S.D.N.Y. 2012).

⁷¹ Sulla funzione del precedente negli ordinamenti di *common law* alla luce soprattutto del processo evolutivo che essi hanno vissuto, imprescindibile risulta il contributo di U. MATTEI, *Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1988; ID. *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, 1996, p. 148 ss.

comunitarie, chiamate con frequenza a vagliare le domande di rinvio pregiudiziale proposte dagli Stati membri ai sensi degli artt. 220 e 234 del Trattato, forniscono sì un importante riferimento interpretativo⁷², ma nel caso del diritto d'autore operano sempre su un piano esterno rispetto alle funzionalità proprie del dato normativo.

In altre parole, anche alla luce delle peculiarità proprie del nostro sistema giuridico, il sempre più importante compito svolto dalle Corti sovranazionali, da autorevole dottrina ribattezzato di *judicial legislation*⁷³, solo se affiancato da un costante e coerente intervento adeguatore garantito dal legislatore – sia esso nazionale o comunitario – potrà estendere con continuità e compiutezza i propri effetti benefici sul generale equilibrio delle posizioni soggettive coinvolte nei diritti di proprietà intellettuale, non residuando in una mera attività di risoluzione di conflitti apicali tra diritti fondamentali e di indirizzo delle Corti municipali rispetto alla composizione nel merito di singole controversie⁷⁴.

3. Dal diritto comunitario agli ordinamenti nazionali e ritorno. Le procedure amministrative “a tutela del diritto d'autore online”.

L'apparato rimediabile dei paesi membri dell'Unione, come emerso con trasparenza dalla

⁷² Quanto alla natura del precedente giudiziario comunitario nell'ottica dei rapporti tra diritto sovranazionale e diritto municipale in europa, in via generale la pronuncia di carattere interpretativo della Corte di giustizia, possedendo un'efficacia endoprocessuale, vincola a pronunciarsi in senso conforme il solo giudice *a quo* o comunque investe tutti i gradi di giudizio del processo *a quo*, volgendo i propri effetti a tutte le posizioni soggettive coinvolte nel giudizio oggetto di rinvio pregiudiziale. Sotto il profilo oggettivo l'efficacia della sentenza sarà estesa al solo quesito interpretativo oggetto della domanda (c.d. *Rechtsfrage*). Poste queste premesse, controversa è invece la questione attinente al riconoscimento in via generale alla stessa di un'efficacia extraprocessuale vincolante *erga omnes*. Alcune giurisprudenza comunitaria ha, nel tempo, ammesso in tal senso, alcune ipotesi in cui la questione interpretativa sottoposta al vaglio era identica o analoga. Alla luce di questi principi, le Corti di merito sarebbero tenute a conformarsi a quanto affermato in precedenza dalla Corte di giustizia, o, in alternativa a rinviare alla medesima per suscitane un ripensamento. Su queste basi la dottrina, spinta anche da alcune decisioni della Corte Costituzionali, si è spinta sino a riconoscere – seppur modulando diverse teorie – un'efficacia normativa (diretta o indiretta) alle sentenze interpretative della Corte, che in qualche modo parrebbe richiamare il diverso “peso specifico” del *case-law* nel diritto anglo-americano. Lungi da facili (e sterili) parallelismi, bisogna sottolineare la complessità e la diversità dei due sistemi giuridici presi in analisi, differenze queste che per certi versi hanno subito una nuova “scossa” a seguito dell'innesto degli obiettivi “armonizzanti” del diritto comunitario. In dottrina giungono a conclusioni diverse, riconoscendo al contempo una base comune nell'indubbia importanza quantomeno “orientativa” delle pronunce della Corte E. D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'ambito soggettivo di efficacia delle sentenze interpretative della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 1435 – 1456.; E. PIZZORUSSO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 41 ss.; G. MARTINICO, *Le sentenze interpretative della Corte di giustizia come fonte di produzione normativa*, in *Riv. dir. cost.*, 2004, p. 249 ss.

⁷³ A questo proposito si evidenzia ancora come il ruolo del giudice, in un periodo connotato dalla forte incertezza politica e dall'incapacità del legislatore di percepire le tensioni sociali convertendole in un dirimente dato normativo, diviene spesso unico terminale delle istanze di tutela e della fame di “diritti” della società moderna: è il “tempo” del passaggio dalla «*judicial review*» alla «*judicial legislation*». S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 64 ss.

⁷⁴ Con questo si vuole rimarcare la conflittualità interna propria del diritto d'autore italiano e, in senso più ampio, comunitario e, ancora, la rigidità del dato normativo che non permette un efficace adattamento agli input provenienti dall'esterno. In quest'ottica, le sentenze della Corte di giustizia suonano quasi come un “campanello d'allarme” a rimarcare la necessità di un urgente intervento legislativo. Sottolinea questa grave deficienza “sistemica” U. MATTEI, *Precedente giudiziario*, cit., per cui «quasi ovunque in *civil law* il ruolo della giurisprudenza cresce di pari passo con la sudditanza psicologica della dottrina nei suoi confronti e con i ritardi del formante legale. In queste condizioni, evidentemente, qualsiasi controllo critico sull'operare della giurisprudenza non può prescindere da una consapevolezza da parte della cultura giuridica dei meccanismi culturali ed istituzionali in cui essa opera nelle esperienze in cui il suo ruolo è da più tempo riconosciuto come trainante».

riflessione comparatistica svolta, denota un decisivo elemento di incompiutezza: nel condurre un chiaro esercizio di imitazione⁷⁵, ad esempio, il legislatore comunitario ha ommesso di indicare con chiarezza le basi normative necessarie per la previsione e l'introduzione di un univoco strumento extragiudiziale di segnalazione ed intervento avverso gli episodi di violazione *on line*.

La direttiva sul commercio elettronico, infatti, prevede soltanto in via generica la possibilità che gli Stati membri possano introdurre azioni inibitorie di «altro tipo», il cui esercizio è demandato ad «organi giurisdizionali o autorità amministrative», consistenti nell'obbligo di «porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima» (dir. 2000/31, considerando 45 ed art. 12, n. 3)⁷⁶.

Ancora, le già citate direttive 2001/29 e 2004/48, auspicano un intervento degli Stati membri che favorisca l'introduzione di mezzi di tutela consistente nella richiesta di «un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti» (considerando 59, dir. 2001/29 e 7, 23, 24 dir. 2004/48), indicazioni queste ad esempio compiutamente confluite nel nostro ordinamento nell'ambito delle azioni inibitorie cautelari e definitive.

Partendo da queste premesse normative – ed *in primis* dal riferimento specifico fornito dalla direttiva 2000/31– alcuni ordinamenti nazionali, tra cui Francia ed Italia, hanno intrapreso un percorso di integrazione dei mezzi di tutela ordinari attraverso la creazione di un nuovo spazio rimediale demandato alla competenza di autorità amministrative indipendenti.

Tale indirizzo, come già accennato, è stato perseguito in primo luogo dal governo francese con la contestata legge HADOPI del 2009⁷⁷ e, più di recente da quello italiano con la previsione di nuovi poteri e competenze di carattere sanzionatorio e preventivo in tema di diritto d'autore in capo all'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM).

Tralasciando le pur rilevanti questioni preliminari sulla legittimazione delle autorità amministrative in tema di tutela del diritto d'autore, e quindi sulla liceità di una così massiccia delega di poteri ad un autorità diversa da un organo giurisdizionale⁷⁸ (che son state tra l'altro oggetto di un'importantissima pronuncia della Corte costituzionale francese proprio nel 2009⁷⁹),

⁷⁵ Sui concetti di “innovazione originale” ed “imitazione” in ambito comparatistico si rimanda a R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., p. 147 ss.

⁷⁶ Conformemente, gli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 hanno previsto che “che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso”.

⁷⁷ Loi n°2009-669 del 12 giugno 2009, “*favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet*”. Con questa legge p stata istituita appunto l'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet. Per un breve ma interessante commento delle vicende si rimanda a O. POLLICINO, *Tutela del diritto d'autore e protezione della libertà di espressione in chiave comparata*, in F. PIZZETTI (a cura di), *I diritti nella “rete” della rete*, cit., pp. 110 - 113.

⁷⁸ Sul fronte italiano, interessanti e fondate sotto diversi profili appaiono ad esempio le critiche mosse da G.M. RICCIO, *Quel pasticciaccio brutto dell'AGCom (ovvero perché, a mio avviso, l'AGCom non ha la competenza che crede di avere)*, in *nova100.ilsole24ore.com*, settembre 2013.

Rilievi critici generali nella prospettiva “dei rimedi” sono sollevati da U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 175 s.

⁷⁹ Il *Conseil Constitutionnel*, con la decisione n. 580 del 10 giugno 2009 ha “obbligato” il legislatore francese a modificare la dibattuta legge HADOPI. Il Consiglio ha reputato incostituzionale il dettato normativo della legge in oggetto, nella parte in cui prevedeva un obbligo di vigilanza a carico dell'abbonato ad internet affinché la stessa connessione non venisse utilizzata per attività illecite, quali il *downloading* di *files* protetti da diritti di privativa. Inoltre, la norma in oggetto prevedeva una sorta di inversione dell'onere della prova e dunque una presunzione di colpa a carico dello stesso abbonato, basato sull'equiparazione dell'indirizzo IP all'identificazione del reale responsabile dell'abuso. Secondo i giudici del Consiglio, infatti, tale inversione della presunzione di innocenza a carico dell'abbonato avrebbe violato in primo luogo l'art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. L'indirizzo IP non è

pare opportuno analizzare l'iter procedimentale proposto in ambito italiano dal "Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica"⁸⁰ – adottato nel dicembre 2013 ed entrato in vigore nel marzo del 2014 – al fine di poterlo confrontare, su un piano tecnico-giuridico, con la normativa ispiratrice e di riferimento sul *notice and take down* introdotta negli Stati Uniti con il DMCA.

Il regolamento AGCOM (d'ora in poi "il Regolamento"), si pone l'obiettivo primario di promuovere la tutela del diritto d'autore e l'educazione alla corretta fruizione delle opere dell'ingegno, *in primis* attraverso l'introduzione di una procedura volta all'accertamento e alla cessazione delle violazioni poste in essere appunto sulle reti di comunicazione elettronica (d'ora in poi, "la procedura AGCOM").

stato pertanto reputato strumento efficace e sicuro per l'identificazione del soggetto responsabile dell'illecito per cui «è incostituzionale la previsione secondo cui il mero fatto che, utilizzando un indirizzo IP, siano stati posti in essere atti di contraffazione dà luogo ad una sanzione per omessa vigilanza a carico del titolare dell'indirizzo, esclusa solo subordinatamente alla prova della sussistenza di una causa di esonero da responsabilità». Sulla legittimazione ad agire dell'omonima Autorità il Consiglio ha inoltre affermato che «considerando che i poteri sanzionatori introdotti dalle eccepite disposizioni investono la Commissione per la protezione dei diritti, che non è organo giurisdizionale, del potere di limitare o impedire l'accesso ad internet nei confronti dei titolari di abbonamento, così come delle persone da questi autorizzate a beneficiarne; che la competenza riconosciuta a questa autorità amministrativa non è limitata ad una categoria particolare di persone, ma si estende alla totalità della popolazione; che i suoi poteri possono condurre a restringere l'esercizio del diritto di ogni persona di esprimersi e comunicare liberamente, in special modo dal proprio domicilio; che, in queste condizioni, avuto riguardo alla natura della libertà garantita dall'articolo 11 della Dichiarazione del 1789, il legislatore non avrebbe potuto, quali che siano le garanzie poste alla irrogazione di sanzioni, investire di simili potestà una autorità amministrativa con lo scopo di tutelare i diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi». Un ultimo aspetto di fondamentale interesse riguarda l'implicito riconoscimento del diritto di accesso alla rete quale diritto fondamentale accostato al diritto di libertà di espressione ed opinione e sollevato contestualmente alla censura effettuata nella parte in cui la legge HADOPI prevedeva il blocco della connessione internet a carico degli utenti rei di aver commesso delle violazioni *on-line* del diritto d'autore.

A seguito dell'intervento del *Conseil Constitutionnel* la legge è stata rimodellata, ribattezzata HADOPI2 e privata delle parti reputate non conformi alla costituzione: inoltre lo strumento della sospensione della connessione internet è stato subordinato all'intervento dell'autorità giurisdizionale e non di quella amministrativa, delegando pertanto tale compito all'attività valutativa e di bilanciamento degli interessi in gioco svolta caso per caso dal giudice. A distanza di pochi anni dalla sua entrata in vigore, la legge HADOPI pare essere giunta già al tramonto: reputata troppo costosa e poco efficiente dal nuovo governo francese, potrebbe essere presto abolita, con annessa chiusura dell'omonima Autorità, come dichiarato dal Presidente François Hollande. A conferma degli scarsi risultati ottenuti dall'applicazione di tale normativa, giungono i dati contenuti nel rapporto sull'attività svolta negli ultimi due anni, reso recentemente pubblico dalla stessa Alta autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet. *Conseil Constitutionnel*, 10 giugno 2009, n. 580, in *Dir. inf.*, 2009, p. 524, con nota di G. VOTANO, *Internet fra diritto d'autore e libertà di comunicazione: il modello francese*. Cfr. ancora V. FRANCESCHELLI, *Libertà in internet: per fortuna c'è la Corte Costituzionale francese!*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 404 ss.; P. PASSAGLIA, *L'accesso ad internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l'incostituzionalità di parte della c.d. «legge anti file-sharing»)*, in *Foro it.*, 2009, IV, 472 (m); A. MANTELETO, *Diritto d'accesso alle reti informatiche e tutela del diritto d'autore in Europa dopo la pronuncia del Conseil Constitutionnel sulla legge Hadopi*, in *Contr. impr. eur.*, 2009, pp. 870 – 883.; S. ALVANINI, *La disconnessione da internet come sanzione per il download illegale*, in *Dir. ind.*, 2010, 2, p. 176 ss.; N. LUCCHI, *Regulation and control of communication: the french online copyright infringement law (HADOPI)*, in *Max Planck Institute for Intell. Prop. and Comp. L. Res. Pap.*, No. 11-07.

⁸⁰ Delibera n. 680/13/CONS, all. a), reperibile all'url: <http://www.agcom.it/>. Sulle vicende che hanno preceduto l'approvazione del regolamento in via definitiva, si rimanda a G. ARANGÜENA DE LA PAZ, *L'Italia verso il dmca – digital millennium copyright act*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it/); A. PISTILLI, *L'evoluzione del diritto d'autore e la relativa tutela nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Le delibere Agcom 668/10/CONS e 398/11/CONS: dove eravamo rimasti?*, in *Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it/), Quaderni, 1, 2013, p. 179 ss.; S. ALVANINI – A. CASSINELLI, *I (possibili) nuovi poteri di AGCOM in materia di diritto d'autore nel settore dei media*, in *Dir. ind.*, 2011, 6, p. 543 ss. Un punto di vista sui rapporti tra tutela amministrativa ed ordinaria sul web anche in una prospettiva comparatistica è offerto da M. BERTANI, *Internet e la «amministrativizzazione» della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2012, pp. 129 – 172. Alcune interessanti riflessioni sul ruolo svolto dalle autorità indipendenti nell'ambito della tutela dei diritti in rete sono svolte da G. DE MINICO, *Indipendenza delle autorità o indipendenza dei regolamenti? lettura in parallelo all'esperienza comunitaria*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 1, 2012.

Gli articoli 3 e 4 del Regolamento, inoltre, dispongono alcune misure per favorire sviluppo e tutela delle opere legali, attraverso la promozione di codici di auto condotta e l'istituzione del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale delle opere digitali, avente mansioni perlopiù consultive e promozionali.

Come sancito dai comma 2 e 3 dell'art. 1, tali procedure si svolgono in ossequio ai diritti fondamentali della persona, nonché alla disciplina delle eccezioni e limitazioni di cui alla l. 633/1941 e non riguardano le condotte poste in essere dagli utenti finali che fruiscono di opere digitali per mezzo del *download* o dello *streaming*, né alle applicazioni e i programmi utilizzati dagli stessi utenti per condividere tali contenuti in rete.

Sulla carta dunque, oggetto di procedura non sono le condotte di *file-sharing* poste in essere mediante i *software* di *file-sharing*⁸¹, nonché le attività di fruizione diretta di contenuti in streaming di contenuti previamente caricati da terzi, ma le attività di condivisione svolte per mezzo di pagine e siti internet passibili di una precisa localizzazione all'interno dell'architettura del web.

Il procedimento ordinario può essere suddiviso in due fasi: la prima, di carattere preliminare ed istruttorio, è gestita dalla Direzione⁸², nella persona dell'ufficio competente e del responsabile del provvedimento; la seconda, di natura sanzionatoria, è invece demandata al Collegio⁸³.

Nella prima fase, il titolare di diritti d'autore o diritti connessi (o il suo avente causa) può inoltrare istanza all'autorità garante, attraverso la compilazione di un apposito modulo corredato da tutti gli elementi di prova, al fine di chiedere la rimozione di un'opera digitale che si ritiene essere stata resa disponibile in violazione della legge sul diritto d'autore.

Il procedimento può essere avviato soltanto in assenza di pendenza di altro procedimento giudiziario. Le domande poste al vaglio della Direzione vengono preliminarmente scremate dalla stessa, qualora siano manifestamente infondate, non ammissibili per difetti di forma o per esiguità delle prove prodotte o ancora poiché difettino sotto il profilo oggettivo.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione, la Direzione può archiviare in via amministrativa le domande, provvedendo a darne notizia ai soggetti interessati (nonché al Collegio dell'Autorità stessa) o, in alternativa, avvierà l'iter procedimentale.

La comunicazione di avvio del procedimento ("la Comunicazione"), corredata dei riferimenti su ufficio e responsabile del provvedimento, di una sintesi delle vicende, di tutti gli elementi probatori raccolti, degli URL con le precise collocazioni geografiche dei contenuti ritenuti illeciti, viene inviata ai prestatori di servizi (individuati quali i soggetti di cui agli artt. 14 e 16 del d.lgs. 70/2003, *mere conduit* ed *host providers* esclusi quindi i *caching providers*) e ancora – ove possibile – ai gestori del sito internet o della pagina e agli *uploader*.

Quanto a queste ultime tre figure, il Regolamento introduce una serie di nuove definizioni (art. 1), che identificano: 1) i soggetti diversi dai prestatori di servizi riconducibili entro la tripartizione "tradizionale" che gestiscono una pagina o un sito internet (i "gestori"⁸⁴) e, dall'altro, 2) tutti coloro

⁸¹ Come si è avuto già modo di segnalare il *file-sharing* appartiene ad una fase al tramonto dei fenomeni di condivisione e messa a disposizione dei contenuti on-line, soppiantato dal *linking*, nel contesto dell'ascesa irrefrenabile dello "streaming". V. J.E. ROSS, *P2P, R.I.P.? Streamcast and the future of digital media*, in *www.academia.edu*, 2007; Sul quadro regolamentativo v. K. SIDERI, *Regulation of Peer-to-peer file-sharing networks: legal convergence v. perception divergence*, in *New directions in copyright law*, cit., I, p. 216 ss.

⁸² Si tratta della Direzione dei servizi media dell'Autorità garante.

⁸³ L'organo collegiale è rappresentato dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità che esercita i poteri di vigilanza di cui all'art. 182 bis l.d.a.

⁸⁴ Nello specifico l'Autorità spiega che si tratterebbe della a) « categoria residuale di soggetti rispetto a quella dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui al Decreto, che cura la gestione di uno spazio sulla rete internet e che ha accordi di memorizzazione di dati con l'hosting provider » (gestore del sito) e b) il soggetto che « cura

che agiscono in rete caricando opere dell'ingegno e mettendole altresì a disposizione di terzi per mezzo di appositi *link*.

Nella Comunicazione di avvio la Direzione inoltre informa i soggetti coinvolti del termine di chiusura del procedimento e della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni o di provvedere autonomamente alla rimozione dei contenuti oggetto di contestazione: in quest'ultimo caso l'ufficio, una volta ricevuta notizia, provvederà ad archiviare il procedimento e a comunicarlo a sua volta agli interessati.

Le controdeduzioni vanno invece proposte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione: la Direzione, quindi, provvede a vagliare il caso disponendo *a)* un'ulteriore dilatazione dei termini (ad esempio al fine di acquisire ulteriori elementi probatori⁸⁵); *b)* archivia *tout court* in caso di contestuale avvio di procedimento ordinario dinnanzi all'autorità giudiziaria (a cui invierà il fascicolo)⁸⁶; *c1)* formulando al Collegio proposta di archiviazione del caso o, *c2)* di «adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14».

L'indagine, svolta dall'organo inquirente, viene posta al vaglio dell'organo collegiale dando avvio alla seconda fase della procedura: entro trentacinque giorni, esso può disporre l'archiviazione oppure, qualora ritenga sussistente la violazione (e pertanto non essendo possibile l'archiviazione), può ingiungere al prestatore di servizi l'ordine di impedire la violazione medesima.

Tale potere si esplica in tre differenti ordini, che coinvolgono due diverse figure di prestatore: *a)* l'*host provider* di cui all'art. 16 del d.lgs 70/2003, dovrà *a1)* operare la rimozione selettiva delle opere digitali illecite⁸⁷, o alternativamente in caso di «violazioni di carattere massivo», *a2)* effettuare la disabilitazione dell'accesso alle suddette opere; *b)* se il sito che ospita contenuti illeciti è ospitato da un server ubicato fuori dai confini nazionali, il Collegio può ingiungere al *mere conduit provider* di disabilitare l'accesso al sito⁸⁸. Nel caso di adozione delle misure di cui alle lett. *a2)* e *b)* il prestatore provvede al reindirizzamento automatico verso una pagina di avviso predisposta dall'Autorità garante.

Nelle ipotesi in cui, entro tre giorni dalla ricezione dell'ordine, il prestatore sia risultato inottemperante, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 182-ter della Legge sul diritto d'autore, in connessione ai poteri ispettivi e di «vigilanza» demandati dalla stessa l.d.a. all'AGCOM nonché alla SIAE.

Inoltre, l'art. 9 del Regolamento prevede un procedimento di tipo abbreviato in caso di violazioni di carattere massivo o di «grave lesione dei diritti di sfruttamento economico».

Secondo il comma 3 dell'art. 14 cit., la Direzione, al fine di valutare tali ipotesi rilevanti deve, «tra l'altro», considerare: *a)* le violazioni reiterate e già perseguite in via amministrativa; *b)* il carattere quantitativo (in termini di opere e quindi di diritti violati) della violazione; *c)* il fatto che l'opera protetta sia stata immessa sul mercato di recente; *d)* il valore economico dei diritti e l'entità

la gestione di uno spazio nell'ambito di un sito internet» (gestore della pagina). Così Delibera n. 680/13/CONS, cit., p. 27, n. 70.

⁸⁵ La Direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

⁸⁶ In questo caso, si intravede una possibilità di uso strumentale della notifica da parte dell'istante, che potrebbe in questo modo fruire innanzi al giudice ordinario di un seppur parziale apporto in termini di istruzione probatoria proveniente da un'Autorità amministrativa statale.

⁸⁷ Art. 1, lett. ff), reg. cit.:«eliminazione dalla pagina internet delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante link o torrent o in altre forme».

⁸⁸ Art. 1, lett. gg), reg. cit.:«disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati».

del danno causato; e) l'incoraggiamento alla fruizione illecita di opere dell'ingegno; f) il carattere ingannevole del messaggio rispetto alla liceità dell'utilizzo; g) la messa a disposizioni di indicazioni tecniche per la fruizione di opere in maniera illecita (ad esempio attraverso i c.d. crack); h) il carattere lucrativo e a pagamento dell'offerta illegale ed i) il atto che l'istanza provenga da una *collecting society*.

La procedura abbreviata non prevede la dilazione dei termini della fase preliminare per motivi istruttori, per cui l'archiviazione in via amministrativa o l'avvio del procedimento deve avvenire entro tre giorni (e non cinque) dalla ricezione dell'istanza: di una riduzione dei termini saranno inoltre oggetto le controdeduzioni (tre giorni anziché cinque), l'emissione di provvedimenti ingiuntivi da parte del collegio (dodici giorni anziché trentacinque), l'ottemperanza agli ordini (due giorni e non tre).

Confrontando le modalità di espletamento *supra* descritte con quelle indicate dal DMCA, emergono diversi elementi comuni, ma, anche sostanziali differenze⁸⁹.

Sotto il primo profilo è indubbio che il modello di riferimento (o ispirazione) utilizzato nella redazione del regolamento AGCOM sia quello della procedure di *notice and take down* statunitense: ne costituiscono prova le modalità di avvio dell'istanza (requisiti formali e *designated agent*), la possibilità di proporre una *counter notice* e la misura principale della rimozione dei contenuti, nonché – seppur in misura minore – quelle secondarie della disabilitazione dell'accesso.

Numerose e lampanti sono le divergenze: il *notice and take down*, intanto, è diretto sotto il profilo soggettivo agli utenti o, comunque al soggetto finale che gestisce attivamente il contenuto oggetto di segnalazione, e trova nel prestatore di servizi una figura fondamentale poiché è proprio esso a istruire la procedura, favorendo una sorta di indiretto dialogo tra titolare dei diritti e terminale passivo dell'istanza. In altre parole è il prestatore il responsabile del procedimento, nonché il soggetto che vaglia preliminarmente le ragioni sostenute dall'una e dall'altra parte, a pena della propria irresponsabilità.

Ed è sempre il *provider* a utilizzare il potere deterrente della procedura per favorire l'esercizio di un autonomo potere riparatorio da parte dell'utente, in assenza del quale, poi potrà sempre accedere alla facoltà di operare una rimozione coatta del contenuto.

Nella procedura AGCOM invece è un'autorità indipendente, nelle vesti della Direzione (prima fase) e del Collegio (seconda fase) a gestire l'intero procedimento investendo i prestatori di servizi delle misure reali e correttive previste dal regolamento, in una prospettiva funzionale e di efficacia immediata del rimedio.

In questo modo, l'espressa esclusione dell'utente finale modifica sensibilmente l'ambito di gestione del contraddittorio, nonché quello soggettivo concernente l'effettivo destinatario della misura e le modalità con cui essa incide sulla sfera dei diritti e degli interessi del convenuto.

In primo luogo, eccetto il caso di rimozione volontaria e "indotta" (che dà luogo ad archiviazione preventiva del procedimento), è l'Autorità a porre in essere un vero e proprio giudizio preliminare con tanto di ordine ingiuntivo e possibile sanzione di mora in caso di inottemperanza del prestatore.

L'ordine, disposto dal Collegio, investe in primo luogo il prestatore di servizi (*host* o *mere conduit*), il quale provvede alla sua esecuzione, somministrando indirettamente i suoi effetti al gestore della pagina o del sito e, ancora all'*uploader*, ovvero colui il quale ha materialmente posto in essere la condotta sanzionata, poiché ha disposto dell'opera dell'ingegno senza autorizzazione.

⁸⁹ Per una prima analisi comparatistica si rimanda a L. MERCANTI, *La proposta di regolamento AGCOM sul copyright enforcement: alcune note critiche alla luce dei modelli francese e statunitense*, in *Inf. dir.*, XXII, 2013, n. 2, pp. 19 – 47.

Solo in via subordinata, qualora possibile una precisa individuazione infatti, il Collegio potrà ingiungere direttamente a gestore ed *uploader* la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ai contenuti.

Seguendo questo schema, inoltre, il contraddittorio minimo garantito dalle procedure AGCOM denota un'importante distorsione: esso infatti investe il prestatore e solo in via subordinata e facoltativa («ove rintracciati») il gestore e l'*uploader*, comprimendo i diritti dei destinatari finali della misura⁹⁰.

Ancora, la valutazione delle eventuali eccezioni sollevate dalle controparti sono sempre vagliate dall'Autorità amministrativa e non sono portate a conoscenza dell'istante.

Quest'ultimo, ad esempio – ripercorrendo per grandi linee gli effetti della c.d. *counter notification* del DMCA – non può ritirare la notifica o, ancora, il Collegio non ha nessuna facoltà di ordinare al prestatore la rimessione in pristino dei contenuti, poiché in questo caso il contraddittorio avviene “a monte” della previsione di una misura reale e non “a valle”, come nell'esperienza statunitense⁹¹.

Viene a mancare quindi la garanzia certa di un contraddittorio completo, nonché quella funzione dialogica e propedeutica alla composizione autonoma della lite, che è propria del *notice and take down*.

Assai sbilanciata appare inoltre le posizione del prestatore di servizi destinatario della misura e del titolare dei diritti. L'architettura procedurale, così come descritta, evidenzia infatti un eccessivo profilo di irresponsabilità garantito a queste due figure centrali.

Il prestatore si trova nella posizione di garante della corretta esecuzione dell'ordine ricevuto e non, invece, di garante della corretta esecuzione del procedimento: una volta destinatario dell'ordine dovrà eseguirlo, pena una sanzione.

E' costretto legalmente a prediligere un ruolo passivo di materiale esecutore degli ordini impartiti, piuttosto che un ruolo attivo, di tramite delle contrapposte istanze dei destinatari finali della misura (gestori ed *uploader*).

Il titolare dei diritti (o chi ne fa le veci) non è al contempo obbligato a valutare con cura l'opportunità di presentare un'istanza, nel senso che non sussiste nessun regime sanzionatorio – sia esso diretto o indiretto – contro eventuali usi speculativi del rimedio qui descritto⁹².

⁹⁰ La logica di marginalità che investe il ruolo dell'utente ai fini del procedimento si evince dalle osservazioni dell'Autorità, per cui «nei riguardi degli utenti, ferma restando la loro esclusione dal perimetro regolatorio, l'approccio dell'intervento dell'Autorità non è quello punitivo, bensì quello educativo alla legalità nel consumo dei contenuti online. Per altro verso, sul versante partecipativo, l'uploader è comunque coinvolto nel procedimento, a seguito della comunicazione di avvio, con la possibilità di presentare controdeduzioni e di procedere all'adeguamento spontaneo nei casi di violazioni riguardanti opere da lui caricate». Delibera n. 680/13/CONS, cit., p. 26, n. 66.

⁹¹ Secondo il DMCA infatti il prestatore, una volta ricevuta notifica, rimuove prontamente i contenuti e contestualmente avverte il destinatario finale della misura. In questo modo, seppur investendo il *subscriber* di un effetto ancor più “drastico” ed immediato rispetto allo schema di procedura “amministrativa” descritto in queste pagine, il contraddittorio godrà – oltre che di maggiore completezza - anche di un “filtro” naturale di accesso. Solo chi avrà buoni motivi per contestare la rimozione (*a good faith belief*) azionerà la contro notifica, la quale a sua volta potrà condurre in primo luogo all'invalidazione delle misure disposte dal prestatore, o ancora costringerà le parti a comparire in giudizio dinanzi un tribunale ordinario. Sul tema si rimanda a quanto rilevato *supra*, sub cap. III, par. 4.1.

⁹² Sul tema della previsione di misure punitive che disincentivino l'utilizzo improprio della notifica, in sede di consultazione l'Autorità ha affermato che «Per quanto attiene alla possibilità di imputare i costi del procedimento al soggetto istante qualora si dimostri la piena liceità dell'opera oggetto di segnalazione, si rileva che tale misura può essere prevista esclusivamente da una norma primaria, come stabilito ad esempio nell'ambito dei diritti audiovisivi sportivi dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, che prevede un obbligo per l'organizzatore della

Alla luce di quanto osservato, la procedura AGCOM pare distinguersi come un mero sostituto del giudizio ordinario, con possibili influssi positivi sull'annoso problema del sovraccarico dei ruoli ordinari.

Il carattere sostitutivo e non alternativo – e ad ogni modo non complementare – della procedura AGCOM si evince anche dalla mancanza di un'armonizzazione tra regolamento e disciplina sulla responsabilità del *provider*.

L'elemento della conoscenza delle attività illecite, infatti non viene espressamente rapportato – come avviene nel DMCA – al (corretto) espletamento della procedura⁹³: tale vuoto è da ricondurre preliminarmente alla diversa struttura nonché alla natura amministrativa della stessa procedura⁹⁴, che invece nel caso del *notice and take down* statunitense può definirsi un esempio di autoregolamentazione “indotta”, poiché prevista *ex lege* nei suoi caratteri fondamentali e pur sempre sottoposta ad un ingerenza e ad un controllo di tipo governativo⁹⁵.

Nella recente esperienza italiana pertanto non è la procedura che si amalgama con la normativa, integrandone e chiarendone alcuni caratteri, ma nella normativa si rinviene la legittimazione per istituire un nuovo rimedio, istantaneo e tempestivo⁹⁶.

Infatti, sul piano delle misure tecnico-giuridico messe a disposizione del Collegio, il regolamento italiano implementa sensibilmente il novero delle misure a disposizione del titolare di diritti, accostando alla semplice rimozione anche la disabilitazione dell'accesso ai contenuti ritenuti espressione di una “violazione massiva”, nonché l'oscuramento dell'intero sito in ipotesi di dislocazione extraterritoriale del *server* di riferimento.

Un'ultima analogia si rinviene proprio nelle disposizioni di cui alla sec. 512 (i) del *Copyright Act*, che investono indirettamente il prestatore del potere di sanzionare le violazioni di carattere ripetuto addirittura con la misura ancor più restrittiva della chiusura dell'*account*.

L'imponente apparato rimediale posto nella disponibilità dell'AGCOM solleva evidenti quesiti preliminari sull'equilibrio garantito ai diritti fondamentali coinvolti e sul rispetto dei principi di gradualità proporzionalità e adeguatezza frequentemente richiamati nel corpo del regolamento: dubbi questi che, evidentemente, potranno essere correttamente vagliati soltanto una volta superata una prima fase di rodaggio.

Un possibile effetto imprevisto di carattere negativo, inoltre, potrebbe discendere dal rapporto tra giudicato amministrativo e rimedio ordinario: l'asserito carattere alternativo della procedura

competizione di provvedere, mediante contributo annuo, al funzionamento dell'Autorità per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo». Delibera n. 680/13/CONS, cit., p. 51 s., n. 171.

⁹³ Dall'altra parte però la mancata attivazione del prestatore, appena informato della violazione, per “rimuovere prontamente” i contenuti illeciti sarà certamente intesa come una causa di responsabilità, con indubbio effetto sul potere decisionale del prestatore in ipotesi di notifica dell'AGCOM.

⁹⁴ «Non si ritiene di poter accogliere le richieste di una maggiore ingerenza da parte dell'Autorità nella valutazione della qualità ed efficacia delle procedure di autoregolamentazione, in quanto esse sono espressione di una volontà privata su cui non è auspicabile far cadere gravami amministrativi. Inoltre, spesso tali procedure di autoregolamentazione rispondono a esigenze di mercato, come ad esempio la speditezza nella risoluzione di controversie, tali da far ritenere non necessario un intervento da parte di un'Autorità amministrativa. (...)».

⁹⁵ Invero in una prima bozza del regolamento si era previsto che l'accesso al procedimento amministrativo fosse subordinato all'espletamento delle procedure di *notice and take down*, assicurando, seppur in maniera completamente diversa, rilevanza giuridica al c.d. *private enforcement*.

Nella versione definitiva sono stati modificato l'art. 5 del vecchio testo e soppressi l'art. 6, l'art. 7, comma 1, lettere a) e b), e l'art. 7, comma 3). Nel nuovo testo (nuovo art. 5) viene effettuato un mero richiamo alle eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*: «Fermo restando le eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*, ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo».

⁹⁶ Si veda, in proposito Delibera n. 680/13/CONS, cit., p. 12.

AGCOM potrebbe condurre, nei casi in cui il titolare, dopo aver ottenuta la misura ingiuntiva in sede amministrativa, intraprenda un procedimento giurisdizionale al fine di ottenere ad esempio il risarcimento del danno, ad un'ulteriore compressione dell'attività valutativa svolta dall'autorità giudicante.

Altro elemento di non chiara lettura concerne il concetto di violazione massiva, posto come *discrimen* fondamentale al fine dell'attivazione della misura del blocco dell'accesso nonché della procedura c.d. abbreviata.

I criteri di massima riportati al terzo comma dell'art. 9⁹⁷, seppur non vincolanti, abbracciano una molteplicità di ipotesi che, lette nel contesto della fruizione digitale delle opere dell'ingegno potrebbero essere riconducibili anche a violazioni non espressamente su “scala commerciale”, in ossequio alla definizione vagliata *supra*, sub cap. III, par. 5.2.: si combinino, a tal uopo, gli elementi di cui alla lett. *a*) (recidiva⁹⁸), *b*) (significativa quantità delle opere che si suppongono violate⁹⁹), *c*) (opera di recente commercializzazione) e *i*) (segnalazione da parte di una CCS), dell'art. 9, terzo comma, reg. cit.

Parallelamente, anche in ambito statunitense non chiara appare la nozione di *repeat infringer*¹⁰⁰, che rappresenta l'unico e fondamentale criterio su cui basare una procedura di chiusura o sospensione stragiudiziale dell'*account* ad opera del prestatore¹⁰¹.

Gli artt. 10 – 14 del regolamento, infine dispongono un analogo procedimento amministrativo rivolto alle violazioni del diritto d'autore nell'ambito dei media-audiovisivi, che legittima l'Autorità ad ingiungere la già avvenuta trasmissione, diffusione o messa a disposizione di programmi televisivi ritenuti lesivi della normativa sul diritto d'autore o, ancora, ordini di conformazione e richiami nei confronti di fornitori di servizi media-audiovisivi non soggetti alla giurisdizione italiana o ancora di alcuno Stato membro dell'Unione.

3.1 La terza via: autoregolamentazione e private enforcement.

L'incredibile esplosione – quale fenomeno tecnologico, ma soprattutto sociale – della condivisione di contenuti *online*¹⁰², nell'ambito dell'esponentiale crescita in termine di accessi (ma anche di profitti) dei maggiori operatori nel settore dei servizi primari o secondari di *upload* di

⁹⁷ In sede di consultazione l'Autorità li ha definiti elementi “sintomatici”. Cfr. Delibera n. 680/13/CONS, cit., p. 70.

⁹⁸ A questo proposito non si comprende ad esempio se tale elemento sussista se la misura amministrativa reale abbia investito il medesimo soggetto o ci si riferisca soltanto al fatto che abbia avuto il medesimo oggetto ovvero abbia riguardato la violazione della medesima opera dell'ingegno.

⁹⁹ Anche in questa ipotesi dubbi sorgono sul profilo quantitativo della violazione, ovvero se sia riferito al numero di opere violate all'interno di un unico contenuto, o ad esempio al numero di contenuti presunti illeciti ospitati da una pagina, il che potrebbe condurre anche ad un oscuramento parziale della pagina mediante la disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto digitali oggetto di contestazione.

¹⁰⁰ *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1109–18 (9th Cir. 2007), *cert. denied*, 552 U.S. 1062 (2007) o ancora *Doe v. Geller*, 533 F. Supp. 2d 996, 1010 (N.D. Cal. 2008).

¹⁰¹ Paradigmatica, in questo contesto, è la dottrina del c.d. *graduated response*, che collega, nella tesi più estrema, alla commissione di tre episodi di violazione notificata la sanzione della disconnessione (*three strikes and you're out*). Cfr. A. BRIDY, *Graduated Response and the Turn to Private Ordering in Online Copyright Enforcement*, in *Oreg. L. Rev.*, 89, 2010, p. 81 ss.; L.P. LOREN, *Deterring Abuse of the Copyright Takedown Regime by Taking Misrepresentation Claims Seriously*, in *W. For. Law Rev.*, 2, 2011; spec. pp. 111.

¹⁰² Si pensi, a questo proposito al solo fenomeno dei social media, che nell'arco di un quinquennio ha trasformato la rete nel c.d. web 2.0, il nuovo mondo degli *user-generated-content*.

opere di qualsiasi genere in formato digitale, ha indotto gli stessi *stakeholders* ad implementare i canali di autoregolamentazione, con lo scopo di godere di un utile filtro preventivo sulle condotte passibili di procedimenti giurisdizionali.

Il *private enforcement* può essere considerato la “terza via” nella tutela del diritto d’autore, nel più vasto obiettivo della prevenzione e repressione degli illeciti su internet e rappresenta l’unica vera espressione di rimedio globale e di regola omogenea, se è vero che ogni prestatore di servizi spesso adotta in ogni paese in cui svolge la propria attività un unico modello di procedura¹⁰³.

Nonostante i governi nazionali abbiano in più sedi rimarcato l’esigenza di incentivare il percorso virtuoso che conduce al *private enforcement*¹⁰⁴, l’adozione di tali rimedi da parte dei prestatori di servizi in rete è da ascrivere preliminarmente ad una esigenza di carattere economico, connessa alla necessità di ottimizzare l’accesso ai servizi da parte degli utenti, riducendo al contempo al minimo la voce di bilancio riguardante le spese legali sostenute per eventuali contenziosi.

L’adozione del *private enforcement* avviene perlopiù su piattaforme “chiuse”, ovvero nell’ambito di quei portali *web* che offrono i propri servizi ad utenti registrati.

Sotto il profilo dell’efficacia essi agiscono sovente un istante prima che la violazione venga perpetrata poiché si pongono come un diaframma tra l’immissione sul *server* del contenuto da parte dell’utente e la sua effettiva pubblicazione e messa a disposizione al pubblico potenziale.

Questo è ad esempio il caso di *Youtube*, la nota piattaforma di raccolta, diffusione e condivisione di opere filmiche aventi una durata ben definita (un massimo di dieci minuti di durata e un gigabyte di dimensioni totali).

Gli utenti, una volta registrato il proprio *account* e contestualmente sottoscritte le condizioni e i termini d’uso, acconsentono all’attivazione automatica di uno speciale meccanismo di filtraggio dei contenuti immessi a volta immessi sui *server*.

Youtube infatti si riserva la facoltà di rendere definitivamente pubblico il contenuto proposto dall’utente, soltanto dopo averlo sottoposto ad uno specifico processo di scansione, che permette di individuare ed isolare possibili profili di illiceità (ad esempio l’utilizzo non autorizzato di *videoclip* protetti da *copyright* o semplicemente l’inserimento di un brano musicale come sottofondo a un ripresa video a carattere privato).

Il *ContentID* è uno dei più longevi strumenti di *private enforcement* della rete: in uso da più di sette anni, si basa su una libreria di opere di riferimento fornite dai circa 2000 partner di *Google*, proprietario della piattaforma.

In questo modo le sequenze di immagini e i brani musicali contenuti nell’opera caricata vengono sottoposte ad un processo di confronto interamente automatizzato rispetto alle opere “originali custodite nel *database*”.

L’utilizzo del *ContentID* ha permesso inoltre di aprire una nuova voce di guadagno in favore dei titolari di opere protette da *copyright*: non ponendosi come un ostacolo alla circolazione dei contenuti sul *web*, esso offre delle modalità alternative di gestione di eventuali ipotesi di violazione, deputando la decisione finale sul tipo di provvedimento da adottare alla discrezionalità del titolare dei diritti.

¹⁰³ Sul tema si rimanda a G.M. RICCIO, *Old economy v. New economy: Intellectual Property, Global Wrongs and Private Remedies*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it), febbraio 2013.

¹⁰⁴ Se volgiamo l’attenzione all’Europa e agli Stati Uniti ad esempio si possono citare l’art. 16 e il considerando 40 della direttiva 2000/31/CE o, ancora, la normativa sul notice and take down, che per certi versi ha stimolato la nascita di strumenti alternativi di difesa dagli abusi.

Infatti, una volta individuato un contenuto contrario alla normativa sul *copyright*, *Youtube* si limita a dare notizia della violazione al *copyright owner* (o a chi ne fa le veci), demandando a quest'ultimo la facoltà di scegliere tra un ventaglio di opzioni: *a*) il mero monitoraggio dell'opera oggetto di contestazione; *b*) l'ottenimento di un indiretto compenso attraverso il posizionamento di inserzioni pubblicitarie, prima e/o durante l'esecuzione del video (c.d. *revenue share*); *c*) l'inserimento di *link* che invitino all'acquisto lecito di supporti digitali della medesima opera o del medesimo autore (c.d. *click to buy*) o, ancora, *d*) il blocco dell'accesso al contenuto.

Tutta la procedura viene contestualmente notificata all'*uploader*, che potrà produrre un reclamo, a sua volta posto al vaglio esclusivo del soggetto che ha agito in rivendica.

Bisogna poi aggiungere che, in assenza di una espressa previsione legislativa, anche in Europa gli *stakeholders* si sono muniti di procedure di segnalazione dei contenuti non appropriati, una sorta di *notice and take down* a carattere privato, che, accostati a strumenti quale il *ContentID*, formano un poderoso fascio di rimedi reali, azionabili in via preventiva e successiva, accessibili ed attivabili in maniera istantanea dai titolari dei diritti.

Una procedura analoga è utilizzata da *Soundcloud*, portale dedicato agli operatori del mondo della musica (musicisti, gruppi, *disc jockeys*), che permette agli utenti registrati di condividere in anteprima, all'interno di spazi dedicati, le sonorità frutto del proprio sforzo creativo.

Il sistema di filtraggio denominato *Content protection system* adottato da *Soundcloud* appare interessante poiché, a differenza di *Youtube*, compara ed ha per oggetto opere, che quasi nella totalità dei casi vengono presentate dall'utente registrato come originali ed inedite. Lo strumento autoregolamentativo pertanto in questo caso svolge una funzione di controllo preventivo dei contenuti che si addentra nel delicatissimo terreno dell'originalità delle opere e del plagio in ambito musicale.

3.2 I rimedi extragiudiziari a carattere reale tra prevenzione, rischio di abusi e di overdeterrence. Copyright misuse e misrepresentation.

L'analisi delle *policies* adottate nell'ultimo quinquennio da governi e *stakeholders* al fine di orientare il sistema di tutele verso una prospettiva di maggiore efficienza, sia essa intesa in termini puramente economici che in termini tecnici ed operazionali (e, quindi rispetto ai risultati effettivamente perseguiti), evidenzia la progressiva emersione di rimedi di natura reale atti preliminarmente a rimuovere con immediatezza il pregiudizio, limitando o addirittura prevenendo l'ingerenza pregiudizievole della condotta all'interno della sfera dei diritti del titolare.

Seguendo questo schema, per maggiore semplicità, possiamo individuare due tipologie di rimedi, a loro volta suddivisi verticalmente in diverse modalità alternative (alla via giudiziaria) di irrogazione: *a*) la rimozione; *b*) il blocco dell'accesso (preventivo o successivo) e/o l'oscuramento del sito.

Venendo alla nostra indagine, la rimozione nel contesto italiano potrà essere attivata: *a1*) a seguito di procedura AGCOM; *a2*) attraverso l'accesso ai sistemi di segnalazione privati.

Nel modello statunitense, invece si avrà un'unica modalità di accesso alla rimozione (alternativa a quella giudiziaria dell'*injunction*): *aa1*) le procedure di *notice and take down* ai sensi del DMCA.

Quanto al blocco dell'accesso in entrambi i casi, ove previsto dal prestatore, opera il sistema di

filtraggio preventivo in autotutela (quindi mezzo *private enforcement*), mentre nella recente esperienza normativa italiana si registra il rimedio amministrativo di carattere successivo volto esclusivamente a sanzionare le violazioni a carattere massivo. Differente e più invasiva è invece l'ipotesi di *account termination* in ipotesi di ripetute violazioni di cui alla sec. 512 (i).

Il quadro complessivo che si trae dell'esperienza italiana, analizzato sotto un primo punto di vista di tipo strutturale, evidenzia l'eccessiva sovrapposizione di rimedi tradizionali e nuove tecniche di tutela, siano esse di carattere amministrativo o privato, non trovando una corretta ed univoca gerarchizzazione.

Un livello minimo di armonizzazione che, dall'altra parte, pare essere garantito negli Stati Uniti dall'impianto normativo del DMCA: esso pone infatti in un equilibrato rapporto di reciprocità l'adozione del rimedio giudiziario a quello, ibrido del *notice and take down*.

Un'altro punto di criticità è invece rappresentato dal rischio di incorrere in abusi, perpetrati dai titolari dei diritti attraverso un uso strumentale e non conforme del rimedio¹⁰⁵.

Questo avveniva anche in passato – ed avviene tuttora – nell'ambito delle controversie innanzi al giudice ordinario, ad esempio per mezzo della notifica ai presunti contraffattori di lettere di *cease and desist*¹⁰⁶, che spesso sortiscono effetti intimidatori¹⁰⁷.

Effetti ancor più dirompenti possono essere ascritti ai potenziali abusi delle tutele reali offerte dal *private enforcement*: estremamente delicato è, infatti, l'ambito di operatività di tali rimedi nel contesto digitale della rete. Un imprescindibile ruolo di garanzia viene svolto dalla ricognizione di

¹⁰⁵ In generale sui rischi di *overdeterrence* in ipotesi di improprio o fraudolento accesso ai rimedi cfr. Q. ZHOU, *A deterrence perspective on damages for fraudulent misrepresentation*, in *J. Interdisc. Econ.*, 2007, vol. 19, pp. 83–96.

¹⁰⁶ Citiamo, a solo titolo esemplificativo, il caso statunitense *Liberty Media Holdings*, in cui un'azienda che opera nell'ambito della pornografia e i convenuti sono 50 utenti del *Massachusetts* individuati soltanto attraverso il loro indirizzo IP, molti dei quali accusati di non aver protetto, integrando una condotta negligente, la propria connessione *wireless*. Per gli estremi del caso, v. nota 31.

Ancora, nel Regno Unito ha suscitato scalpore il caso *Media CAT c. Adams & Ors*, in cui i legali dei titolari di diritti di privativa avevano richiesto e ottenuto, in conformità alla *Norwich Pharmacal jurisdiction*, che venisse ingiunto agli ISP di fornire i nominativi di 26 utenti, da associare agli indirizzi IP precedentemente tracciati e raccolti.

Ottenuti quindi i nominativi degli abbonati, i legali della *Media CAT* recapitavano agli stessi mezzo posta delle lettere di avviso, con le quali si proponevano transazioni pecuniarie al fine di comporre bonariamente le controversie, non perseguendo giudizialmente le presunte condotte illecite. Per ogni singola infrazione registrata a carico dell'indirizzo IP collegato al nominativo dell'abbonato veniva richiesta una somma di 495 sterline a titolo di parziale risarcimento per il danno subito, nonché di rimborso delle spese legali.

La questione, poi giunta innanzi alla *Patents County Court* ha visto il giudice Birss in via preliminare stigmatizzare il possibile carattere ingannevole di siffatte procedure e rigettare inoltre la successiva richiesta di risarcimento formulata dalla *Media CAT* nei confronti dei titolari degli IP associati ai *files torrent* "incriminati" e consistente nel pagamento di una somma pari a 550 sterline per ogni singola infrazione riscontrata. V. *Media CAT v. Adams* EWPC 6, [2011] FSR 28.

¹⁰⁷ Volgendo all'esperienza tedesca, non può non citarsi l'ipotesi codificata della c.d. *Abmahnung*, che permette ad un titolare di diritti d'autore di inoltrare una lettera di "avvertimento" al potenziale autore della violazione, al fine di porre fine alla stessa. Al contempo la lettera può contenere una richiesta di rimborso delle spese sostenute per il recapito (e ad esempio per il reperimento dei dati identificativi del contraffattore), oltre che di pagamento di una somma pecuniaria prestabilita per ogni violazione commessa. Tale disposizione, contemplata alla § 97a dell'UrhG (la legge sul diritto d'autore tedesca), nasce per garantire un tentativo di composizione bonaria della lite in un'ottica di economia processuale, ma trasposta nel contesto del *copyright* digitale si presta ad evidenti distorsioni applicative.

Sul tema si rimanda a S. SCHIMDT – T. RIES, *Three songs and you are disconnected from cyberspace??? Not in Germany where the industry may "turn piracy into profit"*, in *EJLT*, 3, 1, 2012.

In questo contesto, alla luce del recente intervento normativo apportato alla § 101 dell'UrhG, sia consentito rimandare ad un breve commento sul "dovere di informazione" gravante sul prestatore di servizi, anche in via preventiva, nelle ipotesi di "violazione manifesta": G. GIANNONE CODIGLIONE, *Violazione del Copyright "su scala commerciale" quale criterio di limitazione del diritto di accesso ai dati identificativi degli utenti: il Bundesgerichtshof dice no*, in *www.medialaws.eu*, con rif. a BGH, 19 aprile 2012 - I ZB 80/11- Alles kann besser werden, in *juris.bundesgerichtshof.de*.

possibili strumenti di difesa giudiziaria in favore dei singoli utenti convenuti in giudizio.

Nel *common law*, l'equilibrio dell'architettura normativa trova un primo riferimento a difesa delle istanze dei fruitori delle opere dell'ingegno ancora nell'*equity* e, in particolare nella dottrina del c.d. *copyright misuse*¹⁰⁸.

Sviluppato sulle più risalenti teorie del c.d. *patent misuse*¹⁰⁹, tale rimedio non codificato è considerato una forma di *equitable* ed *affirmative defense*, che permette di eccepire in giudizio il carattere abusivo o improprio delle pretese attoree rispetto all'esercizio del *copyright* di cui è titolare.

Nello specifico, l'ipotesi di *copyright misuse* ricorre, in due distinte ipotesi: *a*) ove il titolare dei diritti agisca contrariamente agli interessi ed obiettivi che il *copyright* stesso si pone di proteggere e perseguire e, ancora, *b*) in ipotesi di sfruttamento dell'*entitlement* per il perseguimento di scopi contrari alla disciplina della concorrenza¹¹⁰.

Altra dottrina ha sintetizzato una nuova ipotesi di *misuse* ribattezzata *copyfraud*¹¹¹, che abbraccerebbe quelle ipotesi di *copyright claim* avente per oggetto o basata su *a*) opere passate in pubblico dominio; *b*) l'imposizione di restrizioni che vanno oltre ciò che la legge prevede e consente; *c*) la mera detenzione di copie di opere passate nel pubblico dominio; *d*) l'indicare impropriamente *copyright* notice su opere entrate nel pubblico dominio ma trasposte su un nuovo supporto¹¹².

In questo segmento e con riferimento ai medesimi obiettivi di prevenzione da possibili *chilling effects* e fenomeni di *overdeterrence*¹¹³ si collocano, inoltre, le disposizioni del DMCA sull'istituto della c.d. *copyright misrepresentation*, di cui alla sec. 512 (f)¹¹⁴: si pensi, ad esempio alle ipotesi di sospensione o chiusura dell'*account* degli utenti che vengano reputati *repeated infringers*.

La normativa, modellata essenzialmente sulla nozione di *misrepresentation* privilegiata in seno

¹⁰⁸ K. JUDGE, *Rethinking copyright misuse*, in *Stan. L. Rev.*, 57, 2004, pp. 901 – 952; A.X. FELLMETH, *Copyright misuse and the limits of the Intellectual property monopoly*, in *J. Intell. Prop. L.*, 6, 1998, p. 39 ss.; B. FRISCHMANN – D. MOYLAN, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and Its Application to Software*, in *Berkeley Tech. L.J.*, 2000, p. 865 ss.; T.W. BELL, *Codifying copyright's misuse defense*, in *Utah L. Rev.*, 3, 2007, p. 573 ss. e E. MOISES PEÑALVER – S.-K. KAYTAL, *Property Outlaws*, cit., p. 219 ss.

¹⁰⁹ Il c.d. "*patent misuse*" trae a sua volta origine dalla dottrina di *equity* delle c.d. "*unclear hands*", che permetteva di rigettare una richiesta di imposizione di un *equitable relief* (quale, ad esempio, un ingiunzione), nel caso in cui venisse data prova che il *plaintiff* agisse in giudizio in maniera scorretta. Cfr. *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

¹¹⁰ Il *leading case* in tema di *copyright misuse* è *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990). Cfr. Ancora *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment*, cit.; *Assessment Technologies v. WIREdata*, 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003); *Alcatel USA, Inc. v. DGI Techs., Inc.*, 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999); *Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n*, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997). Il primo "caso" di *copyright misuse* è invece *M. Witmark & Sons v. Jensen*, 80 F. Supp. 843 (D. Minn. 1948). Sugli effetti anticompetitive della condotta del *plaintiff* cfr. le argomentazioni svolte in *Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp.* (Fed. Cir. Aug. 30., 2010). Alcuni dottrina attribuisce una triplice funzione al *copyright misuse*: *a*) correttiva delle eventuali ambiguità prodotte dalla legislazione vigente; *b*) di coordinamento tra porzioni della normativa tra loro interdipendenti e correlate; *c*) di salvaguardia generale del pubblico interesse, in una prospettiva di equità da applicare caso per caso. Cfr. B. FRISCHMANN – D. MOYLAN, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse*, cit., p. 5 ss.

¹¹¹ J. MAZZONE, "*Copyfraud*", in *N. Y. Univ. L. Rev.*, 81, 2006, p. 1038 ss.

¹¹² Paradigmatico è il caso delle azioni per *copyright infringement* condotte dalla *Warner Bros* a tutela dei diritti (non più sussistenti poiché esaurito il termine di legge) sulla canzone "Happy birthday to you": *Rupa Marya, et al. v. Warner/Chappell Music*. Una ricostruzione preliminare della vicenda è offerta da D. MULA, *Avviata un'azione legale per l'accertamento dell'intervenuto pubblico dominio sulla canzone Happy Birthday* in *Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it).

¹¹³ La nozione di *overdeterrence* qui utilizzate, seppur mutate da un modello di riferimento esclusivamente incentrato sulla responsabilità civile, è mutuata da G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 32 ss.

¹¹⁴ Sul tema cfr. L.P. LOREN, *Deterring Abuse of the Copyright Takedown Regime by Taking Misrepresentation Claims Seriously*, cit., passim. Sui rapporti tra *fair use* e procedure di notice and take down v. I. STEVENS NATHENSON, *Looking for Fair use in the DMCA's safety dance*, in *Akron Int. Prop. J.*, Vol. 3, No. 1, 2009, pp. 121-170.

alla *law of contracts*¹¹⁵ – individua un'autonoma facoltà di accesso al rimedio pecuniario del risarcimento qualora il titolare dei diritti fornisca concretamente e consapevolmente (*knowingly*) una rappresentazione – per mezzo di una notifica avente come oggetto una violazione del *copyright* – di una circostanza falsa e non corrispondente al vero.

Leading case nell'ambito del *copyright* digitale è, ancora, il caso *Diebold*, in cui la Corte, oltre riconoscere il *safe harbor* del *fair use* alla condotta posta in essere dal gruppo di studenti universitari che erano stati convenuti in giudizio, ha contestualmente sanzionato l'uso in mala fede dello strumento di rimozione selettiva dei contenuti di cui si era resa colpevole la società attrice, disponendo una condanna al pagamento della somma di 125,000 dollari a titolo di danni e spese legali e processuali¹¹⁶.

La facoltà, prevista *ex lege*, di porre in essere un'indipendente azione legale avverso un'ipotesi di *misuse* delle procedure di *notice and take down* ai fini del risarcimento del danno e ancora del pagamento delle spese legali è stata collegata alla necessità di garantire un effetto deterrente avverso la consapevole rappresentazione di false notifiche, che colpiscono negativamente i diritti degli utenti, dei prestatori di servizi e anche dei titolari dei diritti stessi¹¹⁷.

Gli elementi che devono sussistere al fine di ritenere ammissibile un'istanza di condanna per *misrepresentation* saranno: a) una segnalazione riguardante a1) contenuti o attività ritenute illecite a2) contenuti o attività rimosse o disabilitate per errore o non corretta identificazione; b) l'effettività e la concretezza (*materiality*) della segnalazione, ovvero il fatto che abbia comportato ad esempio l'immediata attivazione del prestatore di servizi al fine di rimuovere i contenuti segnalati; c) la consapevolezza dell'agente, rispetto alla liceità dei contenuti oggetto di notifica e, dunque sulla falsità della notifica¹¹⁸; d) il pregiudizio sofferto dal *subscriber*, connesso causalmente alla misura reale subita e consistente in ogni tipo di danno subito, dalle spese sostenute per contestare la

¹¹⁵ La *misrepresentation* rappresenta uno dei numerosi fattori, propri del modello di *common law*, che possono viziare la volontà di un contraente. Essa viene sostanzialmente ritenuta un istituto a cavallo tra contratto e responsabilità civile, che si connota per una dichiarazione falsa riguardante un fatto passato o ancora attuale, indirizzato alla parte che poi ha deciso di intraprendere l'azione giudiziaria e volto ad indurre la stessa a concludere un contratto. Tradizionalmente si distingue tra ipotesi di *fraudulent misrepresentation* (a carattere doloso), *negligent misrepresentation* (fornita con concurrenza e senza avere nessuna base ragionevole per sostenere che le dichiarazioni fornite fossero vere – presupposti questi poi integrati in ambito contrattuale dal *Misrepresentation Act* del 1967) e ancora *innocent misrepresentation* (quando l'autore della dichiarazione ha ragionevoli basi per sostenere che le false indicazioni fornite fossero corrispondenti a verità). Sul tema si rimanda all'ampia trattazione svolta da L. SAPORITO, *Vizi del consenso e contratto nella western legal tradition*, Napoli, 2001, passim; ID., *I vizi della volontà nel contratto*, in F. GALGANO (a cura di), *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 2011, pp. 234 – 238.

¹¹⁶ In questa ipotesi la mancata buona fede della società Diebold è stata ritenuta un elemento fondamentale per affermare che essa avesse “materialmente e consapevolmente sostenuto e rappresentato una violazione di *copyright* falsa o tendenziosa). 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D. Cal. 2004), cit., 1204 s.: «No reasonable copyright holder could have believed that the portions of the email archive discussing possible technical problems with Diebold's voting machines were protected by copyright, and there is no genuine issue of fact that Diebold knew— and indeed that it specifically intended—that its [takedown notices] would result in prevention of publication of that content. The representations were material in that they resulted in removal of the content from websites and the initiation of the present lawsuit. The fact that Diebold never actually brought suit against any alleged infringer suggests strongly that Diebold sought to use the DMCA's safe harbor provisions—which were designed to protect ISPs, not copyright holders—as a sword to suppress publication of embarrassing content rather than as a shield to protect its intellectual property».

¹¹⁷ Così S. Rep. 105-190, p. 49 (1998).

¹¹⁸ Il parametro della consapevolezza non ha un'univoca definizione nella giurisprudenza ma, come abbiamo visto in precedenza sovente coincide con la prova dell'aver agito contrariamente al parametro della *good faith*, ovvero al fatto che il titolare dei diritti a) abbia agito avendo effettiva consapevolezza, b) avrebbe saputo se avesse agito in conformità alla diligenza richiesta o ancora c) se avesse agito in buona fede non avrebbe avuto nessun dubbio rispetto al fatto di stare ponendo in essere una *misrepresentation*.

Cfr. 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D. Cal. 2004), cit., 1204 facendo riferimento alla nozione di *actual e constructive knowledge* riportata nel BLACK'S LAW DICTIONARY (8a ed., 2004).

notifica al danno non patrimoniale per lesione della propria libertà di espressione in rete¹¹⁹.

Nell'esperienza del *copyright* statunitense, pertanto, si registra la presenza di un apparato minimo di strumenti di reazione e difesa, che garantisce un armonioso ed equilibrato dosaggio delle diverse tipologie di rimedi azionabili, anche nell'ottica del perseguimento di un indiretto effetto di deterrenza avverso ipotesi di uso parossistico, speculativo e distorto delle tutele stesse.

Il dialogo instauratosi tra formante legale, giurisprudenziale e prassi rimediale, frutto della duttilità interpretativa e dall'omogeneità dell'impianto normativo settoriale¹²⁰, per certi versi irrorata i propri effetti anche sul *private enforcement*, espressione di quell'importante fenomeno di crescita del ricorso alla *soft law*, che potremmo definire come il diritto consuetudinario del nuovo millennio¹²¹.

L'impulso generativo e la funzione di vigilanza che il DMCA detiene sul regime delle procedure di *notice and take down*, pare inoltre aver indirettamente esercitato un'influenza nei confronti del colosso dei motori di ricerca *Google*, rispetto all'opportunità di attuare un intervento in chiave conformativa, avente per oggetto la sostanziale modifica delle procedure di filtraggio preventivo dei contenuti svolta da *Youtube*.

Oltre ad un'omologazione della procedura di notifica sui parametri di scansione temporale del DMCA, è stato infatti recentemente annunciato che, in determinate ipotesi di reclamo dell'utente avverso la rivendica da parte del titolare di *copyright*, quest'ultimo sarà tenuto alternativamente a desistere (con conseguenziale pubblicazione dei contenuti previamente bloccati) o a doversi rivolgere alla giustizia ordinaria al fine di perseguire sino in fondo le proprie ragioni, analogamente con quanto disposto dalla sec. 512 (g) del DMCA.

Bisogna però rimarcare come il *ContentID* rappresenti, al di là di ogni proclama e suggestione, la perfetta sintesi di una nuova esperienza di regolamentazione nel contesto dei c.d. rimedi privati e, in quanto tale, il suo effettivo funzionamento, è per intero demandato alla discrezionalità del prestatore

¹¹⁹ Cfr. *Rossi v. Motion Picture Association of America*, 391 F.3d 1000 (9th Cir. 2004), *cert. denied*, 544 U.S. 1018 (2005); *Lenz v. Universal Music Corp*, cit.

¹²⁰ Autorevole dottrina ricorda quanto «l'importanza comparativa dei vari formanti (la misura in cui ognuno di essi è capace di influire sugli altri) costituisce un dato caratterizzante in ogni ordinamento. Esso è difficilmente verbalizzabile, difficilmente quantificabile, e la sua importanza è ovviamente immensa». Così R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., p. 61.

¹²¹ Sull'espansione del fenomeno dell'autoregolamentazione nella società contemporanea e, specialmente nella società dell'informazione e della comunicazione, si rimanda a F. CAFAGGI, *Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione*, in *Pol. dir.*, 4, 2001, pp. 543 – 584; S. RODOTÀ, *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, pp. 357 – 375, spec. p. 362 s.; U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Milano, 2001; G. DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, Napoli, 2012. In merito si guardi ancora a P. STANZIONE, *Plaidoyer per il diritto comparato*, cit., p. 10, che discorre di «diritto dal basso»: «questi ordinamenti fluidi, pur nella loro eterogeneità, presentano aspetti comuni: rifiuto di organismi gerarchici; interdisciplinarietà; ma soprattutto trans nazionalità». Inoltre, sostiene l'A., essi hanno la capacità di influenzare gli ordinamenti di «livello superiore». Per una riflessione di ampio respiro sul multiforme processo di evoluzione e trasformazione indotto dall'avvento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione v. P. SAMMARCO, *Circolazione, contaminazione e armonizzazione nella disciplina delle nuove tecnologie della comunicazione*, in *Dir. inf.*, 2006, 6, p. 711 ss., il quale tra l'altro afferma che «si assiste dunque ad un fenomeno di destrutturazione o disarticolazione del sistema delle fonti tradizionali del diritto, quest'ultimo ormai irrimediabilmente costretto a subire plurimi ed eterogenei interventi esterni che operano in direzioni opposte: da un lato, verso la armonizzazione od uniformazione dei rapporti (anche di forza) economici e produttivi e della regolamentazione dei soggetti che li intrattengono sotto la spinta del diritto europeo e attraverso la ratifica di accordi e trattati e, dall'altro, verso la creazione e la settorializzazione di sempre più numerosi comparti economici, governati anche dal fenomeno dell'autoregolamentazione, e caratterizzati dalla specificità proprie delle esigenze e degli interessi localistici, in precedenza soddisfatti dalle competenze statali».

di servizi¹²².

Volgendo conclusivamente lo sguardo all'Italia, la difficoltà di tessere un rapporto dialogico nel complicato intreccio di strumenti rappresentato dall'attuale architettura dei rimedi è aggravata dall'assenza di precise misure che, trascendendo dall'azione di cui all'art. 96 c.p.c.¹²³, possano sanzionare ed inibire un uso improprio, seppur titolato, delle tutele stesse: il compito dirimente di bilanciamento delle istanze e contemperamento delle diverse posizioni nel caso concreto è, ancora una volta, demandato all'autorità giudicante, sia essa il giudice togato o, ancora il Collegio di un organo amministrativo.

Il radicale mutamento d'approccio che si registra nei sistemi di *civil law* anche rispetto a quest'ultima questione è testimoniato dal sistematico ricorso al giudice comunitario nell'esercizio dell'attività di "bilanciamento esterno" tra diritti in conflitto; attività valutativa che in questo caso ha per oggetto l'adozione di misure reali particolarmente restrittive quali la disabilitazione dell'accesso a contenuti o pagine *web*.

Si pensi a quanto possa incidere, nel contesto tecnologico, una tecnica di tutela di carattere reale che impedisca l'accesso ad un contenuto presente in rete, contrastando con prerogative fondamentali della società moderna, come la libertà di espressione¹²⁴ e ancora con "nuovi" diritti emergenti come il diritto di accesso ad internet, conclamato da autorevole dottrina come diritto fondamentale della persona¹²⁵.

Invero, già diverse Corti, hanno inteso internet quantomeno come un "bene economico" essenziale per la vita dei consociati¹²⁶.

¹²² Pare infatti che Google abbia sottoscritto con alcune *major* affiliate al programma ContentID degli accordi che prevedano la mancata adozione di procedure in ossequio al DMCA, per cui parrebbe che il prospettato "intervento correttivo" non sortirà – almeno per ora – gli esiti sperati in termini garanzia della posizione del singolo utente. Inoltre, bisogna aggiungere che *Youtube* prevede un sistema definito "three strikes", per cui nel caso in cui l'utente riceva nel tempo tre notifiche di rimozione, sarà sanzionato con la rimozione del proprio account personale.

¹²³ «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669 duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

¹²⁴ Il riferimento è sempre a *Conseil Constitutionnel*, sentenza n. 580 del 10 giugno 2009, sul caso "HADOPI".

¹²⁵ Nel corso della terza edizione dell'"Internet Governance Forum" - tenutosi a Roma presso la sede del CNR il 30 Novembre 2010 – Stefano Rodotà ha proposto di modificare la Carta Costituzionale italiana riconoscendo ad ogni cittadino il diritto all'accesso ad internet. Questo il testo dell'art. 21 bis: «tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». Sul tema v. P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva comparatistica)*, in *Consulta online* e in P. CARETTI (a cura di), *Studi in memoria di Paolo Barile*, Firenze, 2012; T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, in questa *Rivista*, 3, 2003; ID., *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Riv. Aic.*, 1, 2011; P. PASSAGLIA, *Diritto di accesso a internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad internet – Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010* (Roma, 30 novembre 2010), Napoli, 2011 pp. 59 – 88; M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, p. 20 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Access to network as a Fundamental right*, Relazione al Convegno "Human rights and New Technologies", EUI, Firenze, 15 dicembre 2008; ID., *Freedom of expression. A critical and comparative analysis*, in *Studies in Foreign and Transnational Law*, University of Texas, Routledge, 2008, p. 105 s.

¹²⁶ BGH, 24 gennaio 2013 – III ZR 98/12, in *Dir. inf.*, 2013, 2, pp. 389 – 400, con nota di G. GIANNONE CODIGLIONE, *Interruzione del servizio "essenziale" di accesso ad internet e risarcimento del danno*: «Internet rappresenta un bene economico la cui costante disponibilità svolge un ruolo fondamentale anche in ambito privato, incidendo sul tenore di vita dei consociati, per cui un'interruzione influisce sensibilmente su di esso».

La questione pregiudiziale, giunta recentemente innanzi alla Corte di giustizia¹²⁷, seppur ancora non risolta in via definitiva, trova però una prima, paradigmatica indicazione nelle conclusioni dell'avvocato generale Pedro Cruz Villalón, il quale ha affermato che «una concreta misura di blocco relativa ad uno specifico sito Internet, imposta nei confronti di un provider in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non è, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possa essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche. Spetta ai giudici nazionali compiere nel caso di specie un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, e assicurare in tal modo un giusto equilibrio tra tali diritti fondamentali»¹²⁸.

4. “Mercato della conoscenza” e “conoscenza senza mercato” nello spettro dell'analisi giuseconomica.

Il diritto d'autore e, più in generale la proprietà intellettuale, sono stati oggetto di studio anche da parte della dottrina della c.d. analisi economica del diritto, fiorita nell'ultimo ventennio e divenuta in brevissimo tempo fonte di confronto, dibattito e crescita del diritto vivente¹²⁹.

Nell'ambito di questa indagine l'utilizzo dello strumento dell'analisi giuseconomica appare pertanto una valida occasione per tentare una valutazione in termini di efficienza del modello di tutela impostosi nell'ultimo secolo, adottando però un approccio di tipo dinamico che, utilizzando il dato comparatistico, non si ponga unicamente nella prospettiva della difesa dell'interesse economico sotteso alla negoziazione delle opere d'intelletto, ma tenti di collocarsi entro una più ampia cornice di garanzia degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel processo di fruizione della conoscenza¹³⁰.

Prendendo le mosse dalla base teorica offerta dai principali studi in tema di *copyright* in chiave giuseconomica e riletti gli assunti fondamentali alla luce del mutato tessuto sociale, tecnologico e giuridico dell'ultimo decennio, emergono interessanti spunti di riflessione.

Come è noto il diritto d'autore e il *copyright* rappresentano – oltre che una forma di tutela

¹²⁷ CGE, causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH*.

¹²⁸ Nel precedente periodo conclusivo però lo stesso Avvocato generale ha affermato che «Non è compatibile con il necessario bilanciamento dei diritti fondamentali da effettuarsi nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 vietare ad un provider in modo totalmente generale e senza prescrizione di misure concrete di consentire ai suoi clienti l'accesso ad un determinato sito Internet che viola il diritto d'autore. Ciò vale anche nel caso in cui il provider possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per l'attuazione del divieto».

¹²⁹ Sul tema, riferimenti basilari sono i contributi di D.D. FRIEDMAN, *L'ordine del diritto*, Bologna, 2004; R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, cit., passim; L.A. FRANZONI – D. MARCHESI, *Economia e politica economica del diritto*, Bologna, 2006; G. ALPA – F. PULITINI – S. RODOTÀ – F. ROMANI, *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982; G. ALPA – P. CHIASSONI – A. PERICU – F. PULITINI – S. RODOTÀ – F. ROMANI, *Analisi economica del diritto privato*, Milano, 1998; F. MENGARONI, voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, p. 1 ss.; R. PARDOLESI, voce *Analisi economica del diritto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., I, Torino, 1987, p. 309; R. COOTER, *Le migliori leggi giuste: i valori fondamentali dell'analisi economica del diritto*, in *Quadr.*, 191, p. 526 ss.; F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2002.

¹³⁰ Sulla validità di un approccio che coniughi analisi economica e comparazione nello studio della proprietà intellettuale v. M. RICOLFI, *Le nuove frontiere della proprietà intellettuale. Da Chicago al Cyberspazio*, in G. CLERICO – S. RIZZELLO, *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Padova, 1998, p. 85 s.

positivizzata dal legislatore a protezione delle opere dell'ingegno – l'architrate normativa che giustifica l'esistenza di un mercato ad esse interamente dedicato, inteso come quel luogo dove la domanda e l'offerta si incontrano nell'ambito dello scambio di beni e servizi¹³¹.

Posto l'assunto generico che i beni privati posti nella disponibilità di tutti i consociati siano scarsi – ovvero quantitativamente limitati – l'analisi economica del diritto ha indagato, in ossequio ad un approccio di tipo consequenzialista¹³², quale possa essere il modo più *efficiente* per sfruttare tali risorse, per raggiungere pertanto una perfetta corrispondenza tra benefici e costi marginali ascrivibili alle posizioni dei soggetti implicati nello scambio (generalmente il consumatore e l'imprenditore), ovvero una condizione di equilibrio economico.

Il perseguimento degli obiettivi di equilibrio generale di mercato nel più ampio concetto di benessere dei consociati (c.d. ottimo sociale) comporta inoltre che le *policies* governative individuino, rimuovano o correggano eventuali fenomeni distorsivi, che impediscano cioè al mercato di funzionare in maniera efficiente conducendo ai c.d. *market failures*¹³³.

Tradizionalmente si distinguono quattro cause di fallimento del mercato: *a*) i *monopoli*, che negano *a priori* una delle condizioni principali dell'efficienza di mercato, la concorrenza; *b*) le c.d. *esternalità negative*, ovvero quegli effetti dei benefici percepiti dalle parti coinvolte in uno scambio (e legate ai comportamenti massimizzanti adottati in quell'ambito), ma che incidono negativamente all'esterno, su posizioni soggettive estranee allo scambio stesso (costo marginale privato < costo marginale pubblico); *c*) i beni pubblici, che a causa delle intrinseche caratteristiche di beni *non rivali ed inclusivi* rendono difficile e costosa l'esclusione dei soggetti non paganti; *d*) le forti *asimmetrie informative*, che impediscono il raggiungimento dell'ottimo sociale anche in presenza di scambi volontari¹³⁴.

In questo contesto, a parere della dottrina più radicale e dominante, rappresentata dalla c.d. "scuola di Chicago", l'imposizione di ben definiti diritti di proprietà sui beni privati favorisce un'allocazione efficiente dei beni, ovvero all'allocazione al soggetto che li valuta di più.

L'adozione di un sistema di tipo dominicale eviterebbe innanzitutto il "caos primordiale"¹³⁵ che

¹³¹ In una sconfinata letteratura, per una prospettiva d'insieme si rimanda a W.M. LANDES – R.A. POSNER, *An economic analysis of copyright law*, in *J. Leg. Stud.*, 1989, 2, pp. 325 - 363; H. DEMSETZ, *Towards a theory of Property rights*, in *Amer. Econ. Rev.*, 1967, 2, pp. 347 – 359; S.L. BESEN – M.J. RASKIND, *An introduction of Law and Economics of Intellectual Property*, in *Jour. Econ. Persp.*, 1991, 1, pp. 3 – 27; W.J. GORDON, *The economics of copyright*, Cheltenham - Northampton, 2003; R. TOWSE – R. WATT, *Recent trend in the economics of copyright*, Cheltenham – Northampton, 2008, passim; M. EGIDI – M. TURVANI, *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, Torino, 1994; P. AUTERI, *Diritto ed economia: l'analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale*, Pavia, 2005; G. CLERICO – S. RIZZELLO, *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Torino, 1998; AA.VV., *Copyright digitale*, Torino, 2009; M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., pp. 352 – 357; G.B. RAMELLO, *Diritto d'autore tra creatività e mercato*, in *Econ. pubb.*, 2002, vol. 22, n. 1, pp. 37-66; ID., *Il diritto d'autore nella prospettiva law and economics*, in *Econ. cult.*, 2003, 2, pp. 207 – 217.

¹³² L. MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, *Riv. trim dir. proc. civ.*, 1994, p. 1 ss; P. AUTERI, *Diritto ed economia*, cit. p. 4 ss.

¹³³ Per un interessante *excursus* storico si rimanda alle pagine di U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 9 ss.

¹³⁴ Cfr. R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, cit., p. 61 ss.

Si è in presenza di esternalità pertanto quando l'esito di una transazione di mercato incide sul benessere di soggetti non coinvolti e diversi dal compratore e venditore. Coase nel suo celebre saggio pone l'esempio del pascolo di una mandria di proprietà di un allevatore che accedendo senza autorizzazione nei terreni di proprietà di un contadino distrugge il raccolto. Le esternalità non garantiscono un'efficiente allocazione delle risorse poiché incidono sul benessere complessivo dei soggetti terzi, che in questo caso andrebbe tenuto in considerazione nell'analisi degli effetti della negoziazione (interesse collettivo all'esito del mercato).

¹³⁵ In questo caso si sarebbe di fronte al c.d. "stato di natura", in cui i diritti di proprietà non vengono rispettati e ciascuno dovrà difendersi in maniera autonoma sostenendone i relativi costi. Interessante a tal proposito lo studio di R. CATERINA, *Dominanza e possesso (e proprietà?) in alcune società non umane*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, p. 449 ss.

avrebbe nell'ipotesi in cui ogni soggetto sia titolare di pari facoltà di appropriarsi di ogni bene presente in *rerum natura* e debba al contempo tutelarsi dall'ingerenza altrui, obbligando i consociati ad accedere a forme di negoziazione congiunta e dunque a fruire dal beneficio scaturente dalla cooperazione (c.d. *surplus* cooperativo).

L'assegnazione per via legislativa di un fascio ben definito di poteri sia nelle modalità di esercizio sia nei limiti ad esso connaturati, inoltre, diminuisce l'ingerenza negativa sugli scambi dei costi transattivi che discendono dai deficit *informativi* in cui si incorre nelle fasi di selezione della parte contraente, trattativa ed esecuzione dell'accordo¹³⁶.

Secondo il celebre teorema di Coase¹³⁷, infatti, il diritto – e, più marcatamente i *property rights* – favorisce la negoziazione tra privati generando un'autonoma diminuzione dell'ammontare dei costi transattivi, esentando così in parte i governi dall'onere di dover intervenire esternamente sull'ingerenza negativa di tali costi.

L'azione combinata della contrattazione privata (e dunque di un mercato) e di un ben definito assetto di diritti di proprietà permette di internalizzare le esternalità negative rappresentate dai costi di transazione, ottenendo la soluzione più efficiente.

Da questo ragionamento discende un'altra importante regola che sovrintende i rapporti intercorrenti tra legge (e più precisamente politica legislativa, o ancora i criteri interpretativi delle Corti) ed efficienza: conformemente al c.d. teorema di Hobbes, infatti, i diritti andrebbero preliminarmente assegnati al soggetto che li valuta di più, in modo tale da rendere l'accesso al mercato non necessario, diminuendo *ex ante* le ipotesi di disaccordo e i danni ad esse connaturati¹³⁸.

Se, al contrario i diritti si trovassero ad essere assegnati ai soggetti che li valutano meno, il mercato, attraverso la negoziazione garantirebbe sì un automatico effetto correttivo di riallocazione, ma tale soluzione non sarebbe efficiente poiché comporterebbe comunque dei costi di transazione legati ai trasferimenti del diritto in cerca della corretta collocazione.

Su queste premesse il diritto di proprietà – già inteso come istituto fondante, unitamente al contratto, dei sistemi giuridici contemporanei – è stato da più parti conclamato e riconosciuto come il fulcro delle moderne strategie di perseguimento degli obiettivi di realizzazione di un mercato efficiente, in altre parole come l'unica tecnica per poter allocare i beni privati (e dunque scarsi) in capo ai soggetti che li valutano di più¹³⁹.

Analogamente, in tema di diritti di proprietà intellettuale, si è asserito che il riconoscimento per via legislativa agli autori di un regime di diritti di esclusiva sulle proprie opere, rappresenti la tecnica migliore per garantire un finanziamento all'attività creativa che prescindendo da un diretto

¹³⁶ R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, cit., p. 100: “Il diritto di proprietà dovrebbe favorire criteri di determinazione della titolarità sulle risorse che siano chiari e semplici”.

¹³⁷ R. COASE, *The problem of social cost*, in *J. Law and Econ.*, vol. 3, 1960, pp. 1 – 44. Secondo Coase, se tutte le parti del mercato possono scambiare senza costi i diritti di proprietà sulle risorse – previamente definiti in maniera chiara - il libero mercato allocherebbe efficientemente risolvendo il problema delle esternalità negative. Pertanto, in assenza di costi di transazione e quindi di diritti di proprietà ben definiti, le parti riescono a raggiungere il massimo benessere indipendentemente dall'allocazione iniziale dei diritti di proprietà, poiché è il mercato stesso che per mezzo delle negoziazioni “pilota” la risorsa verso l'agente che la valuta di più.

¹³⁸ R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, I, p. 106 s. Sul tema si rimanda, in chiave più generale a A. NICITA – R. PARDOLESI – M. RIZZOLLI, *Le opzioni nel mercato delle regole*, in *Merc. conc. reg.*, 2006, 2, pp. 239 – 283.

¹³⁹ Sul punto di rimanda alle osservazioni svolte da D. PORRINI – G.B. RAMELLO, *Property rights dynamics*, London – New York, 2007, p. 5: «the widespread acceptance of the Coase theorem (...) has served a san excuse far outside' Coase's intention for viewing property rights as a miraculous, quasi-universal remedy form market failuresm while often totally neglecting the existence of transaction costs and additional social costs».

apporto economico statale¹⁴⁰.

Con l'adozione di un regime di diritti di esclusiva, infatti, si consentirebbe da un lato di internalizzare in modo efficiente le esternalità negative, rappresentate in questo caso dai costi sostenuti dagli autori al momento della creazione dell'opera e, specularmente, di offrire loro il giusto incentivo per proseguire nell'attività creativa¹⁴¹.

La prospettiva di lettura suggerita *in primis* da Landes e Posner incontra però alcuni limiti, che, con l'avvento delle nuove tecnologie si sono ampliati in più direzioni.

Intanto bisogna premettere che l'adozione di un sistema di protezione di carattere proprietario per le opere dell'ingegno, intese come beni inclusivi, non rivali e immateriali (e dunque avente carattere informazionale) comporta necessariamente l'internalizzazione – e dunque il sacrificio – di un altro tipo di esternalità, connessa alla libera appropriabilità della conoscenza intesa come bene pubblico e pertanto positiva, se inquadrata sotto una prospettiva di ottimo sociale¹⁴².

L'accesso alla conoscenza diviene infatti esternalità positiva anch'essa internalizzata dall'esclusiva e rimessa alla negoziazione privata¹⁴³: in questo senso, le finestre di libera appropriabilità corrispondenti alla non proteggibilità delle idee, alla durata limitata dei diritti patrimoniali e alle eccezioni rappresentano una sorta di ragionevole compromesso.

Rispetto al *fair use*, ad esempio, la dottrina giuseconomica giustifica la sussistenza di una eccezione di tal sorta adducendo ragioni di efficienza: l'esiguità della porzione di opera sfruttata senza consenso – e dunque il valore che viene risparmiato non accedendo al mercato – sarebbe non proporzionata rispetto agli ingenti costi transattivi sottesi alla richiesta ed alla concessione di un autorizzazione dal titolare dei diritti¹⁴⁴.

Quanto alle disfunzioni del sistema sin qui descritto si rileva, come abbiamo ampiamente riscontrato nel corso di quest'indagine, che alla pervasività delle norme sul diritto d'autore non corrisponde un'effettiva certa e netta definibilità. Tale stato patologico del dato giuridico, acuito dalla non facile applicazione di norme sull'immateriale in un contesto tecnologico dematerializzato, collide con l'assunto principale del teorema di Coase, per cui solo con diritti certi possono non costituire un problema i costi di transazione sottesi, ad esempio, alla ricerca di un interlocutore per la negoziazione o, ancora alla reale portata del *property right*.

L'aumento dei costi transattivi connessi ad una sempre più complicata effettività definitoria dei diritti di sfruttamento produce un effetto negativo aumentando i disaccordi, quindi le controversie: fenomeno questo che giustifica la progressiva estensione delle tutele e il conseguente maggior

¹⁴⁰ Secondo quanto chiaramente sintetizzato, tra gli altri, da David, esistono tre tecniche differenti di finanziamento dell'attività inventiva: a) la politica dei sussidi governativi e la distribuzione in forma gratuita dei beni informazionali; b) un sistema di tassazione al fine di finanziare la partecipazione diretta al processo di produzione e distribuzione fonendo e amministrando attrezzature e servizi occorrenti e contrattando direttamente con i privati per la messa in opera di tale attività professionale; c) un monopolio privato regolato dallo stato. Si discorre pertanto di "tre P": Patronato, Procacciamento e Proprietà. P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., spec. 21 ss. Cfr. anche C. GALLI, *Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti*, in *AIDA*, 2005, pp. 68 – 79.

¹⁴¹ W.M. LANDES – R.A. POSNER, *An economic analysis of copyright law*, cit., p. 325; H. DEMSETZ, *Towards a theory of Property rights*, cit., pp. 354 – 356; D.D. FRIEDMAN, *L'ordine del diritto*, cit., p. 256 s. R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, II, p. 18. Secondo gli autori concedere all'inventore un diritto di esclusiva su un'idea consente di ottenere *gran parte* del suo controvalore sociale.

¹⁴² U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 120: «si deve osservare soltanto come il fenomeno delle esternalità non si presenta soltanto sotto forma di trasferimento non compensato di un costo ma anche come trasferimento non compensato di un beneficio».

¹⁴³ A. LEMLEY, *Property, Intellectual Property, and Free-Riding*, in *Tex. L. Rev.*, 83, 2005, pp. 1031 – 1046.

¹⁴⁴ D.D. FRIEDMAN, *op. ult. cit.*, p. 258. Si veda anche W.J. GORDON, *Fair Use as a market failure: a structural and economic analysis of the Betamax case and its predecessors*, in *Col. L. Rev.*, 82, 1982, p. 1600 ss.

ricorso al sindacato del giudice, con innalzamento dei costi amministrativi.

Una tale situazione di inefficienza deve inoltre confrontarsi con l'impossibilità per il legislatore di poter allocare *ex ante* tali diritti in capo agli agenti che li valutano di più: come sostenuto per primo da Hayek¹⁴⁵, infatti, tali informazioni rientrando nella nozione di «conoscenza dei fatti rilevanti»¹⁴⁶, avendo natura privata. Solo il giudice o il legislatore possono quindi provare a scoprire tali dati, sostenendo dei costi di informazione, a meno che non agisca il mercato, attraverso la negoziazione privata (e i costi transattivi che essa comporta)¹⁴⁷.

Se però, come abbiamo visto, l'opportunità di successo della negoziazione privata trova «a monte» un invalicabile ostacolo nella nebulosità dei dettati normativi¹⁴⁸, il *trade-off* tra costi transattivi e costi informativi sarebbe oltremodo sbilanciato, lasciando il problema dell'allocazione delle risorse sovente destinato a dipendere dal tenore delle scelte interpretative adottate dai giudici.

Secondo una regola generale, se i costi informativi si trovano ad essere maggiori rispetto a quelli di transazione, le Corti dovrebbero attenersi ad una rigida interpretazione del dato normativo o dei precedenti; se, invece i costi informativi risultino minori di quelli di transazione nascenti da una negoziazione spontanea il giudice potrà tentare di porre in essere un'allocazione di tipo efficiente¹⁴⁹.

In questo caso però il diritto si troverebbe a non adempiere in maniera piena alle due funzioni ad esso demandate dalle teorie giuseconomiche: la lubrificazione delle negoziazioni attraverso l'attribuzione di diritti di proprietà ben definiti e la minimizzazione delle inefficienze nei casi di esiti non cooperativi.

Negata l'applicabilità efficiente del teorema di Coase¹⁵⁰, l'attività di riequilibrio svolta dalle Corti avrebbe un costo informativo elevato, oltremodo amplificato dall'eccessiva estensione della protezione¹⁵¹.

Seguendo il ragionamenti di Landes e Posner, inoltre, più la protezione aumenta più aumentano i «costi dell'espressione», con un conseguente effetto scoraggiante sui consumi che dovrebbe essere

¹⁴⁵ F. HAYEK, *L'uso della conoscenza nella società*, (“*The Use of Knowledge in Society*”), già in *Americ. Ec. Rev.* 1945 e poi tradotto in F. HAYEK, *Conoscenza, mercato, pianificazione*, Bologna, 1988, p. 277 - 292.

¹⁴⁶ Hayek discorre di «conoscenza delle circostanze particolari di tempo e di luogo», sostenendo l'importanza di un sistema basato sui prezzi: «(...) questo problema può essere risolto, e in effetti viene risolto, dal sistema dei prezzi (...). Il grande contributo della Logica Pura della scelta consiste proprio nell'aver dimostrato, in maniera conclusiva, che perfino una mente singola di questo genere potrebbe risolvere questo tipo di problema solo costruendo o utilizzando continuamente saggi di equivalenza (...), cioè attribuendo a ciascun tipo di risorse scarse un indice numerico che non può essere ricavato da alcuna proprietà caratteristica di quella cosa particolare, ma che riflette, o nel quale è condensata, la sua importanza alla luce dell'intera struttura mezzi-fini». Come ricorda Arrow, però, «il valore dell'informazione non può essere conosciuto da un compratore fino a che egli non ne sia entrato in possesso, ma allora, se egli possiederà l'informazione, ne sarà entrato in possesso senza pagare nessun costo». K.J. ARROW, *Il benessere economico e l'allocazione delle risorse per l'attività inventiva*, in *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, cit., p. 126.

¹⁴⁷ R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, I, p. 105.

¹⁴⁸ Come ricorda Arrow, «nessuna legge, tuttavia, potrà far diventare una cosa così impalpabile come l'informazione un bene interamente «appropriabile». Il pieno utilizzo delle informazioni in un modo produttivo è destinato a rivelarne almeno in parte i contenuti». K.J. ARROW, *Il benessere economico e l'allocazione delle risorse per l'attività inventiva*, cit., p. 125.

¹⁴⁹ R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, I, p. 109 s.

¹⁵⁰ Della difficoltà di ricondurre il sistema del diritto d'autore ad un modello di efficienza allocativa discorre N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, in *Yale Law J.*, 1996, p. 283 ss.

¹⁵¹ Sui numerosi effetti negativi che potrebbe ingenerare un eccesso di protezione cfr. P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda*, cit., p. 80; P. AUTERI, *Analisi economica*, cit., p. 17; A. ROBSON – S. SKAPERDAS, *Costly Enforcement of Property Rights and the Coase Theorem*, *CESifo Working Paper Series n. 762*, 2002; A. MAFFIOLETTI – G.B. RAMELLO, *Should we put them in jail? copyright infringement, penalties and consumer behaviour: insights from experimental data*, in *Rev. of Econ. Res. on Cop. Iss.*, 2004, vol. 1(2), pp. 81-95.

bilanciato con il possibile aumento degli incentivi destinati agli autori¹⁵².

Ancora, inquadrato in una prospettiva di benessere sociale, se si prende in considerazione solo l'incidenza di un'eccessiva protezione sulle esternalità positive connesse alla disseminazione della conoscenza, l'effetto ingenerato diverrebbe doppiamente negativo¹⁵³.

L'estrema difficoltà di identificare con chiarezza, nell'attuale quadro, "usi personali" da "utilizzazioni economiche protette", abbinata alla pervasività delle norme che ridefiniscono i diritti di sfruttamento ha ingenerato, soprattutto in ambito comunitario, un'applicazione *inefficiente* della disciplina delle eccezioni.

Inoltre, se analizzati sotto una diversa prospettiva, alcune ipotesi di *free-riding* connesse alle condotte dei singoli utenti contraddistinte da inconsapevolezza e "buona fede", ovvero quelle violazioni innocenti che discendono da un problema di carattere informativo legato alla corretta applicazione della norma (da alcuna dottrina denominati *property atlaws*)¹⁵⁴, potrebbero indirettamente compensare le internalità negative che incidono sulla posizione dell'autore sottoforma di incentivo all'acquisto di opere legali¹⁵⁵, abbattendo in maniera consistente i costi

¹⁵² W.M. LANDES – R.A. POSNER, *An economic analysis of copyright law*, cit., p. 335 e P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda*, cit., p. 54.

¹⁵³ A. LEMLEY, *Property, Intellectual Property, and Free-Riding*, cit.: «The economic justification for intellectual property simply does not map to the justification we offer for real property, because negative externalities dominate the analysis of real property and positive externalities dominate the analysis of intellectual property. (...) adding more and more intellectual property protection not only has diminishing marginal benefits, but at some point has a net negative impact on innovation, because the strengthening of existing rights stifles more new innovation building on those rights than further expansion encourages». V. anche G.B. RAMELLO, *Property rights and externalities: The uneasy case of knowledge*, POLIS Working Papers n. 172, 2010 e ancora sui rapporti tra incentivi e deterrenza W. PATRY, *How to fix copyright*, cit., p. 164 ss.

¹⁵⁴ E. MOISES PEÑALVER – S.-K. KAYTAL, *Property Outlaws*, cit., p. 80 ss. Gli Autori rimarcano come nel contesto della "nuova" proprietà intellettuale sia molto facile incorrere in ipotesi di "violazione consapevole" che in realtà possa essere facilmente considerata un'ipotesi di disobbedienza frutto di un'area di incertezza del diritto. Nel corso della trattazione si discerne (sia in caso di *outlaw* che in caso di *atlaw*) tra ipotesi di *acquisitive atlaws* e di *expressive atlaws*. Entrambe palesano l'inadeguatezza del vincolo proprietario e della condizione sociale ad esso sotteso, sollecitandone un'evoluzione in una prospettiva dinamica, ma le modalità con cui questa modifica "dal basso" viene posta in essere sono diverse. Nel primo caso infatti si tratta di una trasgressione di tipo "materiale" (ad es. l'occupazione di terreni da parte dei c.d. *squatters* o le previsioni legislative sudafricane sui farmaci contro l'HIV che derogavano in parte gli accordi TRIPs), nel secondo caso si discorre di disobbedienza "espressiva" perché attuata sottoforma di un pubblico atto ed avente una marcata valenza sociale (si pensi ad esempio al movimento del sit-in nelle mense attuato dai lavoratori di colore negli anni '70 contro il "divieto di accomodarsi" imposto dai gestori o, ancora la "ribellione" degli studenti universitari nel caso Diebold, che iniziarono a pubblicare i documenti "proibiti" al fine di sollecitare la difesa del diritto di libertà di manifestazione del pensiero. Secondo gli Autori, infine entrambe le forme di disobbedienza ingenerano importanti benefici redistributivi e informativi).

¹⁵⁵ Per una prima opinione in questo senso v. P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda*, cit., p. 44, per cui «una legge più permissiva sui diritti d'autore potrebbe addirittura – permettendo l'utilizzo di una tecnologia copiativa altamente efficiente – aumentare anche la domanda effettiva di "originali"». Intorno a questo punto, numerosa e varia è l'opinione della dottrina concorde: per una prospettiva d'insieme cfr. B. ANDERSEN, *How technology changes the scope, strength and usefulness of Copyright: revisiting the economical rationales underpinning copyright law in the new economy*, in *New directions in copyright*, cit., II, p. 135 ss.; O. BOMSEL – H. RANAIVOSON, *Decreasing copyright enforcement costs: the scope of a graduated response*, in *Rev. of Econ. Res. on Cop. Iss.*, 2009, vol. 6(2), pp. 13-29; P. ROMER, *When Should We Use Intellectual Property Rights?*, in *Amer. Econ. Rev.*, 92, 2002, pp. 213 – 216; S.J. LIEBOWITZ, *Will MP3 downloads Annihilate the Record Industry? The Evidence so Far*, in *Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation, and Economic Growth*, V. 15, 2004, pp. 229-260; R. D. GOPAL – S. BHATTACHARJEE, - G. LAWRENCE SANDERS, *Do Artists Benefit from Online Music Sharing?*, in *J. of Bus.*, Vol. 79, n. 3, 2006, pp. 1503 - 1533; D. BACH, *The Double Punch of Law and Technology: Fighting Music Piracy or Remaking Copyright in a Digital Age?*, in *Bus. and Pol.*, 2004, 2, pp. 1 – 29; F. SILVA - G.B. RAMELLO, *Sound recording market: the ambiguous case of copyright and piracy*, in *Industrial and Corporate Change*, Vol. 9, 3, Oxford, 2000, pp. 415 - 442; K. CROXSON, *Promotional piracy*, in *Oxonomics*, Vol. 2, 2007, n. 1-2, pp. 13-15; R.G. HAMMOND, *Profit leak? Pre-Release File Sharing and the Music Industry*, in www4.ncsu.edu, 2013.

informativi sottesi a tali tipi di controversie, nonchè i costi sociali derivanti dall'eccessiva estensione dell'esclusiva.

In questo modo il c.d. pirata domestico diverrebbe esso stesso un agente che opera nel contesto di una sorta di mercato parallelo, ove il libero sfruttamento di alcune porzioni di opera dell'ingegno rappresenterebbe l'*input* fondamentale per il successivo accesso a forme di negoziazione volontaria, ove i costi di transazione sono ridotti dal preventivo accesso gratuito al bene.

La negoziazione, pertanto, non dovrebbe essere necessariamente indotta e pilotata dalla previsione di diritti di proprietà, con conseguente risparmio dei costi che essa comporta.

La soluzione più efficiente ove ci si riferisca ad un modello che si pone l'obiettivo ultimo di generare incentivi scaturenti dalla negoziazione di diritti di sfruttamento economico dell'opera sembrerebbe, pertanto, condurre fuori dal mercato, o, quantomeno, parzialmente fuori da quel modello di mercato della conoscenza impostosi nel secolo passato e oggetto di numerose teorizzazioni e studi in dottrina¹⁵⁶.

Un'ultima riflessione merita l'ambito dei rimedi: abbiamo già visto che secondo la regola formulata da Calabresi e Melamed, ove ci sia una più alta possibilità che le parti negozino tra di loro – e dunque, in presenza di costi transattivi bassi – il rimedio inibitorio (inteso come *property rules*) agisce favorendo una più chiara definizione dei diritti che sono oggetto di negoziazione, ovvero interrompe l'ingerenza del terzo sulla posizione dell'agente chiarendo contenuto e titolarità dei diritti e garantendo il prosieguo delle trattative ed un eventuale computazione dei danni.

Se, invece, gli elevati costi transattivi precludono ogni opportunità di una diretta contrattazione, il risarcimento garantisce una soluzione più efficiente poichè offre un completo ristoro alla vittima del pregiudizio lasciando immutata la propria posizione economica, favorendo la scelta del soggetto danneggiante tra l'alternativa del pagamento e la prosecuzione del comportamento pregiudizievole o, ancora tra quella del mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria e l'interruzione della condotta non conforme.

Affronta le nuove questioni mantenendo una prospettiva per certi versi critica H. DEMSETZ, *Creativity and the economics of the copyright controversy*, in *Rev. of Econ. Res. on Cop, Iss.*, 2009, vol. 6(2), pp. 5-12.

In questo contesto, una prima ipotesi è stata già avallata alcuni anni or sono con riferimento alla c.d. tecnica del c.d. "tipping" (di cui principale esponente è lo scrittore Stephen King), consistente nella messa a disposizione *on-line* di una parte dell'opera gratuitamente, rimettendo agli utenti la possibilità di concedere un compenso. Cfr. ALLEN CONS. GROUP, *Economic perspectives on copyright law*, Centre for copyright studies, 2003, p. 42 ss.

Altri dati interessanti emergono da alcune recenti ricerche svolte in ambiti "istituzionali". Uno studio reso noto dalla Commissione europea su un campione di 16000 consumatori europei di beni digitali, ha evidenziato che il *downloading* illegale non viene percepito come un sostituto dell'acquisto legale. Al 10% di incremento in "clicks" su materiali illeciti corrisponde uno + 0,2% sulle pagine di acquisto legale. Lo studio esclude un rapporto diretto, suggerendo inoltre una "complementarità" minima nel senso di "effetto stimolante" tra questi due modelli, soprattutto per quanto riguarda lo streaming (in cui il rapporto è di 10% a fronte di uno 0,7% di incremento nell'accesso a pagine di fruizione lecita). V. L. AGUILAR – B. MARTINS, *Digital Music Consumption in Internet: Evidence from Clickstream Data*, Institute for Prospective Technological Studies Digital Economy Working Paper 2013/04, Siviglia, 2013, p. 2: «surprisingly, our results present no evidence of digital music sales displacement. (...) The complementarity effect of online streaming is found to be somewhat larger, suggesting a stimulating effect of this activity on the sales of digital music».

Un altro studio, svolto recentemente da alcuni ricercatori delle Università di Harvard e del Kansas ha rivelato come il download illegale attraverso i circuiti del peer-to-peer inciderebbe solo dello 0,7 percento sul decremento delle vendite nel mercato discografico legale. V. F. OBERHOLZER-GEE - K. STRUMPF, *The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis*, in *J. of Pol. Econ.*, 2007, vol. 115, n. 1, pp. 1 – 42, spec. p. 36. Ancora utile per una prospettiva d'insieme appare la ricerca stilata dal GAO (United States Government Accountability Office): *Intellectual Property. Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit and Pirated Goods*, Washington, 2010, p. 9 s.

Un diverso angolo visuale rispetto al valore del fenomeno della "pirateria" nelle economie dei paesi in via di sviluppo è fornita da J. KARAGANIS, *Media piracy in emerging economies*, New York, 2011.

¹⁵⁶ Una rivisitazione in chiave critica delle proprie stesse tesi è stata ad esempio fornita da W.M. LANDES – R.A. POSNER, *The economic structure of intellectual property law*, Cambridge Massachusetts - London, 2003.

La regola della “Cattedrale” pare così giustificare il fatto che, nella prassi, le *Liability rules* stiano progressivamente divenendo la forma di tutela più adottata in tema di diritto d'autore: i difetti informativi propri dei diritti di sfruttamento in ambito digitale aumentano le ipotesi di fallimento delle negoziazioni spontanee ampliando la forbice delle condotte illecite e, pertanto le controversie¹⁵⁷.

Per questo il legislatore, se inquadrando la questione in un'ottica di politica interna, potrebbe avere in certi casi optato per la riduzione dell'esclusiva a mero diritto a compenso.

Quanto al risarcimento del danno, secondo la dottrina prevalente dell'analisi economica del diritto¹⁵⁸, una regola di responsabilità efficiente dovrebbe essere atta a minimizzare i costi sociali degli incidenti: per costi sociali si deve intendere la somma tra i costi sostenuti dallo Stato per prevenirne l'accadimento (costi preventivi), i danni e i costi sostenuti per stabilire quale soggetto dovrà sopportare il danno stesso (costi transattivi)¹⁵⁹.

Se prendiamo in esame il modello di imputazione adottato dal legislatore italiano nelle ipotesi di violazione diretta del diritto d'autore, incentrato sul parametro della colpa, la dottrina ci insegna che ai fini di efficienza deve essere indicato ai consociati uno standard comportamentale (c.d. standard di prevenzione) sufficiente per andare esenti da responsabilità. Esso inoltre dovrà corrispondere a parametri chiari, precisi e conoscibili¹⁶⁰.

Soltanto in questo modo le Corti potranno valutare gli investimenti in prevenzione dei presunti danneggianti (e quindi le condotte risultate di tali investimenti) dividendoli nettamente in due livelli: proibita e permessa.

Inoltre l'analisi economica pone in rapporto tale standard con il livello di prevenzione adottato dalle vittime degli illeciti, nel senso che «*la ragione dell'esistenza di un livello di diligenza che esonera il danneggiante è quella di indurre le vittime ad essere diligenti*»¹⁶¹.

Ciò che si afferma pertanto è che uno standard chiaro di diligenza possa influire in termini di implementazione delle cautele di danneggianti e vittime (prevenzione) riducendo così i costi sociali: la colpa pertanto nasce per ingenerare un effetto virtuoso in termini di prevenzione che influisca sul comportamento di entrambi i soggetti (vittima e danneggiante).

Il criterio della colpa - poiché basato su un comportamento preventivo efficiente - andrebbe pertanto adottato nelle ipotesi in cui è possibile attuare una prevenzione di tipo bilaterale.

Negli Stati Uniti, invece la prassi giurisprudenziale prevede nei casi di *direct infringement* l'applicazione di una regola di *strict liability*: in queste ipotesi non viene specificato nessun parametro di diligenza media (e dunque nessun salvagente per il danneggiante al fine di andare esente dalla responsabilità); specularmente la vittima non dovrà adottare nessun comportamento in

¹⁵⁷ Cfr. M.A. LEMLEY – P. WEISER, *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, Stanford University Law School Law & Economics Research Paper Series, Research Paper No. 341, 2007.

In generale sui costi sottesi ad ogni tipo di rimedio v. U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 141 ss., che specifica: «soltanto la coscienza comparativa in chiave di efficienza delle varie soluzioni possibili consente di porsi domande sulla ragione per la quale certe alternative efficienti sono state tralasciate e non vengono accolte nel sistema che stiamo analizzando».

¹⁵⁸ Nell'ambito dell'analisi economica del diritto della responsabilità civile individuamo due correnti di pensiero: una facente capo a G. CALABRESI, che discorre di *general e specific deterrence*. Dall'altra parte si pone la visione di R. POSNER, *A Theory of Negligence*, in *J. Leg. Stud.*, 1979, 1, p. 29 e ss., il quale come abbiamo visto rimette l'efficienza allocativa alle regole del mercato, ma partendo dal presupposto dell'assenza di costi transattivi. Sul tema in senso critico si veda G. ALPA, *Colpa e responsabilità nella elaborazione di Richard Posner*, in *La responsabilità civile nei sistemi di Common Law*, a cura di F. Macioce, Padova, 1989, p. 377 e ss.

¹⁵⁹ G. CALABRESI, *Costo degli incidenti*, cit., p. 47 ss.

¹⁶⁰ P.G. MONATERI, voce *Responsabilità civile*, cit.,

¹⁶¹ R. COOTER – U. MATTEI – P.G. MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, *Il mercato delle regole*, cit., p. 210.

termini di prevenzione¹⁶².

Le condizioni per cui andrebbe preferito un sistema di imputazione del danno di tipo oggettivo sono tre: *a)* una tecnologia di prevenzione *unilaterale*, ovvero l'impossibilità per le potenziali vittime di porre in essere delle cautele in termini di autoprotezione; *b)* un risarcimento *perfetto*, ovvero una corretta computazione del danno risarcibile da parte dei giudici, che eviti di incentivare futuri comportamenti inefficienti sia da parte dei danneggianti (risarcimento troppo elevato = prevenzione eccessiva; risarcimento insufficiente = basso livello di prevenzioni) o delle vittime (risarcimento insufficiente = rischio di eccessiva prudenza nello svolgimento delle proprie attività); *c)* la chiara *predeterminazione* della figura del *responsabile*¹⁶³.

Con riferimento al regime di responsabilità indiretta adottato per gli *internet service providers*, il superamento di un paradigma di imputazione oggettiva, che conduce verso un criterio di generale immunità rimesso poi al rispetto di alcuni *standard* comportamentali collegato al verificarsi di precisi eventi, è stato dalla dottrina ritenuto maggiormente efficiente rispetto ad una regola oggettiva, o, ancora al criterio di *negligence*¹⁶⁴.

Il modello descritto si uniforma maggiormente ad un regime di responsabilità per colpa o quantomeno di colpa oggettivata: da una parte infatti, il soggetto su cui ricade la possibile obbligazione risarcitoria viene a priori ben identificato, dall'altro gli standard di diligenza sono rimessi al realizzarsi di determinati avvenimenti¹⁶⁵.

Potremmo aggiungere che, anche in questo caso, fondamentale ai fini del corretto funzionamento del rimedio risulterà la chiarezza interpretativa dello standard di diligenza a cui si deve uniformare il prestatore, che al contrario, come abbiamo notato con riferimento all'esperienza comunitaria, si trova sovente ad essere soggetto ad equivoci e ondivaghe interpretazioni da parte delle Corti, rischiando così di ricadere in termini negativi sui livelli di prevenzione attuati dai *providers*¹⁶⁶.

Tornando alla valutazione in termini di efficienza dei modelli di imputazione adottati nelle esperienze giuridiche prese in analisi per le ipotesi tradizionali di violazione del diritto d'autore (quelle cioè, dove a rispondere sia il reale autore dell'illecito), bisogna preliminarmente chiedersi se si possa contemplare un sistema di prevenzione di tipo *bilaterale* o *unilaterale*.

Il fatto che l'autore sia titolare di uno *ius excludendi alios* indica un sistema di prevenzione di tipo unilaterale, in cui è solo il danneggiante a dover tenere un atteggiamento di tipo prudenziale rispetto a possibili danni.

Dall'altra parte però, alla luce delle questioni emerse nel corso di questa ricerca, si potrebbe anche essere di fronte ad una situazione dai connotati dubbi e poco chiari: in questi casi, la dottrina

¹⁶² P.G. MONATERI, voce *Responsabilità civile*, cit.: «Evidentemente questo tipo di responsabilità esonera la vittima da ogni bisogno di autoprotezione, onde è inverosimile che essa adotti delle misure per diminuire l'occorrenza o la gravità degli incidenti, dal momento che non deve sopportare alcuna responsabilità complementare. Se ciò sia efficiente o meno è, in effetti, il nodo della questione».

¹⁶³ Sulle funzioni sottese all'imposizione di un regime di strict liability, oltre che con riferimento al generale perseguimento di obiettivi di optimal deterrence, v. G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit., p. 84 e 170.

¹⁶⁴ Cfr. W. LANDES – D. LICHTMAN, *Indirect liability for copyright infringement: An economic perspective*, John M. Olin Law & Economics Working Paper no. 179 (2d series), Chicago, 2003; M. SCHRUERS, *The history and economics of isp liability for third party content*, in *Virg. L. Rev.*, vol. 88, n. 1, 2002, cit., passim; A.C. YEN, *Internet Service Provider Liability for Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment*, in *Geo. L.J.*, vol. 88, 2000, cit., passim.

¹⁶⁵ Sul punto, confronta G.M. RICCIO, *La responsabilità degli internet providers*, cit., p. 60 ss., che rimarca come alla base di questa scelta legislativa ci sia la necessità di garantire un risarcimento alla vittima consentendo allo stesso tempo ai providers di andare responsabili solo ove lo standard di diligenza imposto non venga rispettato e, quindi, quando il livello di prevenzione adottato sia stato insufficiente.

¹⁶⁶ Profetico, sul punto, ancora G.M. RICCIO, *op. ult. cit.*, p. 260.

indica quale parametro da prediligere quello colposo, poiché «usare la responsabilità oggettiva in luogo della colpa può indurre le vittime a non assumere prevenzioni giustificate da un'analisi razionale dei costi e dei benefici, e condurre invece i danneggianti potenziale ad essere troppo cauti nelle loro attività, oltre a poter ingenerare incidenti più frequenti e più gravi»¹⁶⁷.

Tutto ciò, però, a patto che lo *standard* di diligenza indicato si distingua per chiarezza e precisione: nel contesto italiano ad esempio questo non sembra avvenire, per cui si giungerebbe ad ingenerare l'effetto contrario di abbassare i livelli di prevenzione adottati da entrambi i soggetti coinvolti, con conseguente innalzamento dei costi sociali.

Tornando invece all'idoneità di una soluzione di *strict liability*, la tutela di un *entitlement* in presenza di alti costi transattivi indica nell'adozione delle *liability rule* una soluzione efficiente soltanto se l'entità del danno sia facilmente computabile sulla base del valore obiettivo del godimento del bene¹⁶⁸.

Come abbiamo già rilevato, l'esercizio di tale compito risulta sovente difficoltoso nelle controversie in tema di diritto d'autore, ove il danno viene spesso liquidato forfettariamente o con somme predeterminate *ex ante*¹⁶⁹.

Il *quantum* risarcibile in Italia spesso corrisponde al c.d. prezzo del consenso, negli Stati Uniti in alcuni casi trascende da una valutazione giudiziale ritornando al concetto di compenso prestabilito (*reasonable royalty* – anche se con delle opposte implicazioni in termini di *overcompensation*) nelle ipotesi di *statutory damages*) – ingenerando un potenziale effetto incentivante delle ipotesi di violazione che scaturisce dall'adozione di prevenzioni insufficienti da parte dei danneggianti¹⁷⁰.

Questa tendenza pare indicare il progressivo ricorso del rimedio risarcitorio al fine di sanzionare ogni ipotesi di sfruttamento non autorizzato al mero fine di colmare in minima parte il generale funzionamento inefficiente (o fallimento) del mercato di riferimento, con conseguente snaturazione dei generali compiti di riparazione e di *compensation* attribuiti all'istituto della responsabilità civile, nonché alla funzioni di efficacia preventiva proprie, ad esempio, dell'adozione di un parametro di imputazione delle violazioni di tipo oggettivo¹⁷¹.

¹⁶⁷ P.G. MONATERI, *op. ult. cit.*,

¹⁶⁸ P. AUTERI, *Diritto ed economia*, cit., p. 18.

¹⁶⁹ Lo stesso principale esponente della analisi economica della responsabilità civile ha di recente affermato l'esistenza di ipotesi in cui il danno non debba necessariamente rispecchiare il mercato, ma la sua liquidazione venga modulata, a seguito di una decisione collettiva, o in termini di *overcompensation* (avvicinandosi così al diritto penale) o ancora con un «pagamento inferiore a quello di mercato». G. CALABRESI, *Conclusioni*, in *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI*, cit., p. 242.

¹⁷⁰ P.G. MONATERI, voce *Responsabilità civile*, cit. Sul concetto di riduzione inefficiente dei livelli di precauzione in rapporto alla nozione di risarcimento come regola di condotta o regola di decisione, v. U. MATTEI, *I rimedi*, cit., p. 162. Ancora sul tema si veda V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, 2008, 2, p. 198 ss: «L'imposizione della royalty sulle vendite del contraffattore sottostima sempre il danno da mancate vendite, (...) quindi attribuendo al titolare del diritto leso solo una royalty, lo si priva del maggior profitto che egli avrebbe realizzato producendo direttamente. Proprio per questo sottodimensionamento del danno questa regola non può essere considerata una tecnica di calcolo del mancato profitto del titolare, e non assolve veramente né ad una funzione compensativa (la royalty corrisponde solo ad una parte del danno effettivo da mancate vendite), né ad una funzione deterrente (anzi, come è facile notare, assolve piuttosto ad una funzione incentivante della contraffazione)».

¹⁷¹ Di una situazione in cui l'incertezza sottesa alla liquidazione del danno comporta un evidente rischio di *underdeterrence* ed *undercompensation* discorre, seppur in tema di brevetti, G. PONZANELLI, *La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto*, cit., p. 235 s.

5. Riflessioni conclusive.

I risultati cui ha condotto quest'indagine tenderanno conclusivamente di essere sintetizzati nelle pagine che seguono.

a) In via preliminare, gli elementi raccolti conducono all'affermazione di un generale stato di fallibilità di entrambi i modelli legali analizzati: l'esperienza comunitaria e, nello specifico quella italiana, appaiono maggiormente bisognose di una riforma che sappia correggere gli squilibri ed adeguare il dato normativo alla mutata percezione sociale del fenomeno, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione interna alle discipline nazionali.

In Italia ad esempio, ai seppur encomiabili lavori svolti ad esempio dalla c.d. Commissione Gambino¹⁷² non sono seguiti negli anni interventi decisivi in sede parlamentare¹⁷³: sembra insomma che il diritto comunale dovrà ancora una volta attendere il preannunciato intervento del legislatore comunitario prima di intraprendere un percorso di ripensamento della disciplina sul diritto d'autore¹⁷⁴.

In conformità alla molteplicità di interessi, in continua evoluzione, che caratterizzano la sostanza e la storia del diritto d'autore, la già assai singolare conformazione giuridica della situazione soggettiva di titolarità dei diritti sulle opere dell'ingegno è stata oggetto di una nuova metamorfosi.

Leggendo questa affermazione sotto la specola delle categorie generali del diritto sembra possibile discernere infatti una molteplicità di regole che si intrecciano ed interagiscono tra loro.

In primo luogo, la tutela tramite esclusiva nell'ambito dei diritti di sfruttamento economico deve ritenersi uno strumento inadeguato e difficilmente adattabile alla costante dematerializzazione delle tecniche di fruizione delle opere dell'ingegno, restando valida in misura residuale se applicata – nel contesto di un dialogo con il diritto della concorrenza e di tutela dell'innovazione (intesa come produzione di opere nuove) – a quel nucleo forte di prerogative autoriali, convenzionalmente riconosciuto ormai in tutto il globo, che si identifica con i diritti morali. Si pensi, ad esempio, alla paternità delle opere dell'ingegno¹⁷⁵.

Il diritto di proprietà, dall'altra parte, non può essere assunto ad unico modello di riferimento, proprio perché i principi fondamentali dell'incentivo e della disseminazione della conoscenza hanno trovato nella rivoluzione tecnologica non tanto la fine del mercato – e dunque un'allarmante e catastrofica crisi del loro fondamento normativo – ma piuttosto la nascita e la moltiplicazione di

¹⁷² COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D'AUTORE, *Proposte per una riforma del diritto d'autore*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, 2007.

¹⁷³ Tra i recenti progetti di legge proposti si elencano ad esempio il n. C.1639/2013 “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”; C.2525/2009 “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d'autore”.

Un caso interessante è rappresentato dalla Legge 2/08 “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”, dalla cui emanazione è scaturita una proposta di Decreto che – se adottato - avrebbe maggiormente valorizzato il comma 1 bis dell'art. 70 l.d.a., introducendo una sorta di clausola sul *fair use*. Il testo della proposta di decreto (rimasta inattuata) è reperibile all'URL: <http://punto-informativo.it/2208850/PI/Lettere/diritto-autore-chi-vuole-dare-un-senso-al-degrado.aspx> /. Il comma 2 bis, art. 70 l.d.a. così recita testualmente: «è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (...) sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico (...)».

¹⁷⁴ Pare infatti che la Commissione europea sia in procinto di varare una riforma della normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, definita maggiormente “flessibile”. Nel dicembre del 2013 la stessa Commissione ha avviato una consultazione pubblica

¹⁷⁵ Così P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda*, cit., p. 54 e M. RICOLFI, *Le nuove frontiere della proprietà intellettuale*, cit., p. 101.

nuovi mercati, intesi come fonti alternative (e non mutualmente esclusive) di reperimento delle risorse economiche necessarie per l'implementazione dell'attività creativa e della diffusione dei risultati frutto di tale attività.

In questo modo il concetto di proprietà, appartenente alla dogmatica della *western legal tradition* e, nello specifico al diritto d'autore europeo, si è progressivamente frammentato, adattandosi ad un modello maggiormente dinamico.

Il diritto d'autore non è più un fascio di diritti ma un complesso di situazioni giuridiche soggettive legate ad un medesimo nucleo identitario, rappresentato dalla figura dell'autore e dalla novità della creazione da esso generata, ma tra di esse interdipendenti e coinvolte in un processo autonomo di adattamento funzionale del dato normativo al mutare dei tempi¹⁷⁶.

Il fascio di facoltà di sfruttamento economico sottese alla privativa, infatti, nonostante gli interventi legislativi, hanno progressivamente perso il crisma della realtà, poiché la loro azionabilità da parte dei fruitori prescinde sempre di più dai meccanismi tradizionali di imposizione del prezzo sottesi alla pubblicazione ed alla vendita e distribuzione di copie dell'opera.

Tale fenomeno potrebbe inoltre ulteriormente evolversi nel futuro: non è fantascientifica l'eventualità che l'idea possa transitare direttamente dal patrimonio creativo del creatore a quello percettivo del fruitore, nel senso di un godimento libero, diretto ed immediato favorito dall'evoluzione tecnologica.

Nella fase odierna, questo insieme di diritti è ancora vivo e riconosciuto dal legislatore, ma si colloca sovente tra i diritti di credito, o più propriamente tra i diritti a compenso: in alcune, isolate ipotesi, essi sono preventivamente stabiliti o, ancora, vengono indirettamente inquadrati in questa categoria con il ricorso a rimedi di tipo risarcitorio.

b) Proprio con riferimento ai rimedi, l'eccessiva estensione dell'ambito di tutela rimarca la necessità di un abbattimento dei costi informativi.

Di là dei seppure interessanti quesiti sull'effettiva "ingiustizia" del danno da violazione autoriale¹⁷⁷, nell'ottica invece di un'implementazione dell'efficienza selettiva della regola aquiliana nella prassi operativa, un ruolo fondamentale potrebbe essere occupato dall'affermazione di una gerarchia funzionale tra rimedi risarcitori e restitutori che, come argomentato in precedenza, possa garantire da un lato l'ammissione delle condotte che siano connotate da un elemento soggettivo (escludendo ad esempio le c.d. violazioni innocenti), con conseguente valorizzazione del criterio della colpa¹⁷⁸ e, dall'altro di lasciare in ogni caso libero di operare il regime delle restituzioni,

¹⁷⁶ Degna di nota, in questa prospettiva, è la riflessione maturata da U. MATTEI – A. PRADI, *Property rights in the global era*, in *Property rights dynamics*, cit., p. 51: «Intellectual categories, such as the natural law concept of property, used in TRIPs agreements is thus incompatible with the intrinsic nature of information as a public good and, in a different perspective with some fundamental communitarian values of non-Western societies. (...) the intellectual challenge is to construct a theoretical model of property rights able to take into account the complexity of the real world».

¹⁷⁷ Ancora, seguendo la visione di una tutela risarcitoria applicata in un contesto di protezione delle opere dell'ingegno non più legate ad una logica proprietaria, ad esempio alcuna autorevole dottrina discorre di un'esigenza di somministrare il rimedio risarcitorio basandosi su una nozione "funzionale" e non più statica di danno. Il riferimento è ai principi di responsabilità civile nel diritto privato europeo, che a delle ipotesi per così dire "tipiche" (tra cui, tra le altre il danno alla proprietà e al possesso), accosta una clausola generale per cui in tutti gli altri casi "il danno non è più *tel quel*, quale un «re nudo», ma deve assumere «rilevanza» al fine di (poter) giustificare la somministrazione di un rimedio, *fair e reasonable*". A. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 2, p. 209 ss.

¹⁷⁸ Discorre di un recupero funzionale della regola generale dell'art. 2043 c.c. e, più specificamente della colpa intesa non come «un rigido meccanismo destinato a sanzionare lo stato d'animo riprovevole che caratterizza soggettivamente la violazione di uno specifico obbligo previsto da una norma posta a tutela dell'altrui diritto soggettivo», ma come

nell'ottica di un efficace perseguimento delle condotte altamente pregiudizievoli per i titolari dei diritti.

Unitamente al *disgorgement* inoltre, strumenti fondamentali per la repressione delle violazioni dannose in termini patrimoniali e morali sono invece le misure di carattere inibitorio, che consentono di integrare in maniera soddisfacente le funzioni di prevenzione e deterrenza delle *property rules*¹⁷⁹. La garanzia di pienezza del diritto di proprietà fornita dall'applicazione di un rimedio reale deve essere però temperata da un costante ed attento compito di selezione delle ipotesi di loro ammissibilità svolto dalla giurisprudenza, con lo scopo di non incorrere in fenomeni di *overprotection*.

Venendo alle regole di responsabilità previste per gli operatori intermediari della società dell'informazione il problema della difficile classificazione delle attività rispetto alle definizioni già indicate per via legislativa impone, soprattutto per l'esperienza comunitaria (priva, come si è visto, di una solida architettura normativa su cui fondare la nozione di *actual knowledge*), di prestare gli adeguati correttivi in modo da poter guidare gli interpreti nella soluzione delle fattispecie concrete senza incorrere nel rischio costante di entrare in contraddizione.

In quest'ottica si potrebbe ad esempio guardare alla distinzione tra le funzioni base svolte dai prestatori e i servizi ausiliari offerte dagli stessi ai propri utenti. E' chiaro infatti come l'architettura dei motori di ricerca (come di altre piattaforme, quali i *social media*), sia connotata da una ulteriore bipartizione dei propri servizi: a quelli principali ed essenziali si accostano *tools* e funzionalità supplementari o ausiliarie, preposte al raggiungimento di scopi eterogenei e non sempre indirizzati verso il mero miglioramento del servizio principale, ma legati soprattutto a logiche di profitto (si veda ad esempio alla funzionalità *AdWords* che arricchisce le funzionalità del più importante motore di ricerca del web¹⁸⁰).

Se nel caso del servizio principale spesso la valutazione dell'automaticità dell'operazione – e dunque della neutralità e dell'irresponsabilità del prestatore – è pacifica, per le funzioni supplementari invece il discorso si fa più complicato, soprattutto quando l'elemento oggetto di analisi è rappresentato un algoritmo, ovvero da un mero procedimento matematico preposto alla risoluzione di un problema e sovente alla base del funzionamento delle operazioni di ricerca, selezione, pubblicazione e rimozione di contenuti su internet¹⁸¹.

«criterio di valutazione del comportamento del danneggiante alla stregua del parametro della diligenza, che diviene la viera direttiva interpretativa in materia». Così F.D. BUSNELLI – S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 177 s.

¹⁷⁹ U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., p. 112 s.

¹⁸⁰ Oltre al già citato riferimento al caso *Google c. Louis Vuitton* si rimanda, soltanto per ciò che concerne la giurisprudenza comunitaria a: CGE, 25 marzo 2010, Causa C-278/08, in *Racc.*, 2010, I-2517; CGE, 26 marzo 2010, Causa C-91/09, in *Racc.*, 2010 I-43; CGE, 8 luglio 2010, Causa C-558/08, in *Racc.*, 2010 I-6963; CGE, 22 settembre 2011, Causa C-323/09, non ancora pubblicata ma reperibile all'URL: curia.europa.eu. In dottrina v. Cfr. M. RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1604 ss.; L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2011, p. 471 ss.; E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico «domain grabbing» all'innovativo «key-word» marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 387 ss.; M. TAVELLA – S. BONAVIDA, *La Corte di Giustizia sul caso “AdWords”: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Dir. ind.*, 2010, 441; F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, I, p. 100 ss. e, ancora, F. TOGO – T. MALTE-MUELLER, *Responsabilità dell'inserzionista nell'ambito del keyword advertising: quadro comunitario e nazionale*, in *Diritto dell'internet*, a cura di G. Cassano – G. Scorza – G. Vaciago, Padova, 2012, p. 527 ss.

¹⁸¹ A conclusioni di contenuto analogo sono pervenute commentando una recente sentenza del tedesco *Bundesgerichtshof* in tema di diffamazione sul web, già citata in nota *supra*, nel presente capitolo (BGH, 14 maggio 2013, VI ZR 269/12). Molteplici sono le opinioni sul tema in dottrina. Merita un cenno la proposta di recente da un autore francese, che concentrandosi principalmente sulla lotta alle violazioni manifeste e su scala commerciale ha

Volgendo infine l'attenzione al *private enforcement*, esso rappresenta indubbiamente un rimedio rivoluzionario in una prospettiva di composizione quasi istantanea ed autonoma dei conflitti, ma necessita sempre di un imprescindibile riferimento positivo, sia esso inteso in termini di controllo statale e garanzia di un contraddittorio (si guardi alle questioni aperte in ambito europeo) sia ancora rispetto ad una efficiente interconnessione con i rimedi giudiziari (così come prospettato nel DMCA)¹⁸², assicurando così la garanzia dei diritti e delle posizioni sottese ad ogni ipotesi di intervento di natura reale sui contenuti condivisi sul *web*.

c) Queste brevi riflessioni conclusive trovano già un'effettiva (anche se parziale) trasposizione nei nuovi modelli di mercato della conoscenza¹⁸³ che, seppur con qualche difficoltà, si stanno configurando e affiancando a quel mercato strettamente legato ad una nozione di diritto d'autore tradizionale¹⁸⁴. In un senso di frammentazione delle facoltà di sfruttamento possiamo citare la recente ed innovativa esperienza delle licenze *creative commons*¹⁸⁵.

Inoltre, rispetto ai generali obiettivi di finanziamento dell'attività creativa ed inventiva, si ponga mente a quel complesso di profitti connessi alle modalità di fruizione dal vivo, legate alle *performances* di alcune categorie di autori/artisti che hanno subito una crescita esponenziale nell'ultimo decennio, compensando la conclamata caduta del mercato dell'industria fonografica¹⁸⁶.

Infine, nel contesto della proprietà intellettuale in rete si è ormai affermato un autonomo *diritto di accesso* alle opere dell'ingegno, seppur mediato dalla sussistenza di un filtro di mercato¹⁸⁷.

Paradigmatica in questo senso appare l'esperienza di alcune nuove piattaforme di fruizione in *streaming* delle opere filmiche, musicali e letterarie, che forniscono un *accesso* solo formalmente

rimarcato l'opportunità di attaccare le motivazioni economiche che muovono i soggetti che violano i diritti di proprietà intellettuale. In altre parole si propone di distinguere tra i soggetti che sono indifferenti ai contenuti veicolati e altri che invece che traggono direttamente profitto dalla violazione della norma di legge. Per questi ultimi si dovrebbe intervenire bloccando i flussi monetari ad essi riconducibili (pagamenti per contenuti illegali, ricavi pubblicitari, e non permettendo così di reiterare i comportamenti illeciti: « invece di cercare la prova dell'identità dei responsabili, sarebbe preferibile sviluppare un meccanismo che possa neutralizzare le reti di criminalità organizzata». C. MANARA, *Attaccare le forniture di denaro per combattere i contenuti illeciti online?*, Edhec Business School Research Centre, Parigi, 2012, trad. it. a cura di G.M. RICCIO.

¹⁸² Di convivenza e supporto reciproco discorre G.M. RICCIO, *La responsabilità degli internet providers*, cit., p. 282.

¹⁸³ V. L.M. PUPILLO, *Intellectual Property, Digital technology and the Developing world*, in W.H. LEHR – L.M. PUPILLO, *Internet Policy and Economics*, Springer, 2009, 79 ss.

¹⁸⁴ «Si tratta, in sintesi, di individuare un nuovo e più adeguato equilibrio tra gli interessi di autori ed inventori, e dell'industria nel suo complesso, e gli interessi collettivi non solo all'accesso libero alla conoscenza, ma alla salvaguardia del vivente e della sapienza culturale accumulata dalle comunità». L' A. discorre di crisi della «pervasività senza limiti dell'individualismo proprietario», ma di soluzioni che non debbano entrare «necessariamente nella dimensione di una economia non di mercato». Così S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 134.

¹⁸⁵ Il principio su cui si fondano le licenze *creative commons* (CC) non è l'esclusiva ma la facoltà posta in capo all'autore di riservare solo "alcuni" tra i diritti di sfruttamento dell'opera. V. ad es. sul tema W. PATRY, *How to fix copyright*, cit., p. 13 s.

¹⁸⁶ In realtà a noi sembra che il mercato tangibile delle opere dell'ingegno (ad esempio quello discografico) non sia definitivamente defunto, ma piuttosto si vada assestando su un diverso punto di equilibrio.

¹⁸⁷ Di problema della regolamentazione dell'accesso discorrono S. DUSOLLIER – J.C. GINSBURG – P. HIGENHOLTZ – A. LUCAS – A. STROWEL, *Le droit d'auteur: un contrôle de l'accès aux œuvres?*, Bruxelles, 2000. Alcuni spunti provengono anche dalla recente dottrina giuseconomica: nell'analizzare l'evoluzione storica dei diritti di proprietà è stata rilevata una tendenza alla frammentazione funzionale: «legal systems often encourage open access to common property (e.g. roads, navigation, communications, ideas after expiration of intellectual property rights etc.), and in other cases the legal systems creates and facilitates fragmentation». F. PARISI, *The fall and rise of functional property*, in *Property rights dynamics*, cit., p. 30. Ancora, paradigmatica è la riflessione formulata da A. NICITA, *On incomplete property. A missing perspective*, ibidem, p. 83, con riferimento al pensiero di Demsetz: «externalities induce the emergence of property rights and, for a given legal system, new externalities (generated for instance by technological change) induce either new rights or a change (but not necessarily an Exchange) in existing rights: property rights develop to internalize externalities when the gains of internalization become larger than the cost of internalization (...) Internalizing such effects require a process, usually a change in property rights».

gratuito¹⁸⁸ (finanziato *in primis* dagli inserzionisti pubblicitari)¹⁸⁹, previa registrazione, ad una libreria limitata (in termini di tempo o quantità delle opere accessibili), per poi incentivare forme di acquisto (e dunque il successo di negoziazioni volontarie) *on demand*, su singole opere (si pensi ad iTunes) o ancora aventi per oggetto l'intera libreria sotto la corresponsione di un canone mensile forfettario¹⁹⁰.

Il modello a cui si fa riferimento si connota per un'architettura modulare: un nucleo intimo e morale, protetto da una corazza proprietaria, ed una componente mobile di carattere economico, che segue lo sviluppo del dato tecnologico, rendendosi varia e più appetibile nella prospettiva del consumo¹⁹¹.

d) *De jure condendo*, è necessario distinguere in maniera netta l'esigenza di perseguire in maniera effettiva violazioni dei diritti di privativa poste in essere per fini di lucro e su scala commerciale e, dall'altra parte l'importanza di garantire con maggiore attenzione le posizioni e gli interessi sottesi alle figure degli utenti, meri fruitori di contenuti sul web.

Nel corso dell'indagine è emersa la funzione di godimento dell'opera dell'ingegno conchiusa nella nozione di uso personale, che potrebbe essere oggetto di una nuova stagione interpretativa, offrendo vigore e slancio alla disciplina delle libere utilizzazioni.

Come abbiamo avuto modo di sostenere, un intervento in questo senso favorirebbe i già prospettati effetti benefici ingenerati dalla presenza di un filtro pregiudiziale che, bilanciando internamente gli interessi in gioco, possa contestualmente garantire ai rimedi tradizionali un'applicazione più circoscritta e combinata, con risultati certamente migliori in termini di efficacia funzionale.

L'adozione di sistemi di finanziamento diversi dall'imposizione di diritti proprietari (equi compensi o incentivi statali) o la diretta estensione di facoltà di godimento non rimesse al consenso dell'autore dovrebbe essere pertanto modulato su standard di riferimento che contemplino i benefici che un uso leale ingenera in termini di benessere sociale complessivo¹⁹².

La disciplina del diritto d'autore, al contrario del *fair use* statunitense, denota un problema di rigidità sistemica di difficile soluzione¹⁹³.

¹⁸⁸ Sono quelle ipotesi, ormai frequenti nell'ambito dell'erogazione di servizi nel contesto della c.d. società dell'informazione, di c.d. "gratuità mascherata". Cfr. A. GALASSO – S. MAZZARESE, *Il principio di gratuità*, Milano, 2008, p. 17 s. e ancora S. SICA - G. GIANNONE CODIGLIONE, *I social network sites e il «labirinto» delle responsabilità*, cit., spec. p. 2716 ss.

¹⁸⁹ Sul punto v. lo studio di D. PAPIES – F. EGGERS – N. WLÖMERT, *Music for free? How free ad-funded downloads affect consumer choice*, in *J. of the Acad. Mark. Sci.*, 2011, pp. 777–794.

¹⁹⁰ Si pensi ad esempio l'esperienza di "Spotify", una piattaforma di fruizione "sociale" di opere musicali nata nel 2008 ed interamente in *streaming*, che non solo permette l'ascolto di brani, ma suggerisce anche nuovi ingressi nelle librerie di ogni utente, attraverso un sistema di *playlist* che elabora le preferenze e previamente "indicizzate". In Italia tale modello economico è stato lanciato da poco più di un anno: il fenomeno ha raggiunto rilevanti risultati con riferimento ad esempio al rapporto tra utenti registrati e registrati/paganti (al 2013 20 milioni di utenti attivi, di cui 5 abbonati ad un canone mensile medio inferiore ai dieci euro). Per qualche indicazione preliminare v. D. CASSANDRO, *Ehi pirata, diventiamo amici su FB?*, in *Wired Italia*, 3, 2013, p. 62 s.

¹⁹¹ Una rappresentazione grafica di questo modello è ospitata *infra*, in appendice, figura 1.

¹⁹² Sostiene l'importanza di uno studio dei problemi economici delle politiche nazionali di incentivo che si inquadri "dal punto di vista della società nel suo complesso" P.A. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda*, p. 13. Sul tema v. ancora F. LATRIVE, *Du bon usage de la piraterie*, cit., p. 155 ss., per cui «Lo scarto tra l'interesse individuale degli aventi diritto e l'interesse generale delle società mostra l'incapacità di un mercato dei diritti di proprietà intellettuale di fare propri tutti gli effetti della circolazione della conoscenza e della cultura».

¹⁹³ Ancora sulla funzionalità della *fair use doctrine*, in una prospettiva di ulteriore estensione della sua disciplina si esprimono P.S. MENELL – B. DEPOORTER, *Copyright free shifting: a proposal to promote Fair use and fair licensing*, *University of California working Paper*, 2012, passim.

In questa attività di mediazione tra componente intimistica, logiche patrimoniali ed interessi collettivi, proprio l'assenza di un espresso riconoscimento costituzionale potrebbe rappresentare un vantaggio: è proprio l'istituto proprietario a suggerire un possibile sentiero interpretativo, rintracciabile nella fortunata formulazione del principio della funzione sociale di cui all'art. 42, secondo comma, Cost.

«La proprietà si presenta come centro d'imputazione di interessi diversi grazie al contemperamento, costituzionalmente operato, tra interesse proprietario ed una serie aperta di obiettivi in cui, storicamente e attraverso la mediazione legislativa, si concreta l'utilità sociale»¹⁹⁴.

In quest'ottica la funzione sociale può svolgere un fondamentale ruolo nell'opera di rilettura demandata al legislatore (o ancora di reinterpretazione, attesi i limitati spazi d'azione) della disciplina generale delle libere utilizzazioni, rappresentando l'unico riferimento normativo capace di favorire quell'imprescindibile "bilanciamento interno" di cui è carente la disciplina del diritto d'autore, garantendo al contempo il dinamismo necessario per l'avvio di un processo di trasformazione funzionale dell'intera disciplina dei diritti di proprietà intellettuale¹⁹⁵.

In questo segmento potrebbe collocarsi un novellato primo comma dell'art. 68 l.d.a., per cui "E' libera la riproduzione, la comunicazione al pubblico ed ogni altro atto di godimento di singole opere o brani di opere per uso personale, purchè sia svolta per fini di critica, insegnamento, di ricerca o, in generale, per il perseguimento di scopi di utilità sociale".

Un'altra interessante prospettiva interpretativa, che presuppone un radicale mutamento del paradigma proprietario entro cui è conchiuso il "bene" conoscenza, verso il riconoscimento di una nuova nozione di "bene comune"¹⁹⁶, passa ancora dal secondo comma dell'art. 42 della Cost., nel punto in cui afferma che la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà (...) per «renderla accessibile a tutti»¹⁹⁷.

Questo inciso, letto in combinato disposto con la norma in cui si demanda allo Stato il compito di «rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana», rappresenterebbe una base costituzionale abbastanza solida per affermare un autonomo diritto di accesso non proprietario al "bene" conoscenza¹⁹⁸.

¹⁹⁴ S. RODOTÀ, *Art. 42*, cit., p. 191.

¹⁹⁵ S. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, p. 117: «La funzione sociale, infatti, non opera soltanto come criterio formale di legittimazione di interventi legislativi conformanti la situazione dei privati proprietari. Opera anche, nel senso già indicato, come strumento che legittima l'applicazione analogica di singole norme e di complessi normativi altrimenti ritenuti eccezionali. Ed opera, infine, come necessario criterio di interpretazione o reinterpretazione del materiale legislativo».

¹⁹⁶ Questa ricerca ha preso le mosse nel tentativo di remare contro corrente, ovvero volgendo le spalle a quella visione futura o post-contemporanea rappresentata dalla teoria dei beni comuni. Si è difatti tentato di rileggere uno schema tradizionale e precostituito (quello della tutela esclusiva del diritto d'autore) nella realtà tecnologica odierna, con l'obiettivo di trovare delle risposte a questa crisi, interpretando la normativa vigente nel contesto delle categorie civilistiche tradizionali e, al contempo utilizzando gli strumenti di comprensione, indagine e confronto propri del metodo comparatistico. Ma, alla fine è sempre l'immagine dei beni comuni a riemergere, nella sua lampante attualità: «appartengono a tutti e a nessuno: tutti possono accedervi, nessuno può vantare diritti esclusivi. Divengono condivisi per sé stessi e dunque devono essere gestiti in base ai principi di eguaglianza e solidarietà, rendendo effettive forme di partecipazione e controllo degli interessati (...). (...) la sua accessibilità non è necessariamente subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie perché esso non rientra nell'ambito del calcolo economico». S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 483, 497. Sui rapporti tra proprietà, accesso e beni comuni nel prisma degli artt. 42 e 43 della nostra Carta costituzionale v. ancora ID., *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 108 ss.

¹⁹⁷ S. RODOTÀ, *Art. 42*, cit., p. 161 ss. e, con toni diversi ID., *Il terribile diritto*, cit., p. 462 s.

¹⁹⁸ In questo senso, appaiono di estremo interesse ed attualità alcune considerazioni svolte dalla medesima dottrina, per cui saremmo «entrati nell'era dell'accesso, nella quale la proprietà, tutto sommato, diventa indifferente», per cui

Le basi teoretiche per il consolidamento di una prospettiva interpretativo-evolutiva di tal sorta passano poi dall'efficacia dirimente che il riconoscimento della "gratuità" come principio fondamentale può svolgere nei sistemi giuridici contemporanei: il principio di gratuità inquadrato come risorsa ed imprescindibile punto di riferimento in quel processo di riemersione di una marcata sfera solidaristica nell'intreccio tra interessi patrimoniali ed etico-sociali proprio del diritto d'autore¹⁹⁹.

Infine, concludendo questo itinerario di rilettura "costituzionalmente orientata" della disciplina, l'art. 36, primo comma, Cost., si collega al progressivo riconoscimento in capo all'autore di un generale diritto a vedere ricompensata la fatica creativa quale «particolare espressione del lavoro intellettuale», piuttosto che di una posizione dominicale espressione di signoria assoluta su un bene.

Esso si pone pertanto come parametro minimo ed essenziale per il calcolo di un ristoro pecuniario (sia esso un equo compenso²⁰⁰ o il danno risarcibile) che, in senso più ampio, per la garanzia di una "giusta remunerazione", in una più appropriata ottica di incentivo all'innovazione²⁰¹.

«non c'è bisogno di un titolo proprietario per accedere all'utilizzazione di un bene». Così S. RODOTÀ, *Proposte de lege ferenda, in Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI*, cit., p. 224 s.

¹⁹⁹ Come affermato da autorevole dottrina «c'è da chiedersi allora se, nel nuovo diritto privato, l'assunzione di un principio di gratuità, che rimuova ostacoli alla circolazione di determinati beni e determini l'ideazione di una tipologia di beni a circolazione controllata, possa essere posto a presidio di quelle relazioni sociali che si determinano al di fuori delle logiche economiche del mercato, governate dal principio, altrettanto generale, di onerosità». Così A. GALASSO – S. MAZZARESE, *Il principio di gratuità*, cit., p. 21. «(...) La gratuità si determina come principio etico-politico, prima ancora che giuridico-positivo, che reclama un'espansione di qualificati beni disponibili e/o posti tradizionalmente *extra commercium*». Così ancora ID., *Il c.d. principio di gratuità*, in R. Alessi – S. Mazzaresse – S. Mazzamuto (a cura di), *Persona e diritto. Studi in onore di Alfredo Galasso*, Milano, 2013, p. 416. Di «principio ordinante delle relazioni sociali» e, ancora di *gift-economy* e accesso gratuito ai beni discorre ancora S. RODOTÀ, *Gratuità e solidarietà tra impianti codicistici e ordinamenti costituzionali*, in *Il principio di gratuità*, cit., p. 102 s.: «la pretesa alla gratuità crea, dunque, laddove esistano beni in proprietà, una nuova, estesa e tendenzialmente illimitata categoria di *res nullius* o, comunque, di *res* direttamente accessibili da parte di una pluralità indeterminata e indifferenziata di soggetti».

Aggiunge S. MAZZARESE, *Il c.d. principio di gratuità*, cit., p. 416: «la curvatura costituzionale, però non consente solo di legittimare una "pretesa alla gratuità" (...), ma rende compatibile, nell'attuale assetto gius-economico, una ricomposizione del mercato che a ridosso della gratuità si avvantaggi della creazione di un'area di *res nullius* liberamente accessibili».

²⁰⁰ Un richiamo all'art. 36 è effettuato da L. NIVARRA, *L'equo compenso degli autori*, cit., p. 123.

²⁰¹ Sul profilo del rapporto intercorrente tra disciplina del *copyright* ed innovazione cfr. M.A. CARRIER, *Copyright and innovation: The untold story*, in *Wisc. L. Rev.*, 2012, p. 891 ss.; M.A. LEMLEY – R.A. REESE, *Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting Innovation*, in *Stand. L. Rev.*, 56, 2004, p. 345 ss.

APPENDICE

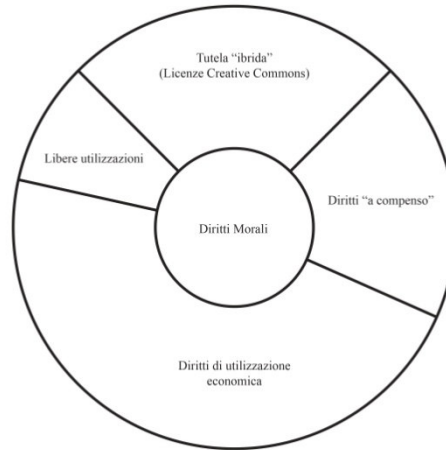


Figura 1. Il diritto d'autore contemporaneo.

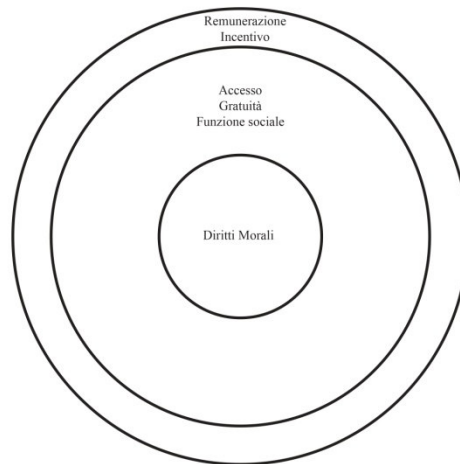


Figura 2. Proprietà "dinamica", accesso alla conoscenza e remunerazione.
Una visione post-contemporanea²⁰².

²⁰² Osservando l'ideale rappresentazione grafica del diritto d'autore di cui alla fig.1, in una posizione intermedia e di dialogo tra il "nucleo" e la "crosta" potrebbe nel futuro collocarsi un nuovo e più ampio strato "magmatico", statuto primario per la fruizione delle opere dell'ingegno, non subordinato alle regole di un mercato: il diritto di *accesso* alla conoscenza, intesa come "bene comune".

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA. Vv., *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XII*, Milano, 2012.
- AA.Vv., *Le commerce électronique européen sur les rails ? Analyse et propositions de mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique*, Bruxelles, 2001.
- AA.Vv., *Commentario al codice civile artt. 2043-2053*, a cura di P. CENDON, Milano, 2008.
- AA.Vv., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004.
- AA.Vv., “*La contraffazione non paga. Risarcimento del danno e reversione degli utili del contraffattore tra problemi applicativi e strategie per le imprese*”, pubblicati in *Dir. ind.*, 2, 2012, p. 103 ss.
- AA.Vv., *Copyright digitale*, Torino, 2009.
- ABRIANI N., *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2226 ss.
- Id., *Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione: considerazioni generali*, in *AIDA*, 2002, p. 98 s.
- AGUILAR L. –MARTINS B., *Digital Music Consumption in Internet: Evidence from Clickstream Data*, Institute for Prospective Technological Studies Digital Economy Working Paper 2013/04, Siviglia, 2013
- ALBERTINI L., *Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)*, in *Contr. impr.*, 4-5, 2010, pp. 1149 ss.
- ALESSI R. –MAZZARESE S. –MAZZAMUTO S. (a cura di), *Persona e diritto. Studi in onore di Alfredo Galasso*, Milano, 2013, p. 416.
- ALEXANDER M., *Discretionary Power to Impound and Destroy Infringing Articles: An Historical Perspective*, in *J. Copyright Soc'y U.S.A.*, vol. 29, (1981-1982) p. 479 ss.
- ALLARA N., *La proprietà temporanea*, in *Il circ. giur.*, 1930, p. 69.
- ALLEN CONS. GROUP, *Economic perspectives on copyright law*, Centre for copyright studies, 2003.
- ALPA G. - BONELL M.J. - CORAPI D.- MOCCIA L.- ZENO-ZENCOVICH V., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma - Bari, 1999.
- ALPA G.– BESSONE M.– ZENO-ZENCOVICH V., *I regimi speciali di responsabilità*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1999.
- ALPA G. - PULITINI F. –RODOTÀ S. –ROMANI F., *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982.
- ALPA G.– CHIASSONI P. –PERICU A. –PULITINI F. –RODOTÀ S. –ROMANI F., *Analisi economica del diritto privato*, Milano, 1998.
- ALPA G., *La responsabilità civile. Parte generale*, Milano, 2010.
- Id., *Computer e responsabilità civile*, Milano, 1985.
- Id., *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in *Dir. inf.*, 1989, pp. 363 – 372.
- Id., *La c.d. giuridificazione delle logiche dell'economia di mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999.
- Id., *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984.
- Id., *Colpa e responsabilità nella elaborazione di Richard Posner*, in *La responsabilità civile nei sistemi di Common Law*, a cura di F. Macioce, Padova, 1989, p. 377 e ss.
- ALPA G.– FUSARO A., *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, Matera, 2011.
- ALPA G. - GRAZIADEI M. - GUARNERI A. - MATTEI U. - MONATERI P.G.- SACCO R., *Il Diritto Soggettivo*, in *Trattato di diritto civile*, dir. da R. Sacco, Vol. II, *La parte generale del diritto civile*, Torino, 2001.
- ALVANINI S., *La disconnessione da internet come sanzione per il download illegale*, in *Dir. ind.*, 2010, 2, p. 176 ss.
- ALVANINI S. –CASSINELLI A. *I (possibili) nuovi poteri di AGCOM in materia di diritto d'autore nel settore dei media*, in *Dir. ind.*, 2011, 6. p. 543 ss.
- AMATO G., *Il mercato nella costituzione*, in *Quad. cost.*, 1992.
- AMMENDOLA M., voce *Diritto d'autore (diritto materiale)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, 1989.
- ANCEL M., *Utilità e metodi del diritto comparato*, trad. it. a cura di P. Stanzione - G. Autorino Stanzione, Camerino, 1974.
- Id., *Rapprochement, unification ou armonisation des droits?*, in *Mélanges dédiées a G. Marty*, Tolosa, 1978.
- ANCHISI PASSERIN D'ENTREVES A., voce *Diritto d'autore in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, 1989.
- ANDERSEN B., *How technology changes the scope, strenght and usefulness of Copyright: revisiting the economical rationales underpinning copyright law in the new economy*, in *New directions in copyright*, cit., II, p. 135 ss.
- ANDRIES A. – JULIEN-MALVY B., *The CISAC decision — creating competition between collecting societies for music rights*, in *Comp. policy newsl.*, 3, 2008, p. 53.
- ANGELICCHIO G., *Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere*, in *AIDA*, 2005, p. 569.
- APLIN T. – DAVIS J., *Intellectual property law*, Oxford, 2011.
- ARANGÜENA DE LA PAZ G., *L'Italia verso il dmca – digital millennium copyright act*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it).
- ARE M., *L'oggetto del diritto di autore*, Milano, 1963.
- ARMSTRONG E., *Before Copyright: the French book-privilege system 1498-1526*, Cambridge, 1990.
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

- ATIYAH P.S., *Accidents, Compensation and the Law*, London, 1970.
- ID., *Vicarious Liability in the Law of Torts*, London, 1967, p. 12 e ss.
- AUTERI P., *Iperprotezione dei diritti di proprietà intellettuale?*, in *AIDA*, 2007, Milano, 2008, p. 155 ss.
- ID., *Diritto ed economia: l'analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale*, Pavia, 2005.
- AUTERI P. - FLORIDIA G. - MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale*, 4° ed., Torino, 2012.
- AUTORINO STANZIONE G. - STANZIONE P., *Comparazione e diritto civile. Saggi*, Napoli, 1987.
- AUTORINO STANZIONE G. - SICA S., *Comparazione e diritto civile. Percorsi*, Salerno, 2007.
- AUTORINO STANZIONE G., *Comparazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, pp. 1101 - 1115.
- ID. (a cura di), *Le responsabilità «speciali»: modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994.
- ID., *Patrimonio, persona e nuove tecniche di "governo del diritto": incentivi, premi, sanzioni alternative*, in *Comp. e dir. civ.*, 2012.
- BACH D., *The Double Punch of Law and Technology: Fighting Music Piracy or Remaking Copyright in a Digital Age?*, in *Bus. and Pol.*, 2004, 2, pp. 1 - 29.
- BALDASSARRE A., voce *Diritti sociali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, vol. XI.
- BALSAMO P., *Distribuzione on-line di file musicali e violazione del copyright: il caso Napster*, in *Dir. aut.*, 2001, 34 ss.
- BANAKAS S., *The contribution of comparative law to the harmonisation of European private law*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it), 2010.
- BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, Torino, 1987.
- ID., *Frutti e profitto d'impresa*, Milano, 1970.
- ID., *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996.
- ID., *La lesione della proprietà intellettuale come conflitto non aquiliano*, relazione tenuta a Palermo, in data 7 febbraio 2002.
- BARCELLONA P. - CAMARDI C., *Le istituzioni di diritto privato contemporaneo*, Napoli, 2002.
- BARCELLONA M., *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011.
- BARKER J.-C., *Grossly Excessive Penalties in the Battle Against Illegal File-Sharing: The Troubling Effects of Aggregating Minimum Statutory Damages for Copyright Infringement*, in *Texas L. Rev.*, Vol. 83, No. 2, 83, 2004, pp. 525- 559
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Primam Digesti Novi Partem*, ad l. 41.1.17, in *Commentaria*, V, Venetiis, 1615.
- BATES B.M., *Reconciliation after Winter: the standard for preliminary injunctions in federal courts*, in *Col. L. Rev.*, 111, 2011, p. 1522 ss.
- BATTILOSSI S., *Le rivoluzioni industriali*, Roma, 2002.
- BAUDRY LACANTINERIE G. - WAHL A., *Trattato teorico-pratico di diritto civile. Dei beni*, (ed it.), Milano, s.d.
- BELL T.W., *Codifying copyright's misuse defense*, in *Utah L. Rev.*, 3, 2007, p. 573 ss.
- BENVENUTI M., voce *Diritti sociali*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg. V, Torino, 2012, p. 251 ss.
- BENVENUTO L., *Il sistema della discovery e del diritto di «informazione» nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 2, p. 118 ss.
- BERTANI M., *Diritto d'autore e uso personale "non sanzionabile"*, in *AIDA*, 2000, p. 349 ss.
- ID., *Internet e la «amministrativizzazione» della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2012, pp. 129 - 172.
- BERTONI A. - MONTAGNANI M.L., *Il ruolo degli intermediari internet tra tutela del diritto d'autore e valorizzazione della creatività in rete*, in *Giur. comm.*, 3, 2013, p. 537 ss.
- BESEN S.L. - RASKIND M.J., *An introduction of Law and Economics of Intellectual Property*, in *Jour. Econ. Persp.*, 1991, 1, pp. 3 - 27.
- BIANCA C.M., *La proprietà*, in *Diritto civile*, VI, Milano, 1999.
- ID., *La responsabilità*, *Diritto civile*, Milano, 1994.
- BIANCA C.M. - PATTI G. - PATT S. I., *Lessico di diritto civile*, 3° ed., Milano, 2001.
- BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F.D. - NATOLI U., *Diritto civile*, 2. *I diritti reali*, Torino, 1988.
- BIGLIAZZI GERI L., voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1988, p. 169 s.
- BLACKSTONE W., *Commentaries on the Laws of England: A Facsimile of the First Edition of 1765 - 1769*, Vol. II, Chicago, 1979.
- BLANCO WHITE T.A. - JACOB R. - DAVIES J.D., *Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, Londra, 1978.
- BLENIGNO C. - SENOR M.A., *Il caso "Peppermint": il prevedibile contrasto tra protezione del diritto d'autore e tutela della privacy nelle reti peer-to-peer*, in questa *Rivista*, 4-5, 2007, p. 385.
- BOBBIO, *Dalla Struttura alla funzione*, Milano, 1977.
- ID. *La funzione promozionale del diritto rivisitata*, in *Soc. dir.*, 1984.
- ID., voce *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, pp. 530 - 540 ed ora anche in *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, pp. 307 - 333.
- BOHANNAN C., *Reclaiming Copyright*, in *Cardozo Arts & Ent.L.J.*, vol. 23, 2006, pp. 580 - 592.
- BOCCHINI R., *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico*, Napoli, 2003
- BOLDRIN M. - LEVINE D.K., *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma - Bari, 2012.
- ID., *Why Napster is Right*, disponibile all'URL: <http://levine.sscnet.ucla.edu/general/intellectual/napster.html/>.
- BOLLIER D., *Reclaiming the commons*, in *Boston Rev.*, 2002.

- BOMSEL O. –RANAIVOSON H., Decreasing copyright enforcement costs: the scope of a graduated response, in *Rev. of Econ. Res. on Cop. Iss.*, 2009, vol. 6(2), pp. 13-29.
- BORRUSO R., *L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in *Dir. inf.*, 1987, p. 75.
- BRAVO, Dai pascoli a Internet: la teoria delle risorse comuni, in *Stato e Mercato*, n. 63, 2001.
- BRIDY A., *Graduated Response and the Turn to Private Ordering in Online Copyright Enforcement*, in *Oreg. L. Rev.*, 89, 2010, p. 81 ss.
- BUGIOLACCHI L., *(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider*, in *Resp. civ. e prev.*, 7-8, 2010, p. 1568.
- BURDON K.E., *Accounting for profits in a copyright infringement action: a restitutionary perspective*, in *Bost. Univ. L. Rev.*, 87, 2007, p. 355 ss.
- BURKITT D., *Copyright Culture –The History and Cultural Specificity of the Western Model of Copyright*, in *Intell. Prop. Quat.*, 2001.
- BUSNELLI F.D., voce *Illecito civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1991.
- ID., *Buona fede in senso soggettivo e responsabilità per fatto “ingiusto”*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 438 s.
- ID., *La parabola della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 643 ss.
- ID., *Atto illecito e contratto illecito: quale connessione?*, in *Contr. impr.*, 2013, 4-5, p. 875 ss.
- BUSNELLI F.D. –PATTI S., *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013.
- BUSSANI M., *La colpa soggettiva. Modelli di valutazione della condotta nella responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1991.
- BUTLER L., *The Commons Concept: An Historical Concept With Modern Relevance*, in *23 Wm. & Mary L. Rev.*, 835, 1982.
- CAFAGGI F., *Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione*, in *Pol. dir.*, 4, 2001, pp. 543 – 584.
- CAIRNCROSS F., *The death of distance: how the communication revolution is changing our lives*, Boston, 2° ed., 2002.
- CALABRESI G. –MELAMED A.D., *Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral*, in *Harv. L. Rev.*, vol. 85, 1972, p. 1089 ss.
- CALABRESI G. – HIRSCHOFF G.T., *Toward a test for strict liability in torts*, in *Yale. L. Rev.*, 81, 6, 1972, p. 1055 s.
- CALABRESI G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, trad. a cura di A. DE VITA - V. VARANO - V. VIGORITI, pref. di S. RODOTÀ, Milano, 1975.
- CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.
- CAM BAKER J., *Grossly Excessive Penalties in the Battle Against Illegal File-Sharing: The Troubling Effects of Aggregating Minimum Statutory Damages for Copyright Infringement*, in *Tex. L. Rev.*, 83, 2004, p. 525 ss.
- CANDIAN A. - GAMBARO A.- POZZO B. (a cura di), *Property, Proprietà, Eigentum. Corso di diritto privato*, Padova, 2002.
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008.
- ID., *Premesse ricostruttive del concetto di beni comuni nella civilistica italiana degli anni Settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2011.
- ID., *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2012.
- CARBONE V., *Le difficoltà dell'interpretazione giuridica nell'attuale contesto normativo: il diritto vivente*, in *Corr. giur.*, 2011, 2, p. 153 ss.
- CARNEVALE V., voce *Tutela Inibitoria*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., tomo II, Torino, 2007, p. 123 ss.
- CARNELUTTI F., *Il danno. Teoria generale della Responsabilità civile*, Milano, 1946.
- CARRIER M.A., *Copyright and innovation: The untold story*, in *Wisc. L. Rev.*, 2012, p. 891 ss.
- CASABURI G., *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Dir. Industriale*, 2006, 5, p. 473.
- ID., *Risarcimento del danno nel diritto d'autore*, in *Giur. merito*, 5, 2010, p. 1194 ss.
- CASO R., *Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative*, *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, n. 70, Trento, 2008.
- ID., *Il conflitto tra diritto d'autore e protezione dei dati personali: appunti dal fronte euro-italiano*, in *Dir. internet*, 2008, 459.
- CASSANO G.– CIMINO I.P., *Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello «censore telematico»? Un primo commento agli artt. 14-17 del d. lgs. n. 70/1003*, in *Giur. it.*, 2004, p. 671.
- CASSANO G. –SCORZA G. –VACIAGO G., *Diritto dell'internet*, Padova, 2012.
- CASSANO G., *Diritto dell'internet. Il sistema di tutele della persona*, Milano, 2005.
- CASTIGNONE S. – GUASTINI R. – TARELLO G., *Introduzione teorica allo studio del diritto*, Genova, 1994.
- CASTRONOVO C. – MAZZAMUTO S., *Manuale di diritto private europeo*, Milano, 2007.
- CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, 3ª ed., Milano, 2006.
- ID., *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003, 1, p. 7.
- CASUCCI F., *Il sistema giuridico “proporzionale” nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001, p. 375 ss.
- CATALA P. – KILIAN W. – CHAMOIX J.-P., *Appropriation de l'information*, Parigi, 1986.

- CATERINA R., *I diritti sulle cose limitati nel tempo*, Milano, 2000.
- ID., *Usufrutto e proprietà temporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, p. 715 ss.
- ID., *Dominanza e possesso (e proprietà?) in alcune società non umane*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, p. 449 ss.
- CELOTTO A., *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni, quale bilanciamento fra valori costituzionali (e comunitari)?*, in *AIDA*, 2004, p. 504 ss.
- CENDON P., voce *Dolo (intenzione nella responsabilità extra contrattuale)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, 29 ss.
- ID., *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, passim.
- CERINA P., *Il caso Napster e la musica on-line: cronaca della condanna annunciata di una rivoluzionaria tecnologia*, in *Dir. ind.*, 2001, p. 48 ss.
- CHESLEY K. A., *Calculating damages under the digital millennium copyright act: how far should courts go when multiplying statutory awards?*, in *U.S.A. J. of Copyright Soc.*, 2010.
- CHIMIANTI L., *Banche dati e diritto d'autore*, Milano, 1999.
- ID., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano, 2004.
- ID., *La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Milano, 2005.
- CHOMSKY N., *Il bene comune*, Milano, 2010.
- CIACCIA CAVALLARI B., voce *Diritto d'autore*, in *Enc. Trecc.*, VII app., 2006.
- CIAN G., *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, Padova, 1966.
- CICALA G., *Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano*, Napoli, 1965.
- CIOLINO D.S. – DONELON E.A., *Questioning Strict Liability in Copyright*, in *Rutgers L. Rev.*, vol. 52, 2, 2002, p. 351 s.
- CHOTHIA T. – COVA M. – NOVAKOVIC C. – GONZALEZ TORO C., *The Unbearable Lightness of Monitoring: Direct Monitoring in BitTorrent*, in *Security and Privacy in Communication Networks, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering*, vol. 106, Springer, 2013, pp 185-202.
- CLERICO G. – RIZZELLO S., *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Torino, 1998.
- COLANGELO G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011.
- COLANGELO M., *Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming*, in *Dir. inf.*, 3, 2013, p.367 ss.
- COLUCCI M. – SICA S., *L'Unione europea. Principi – Istituzioni, Politiche, Costituzione*, Bologna, 2005.
- COMPORITI M., *Diritti reali in genere*, 2° ed., in *Trattato di dir. civ. e comm. Cicu – Messineo*, dir. da P. Schleinger, Milano, 2011.
- ID., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Commentario del codice civile*, dir. da F.D. BUSNELLI, Milano, 2009.
- ID., *La proprietà europea e la proprietà italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 189 ss.
- COMOGLIO L.P., *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, pp. 270 – 293.
- CONAC G. – DEBENE M. – TEBOUL G. (a cura di), *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789; histoire, analyse et commentaires*, Parigi, 1993.
- COOTER R. – MATTEI U. – MONATERI P.G. – PARDOLESI R. – ULEN T., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 2006.
- COOTER R., *Le migliori leggi giuste: i valori fondamentali dell'analisi economica del diritto*, in *Quadr.*, 191, p. 526 ss.
- CORNISH W.R., *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Londra, 1996.
- ID., *Authors in Law*, in *The Modern L. Rev.*, vol. 58, 1995, I, pp. 1-16.
- CORRADO R., *Opere dell'ingegno e privative industriali*, Milano, 1961.
- CORSARO L., voce *Responsabilità per fatto altrui*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, p. 388 ss.
- COSTANTINESCO L.-J., *Il metodo comparativo*, ed. it. a cura di Procida Mirabelli di Lauro A., Torino, 2000.
- COSTANZA M., *Numerus clausus dei diritti reali*, in *Studi in onore di Grassetti*, I, Milano, 1980.
- COSTANZO P., *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva comparatistica)*, in *Consulta online* e in P. CARETTI (a cura di), *Studi in memoria di Paolo Barile*, Firenze, 2012.
- CROSS K., *David v. Goliath: how the record industry is winning substantial judgments against individuals for illegally downloading music*, *Texas Tech School of Law Legal Studies Research Paper no. 3*, 2011.
- CROXSON K., *Promotional piracy*, in *Oxonomics*, Vol. 2, 2007, n. 1-2, pp. 13–15.
- CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008, p. 20 ss.
- CUOMO L., *Il regime di utilizzo della smart-card per uso residenziale impiegata a scopo commerciale.*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, pp. 266-274.
- D'ALESSANDRO E., *Riflessioni sull'ambito soggettivo di efficacia delle sentenze interpretative della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 1435 – 1456.
- D'ANTONIO V., *Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici: Europa e Stati Uniti*, Napoli, 2004.
- D'ANTONIO V. – VIGLIAR S. (a cura di), *Studi di diritto della comunicazione. Persone, società e tecnologie dell'informazione*, Padova, 2009.
- DAMICH E.J., *The right o personality: a Common Law Basis for the Protection of the Moral Rights of Authors*, in *Ga. L. Rev.*, vol. 23, 1988, I, p. 1 ss.
- DAVID R., *Les grands systèmes de droit contemporains*, Parigi, 1964.

- ID., *Unification ou armonisation*, in *Droit comparé*, Parigi, 1982.
- DE MINICO G., *Indipendenza delle autorità o indipendenza dei regolamenti? lettura in parallelo all'esperienza comunitaria*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 1, 2012.
- ID., *Internet. Regola e anarchia*, Napoli, 2012.
- DE CATA M., *Il caso «Peppermint» - Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso «Promusicae»*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 404.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, II, Milano, 1961.
- ID., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1979.
- ID., *Pienezza e perpetuità della proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 165 ss.
- ID., voce *Danno (dir. vig.)*, in *Enc. giur.*, XII, Milano, 1962.
- DE NOVA, G., *Dalle res alla new properties*, a cura di G. DE NOVA, Milano, 1991.
- DE VECCHIS C. – TRANIELLO P., *La proprietà del pensiero*, Roma, 2012.
- DE SANCTIS G., *Il risarcimento del danno per violazione di brevetti industriali nella giurisprudenza degli Stati Uniti*, in *Contr. impr.*, 1995, p. 816 ss.
- DE SANCTIS V., voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Milano, 1959.
- DE SANCTIS V.M., Artt. 2572 – 2583. *Il diritto d'autore*, In *Il Codice civile. Commentario*, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012.
- DEAZLEY R., *On the Origin of the Right to Copy*, Oxford, 2004.
- ID., *Commentary on Hinton v. Donaldson (1773)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently - M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org.
- ID., *Rethinking copyright*, Cheltenham – Northampton, 2006.
- DEAZLEY R. – KRETSCHMER M. – BENTLY L., *Privilege and Property: Essays on the History of Copyright*, Cambridge, 2010.
- DE VITA A., *La proprietà nell'esperienza giuridica contemporanea. Analisi comparativa del diritto francese*, Milano, rist., 1974.
- ID., *Attualità e vicende della questione proprietaria: Premesse per uno studio della Taking Issue nel diritto statunitense*, in *Studi in onore di R. Sacco*, I, Milano, 1994, p. 365.
- DEL VECCHIO G., *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française: contributions à l'histoire de la civilisation européenne*, Parigi, 1968.
- DEMSETZ H., *Towards a theory of Property rights*, in *Amer. Econ. Rev.*, 1967, 2, pp. 347 – 359.
- ID., *Creativity and the economics of the copyright controversy*, in *Rev. of Econ. Res. on Cop, Iss.*, 2009, vol. 6(2), pp. 5-12.
- DENLOW M., *The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard*, in *Rev. Litig.*, 21, 495, p. 530 ss.
- DENOZZA F., *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2002.
- DI CATALDO V., I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594, in *Il codice civile. Commentario*, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012.
- ID., *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, 2008, 2, p. 198 ss.
- DI CIOMMO F., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 829.
- DI MAJO A., *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003.
- ID., *Forme e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1989, V, 132 ss.,
- ID., *La tutela dei diritti fra diritto sostanziale e processuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 363 ss.
- ID., *Il linguaggio dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 341 ss.
- DI PRISCO N., *La proprietà temporanea*, Napoli, 1979.
- DI SABATINO E., *Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto*, in *Resp. civ.*, 2009, 5, p. 442 ss.
- DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1997, I, p. 405 ss.
- DONATO B., *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 135.
- DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Milano, 2001.
- DURANTE M., *Il futuro del web: etica, diritto, decentramento*, Torino, 2007.
- DWORKIN G., *Moral rights and the Common Law countries*, in *Australian Intell. Prop. J.*, 5, 1994.
- EDELMAN J., *Gain-based damages. Contract, tort, equity and intellectual property*, Oxford e a., 2002, p. 73 ss.
- EGIDI M. – TURVANI M., *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, Torino, 1994.
- EINAUDI L., *Rileggendo Ferrara. A proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed artistica*, in *Riv. storia ec.*, Anno V, n. 3, 1940, XVIII, (Rist.), p. 216.
- ELSTER A., *Delimitazione del concetto di opera tutelabile dal diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1936, p. 307.
- ERCOLANI S., *Limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nella legislazione italiana*, in *Dir. aut.*, 2, 199, p. 273 ss.
- ERMATINGER E., *Das dichterische Kuntswerk*, Lipsia, 1921.
- FABIANI M., *Il diritto d'autore*, in *Tratt. di dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 1° ed., vol. IV. Torino, 1983.
- ID., *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, Padova, 1963, p. 55.

- ID., *La nozione di uso personale nel diritto d'autore nei confronti delle possibilità offerte dalla tecnica moderna di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, in *Dir. aut.*, 1951, p. 161 ss.
- ID., *Il caso M.G.M. contro Grokster. ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette*, in *Dir. aut.*, 2006, 14 ss.
- FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012.
- FARNSWORTH A., *Your loss or my gain? The dilemma of the disgorgement principle in breach of contract*, in *Yale L. J.*, 94, 1985, p. 1339 ss.
- FELLMETH A.X., *Copyright misuse and the limits of the Intellectual property monopoly*, in *J. Intell. Prop. L.*, 6, 1998, p. 39 ss.
- FERRARI G.F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, Milano, 1992, p. 111 ss.
- FERRERI S., *Unificazione, uniformazione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 504 ss.
- FINOCCHIARO G. (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2008.
- FIGLIANO S., voce *Diritto d'autore (reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. II, Torino, 2000, p. 178.
- FISCHMAN AFORI O., *Flexible remedies as a means to counteract failures in copyright law*, in *Cardozo L. & Ent. J.*, 29, 2011
- FLEMING J.G., *The Law of Torts*, Londra, 1983.
- FORCHIELLI P., voce *Colpa (diritto soggettivo)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, p. 5.
- FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale*, Vol. I, Milano, 1960.
- FRANCESCHELLI V., voce *Diritto industriale* (in diritto comparato, convenzioni internazionali e legislazioni straniere), in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV ed., Torino, 1989.
- ID., *Il diritto d'autore*, in *Tratt. di dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 2° ed., vol. IV., Torino, 2009.
- ID., *La libera circolazione delle idee in internet è cosa troppo seria per lasciarla al diritto penale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 82, II.
- ID., *Computers, diritto e protezione giuridica del software*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 371.
- ID., *Libertà in internet: per fortuna c'è la Corte Costituzionale francese!*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 404 ss..
- FRANÇON A., *La propriété littéraire et artistique en Grande Bretagne et aux Etas-Unis*, Parigi, 1955.
- FRANZONI L.A.– MARCHESI D., *Economia e politica economica del diritto*, Bologna, 2006.
- FRANZONI M., *Trattato della responsabilità civile*, 2ª ed., Milano, 2010.
- ID., *La responsabilità del provider*, in *Resp. com. impr.*, 1997, p. 767 ss.
- ID., *Dei fatti illeciti (Art. 2043-2059)*, in *Comm. Scialoja – Branca*, a cura di F. GALGANO, Bologna – Roma, 1993.
- ID., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza*, dir. da G. ALPA - M. BESSONE, II, Torino, 1987.
- ID., *La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità oggettiva II*, Padova, 1995.
- FRIEDMAN D.D., *L'ordine del diritto*, Bologna, 2004.
- FRIGNANI A., *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974.
- ID., voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 559 ss.
- ID., *Azione in cessazione*, in *App. Noviss. Dig. it.*, Torino, 1980, p. 639.
- ID., *Le penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 506 ss.
- FRISCHMANN B. –MOYLAN D., *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and Its Application to Software*, in *Berkeley Tech. L.J.*, 2000, p. 865 ss.
- FROSINI T.E., *Tecnologie e libertà costituzionali*, in questa *Rivista*, 3, 2003; ID., *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Riv. Aic.*, 1, 2011.
- FROSINI V., *Cibernetica, diritto e società*, Napoli, 1968.
- GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna, 2004.
- ID., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.
- ID., *La commedia della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 291 ss.
- ID., *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 2011.
- GALGANO F. – RODOTÀ S., *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), *Rapporti economici*, II, Bologna-Roma, 1982.
- GALLI C., *Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti*, in *AIDA*, 2005, pp. 68 – 79.
- GALLO P., voce *Arricchimento senza giusta causa*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., agg., Torino, 2011, p. 102 ss.
- ID., *Arricchimento senza causa e quasi contratti, I rimedi restitutori*, 2° ed., Torino, 2008.
- ID., *I rimedi restitutori in diritto comparato*, in *Tratt. Sacco dir. comp.*, Torino, 1997.
- ID., *L'elemento oggettivo del tort of negligence*, Milano, 1988, p. 67 e ss.
- GALLUS G.B., *Duplicazione a scopo di profitto del software e attività professionale*, in *Dir. internet*, 2008, 6, p. 575.
- GAMBARO A.– SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato*, dir. da R. Sacco, Torino, 1996.
- GAMBARO A., *Ius aedificandi e nozione civilistica della proprietà*, Milano, 1975.
- ID., *La proprietà*, in *Tratt. di dir. priv.*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1990.
- ID., *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Milano, 1996.
- ID., voce *Proprietà in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IV, Torino, 1997.
- ID., *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it), 2010.
- GAMBARO A. – MORELLO U., *Trattato dei diritti reali*, I, Milano, 2008.

- GAMBINO A.M., *Le responsabilità civili dell' Internet service provider*, Napoli, 2006;
- ID., *Diritto d'autore e nuovi processi di patrimonializzazione*, in *Dir. ind.*, 2011, 2, p. 114.
- ID., *Risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto d'autore*, in *Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it).
- GASSER U. –PALFREY J.-G., *Catch-As-Catch-Can: A Case Note on Grokster*, 2005.
- GAVAZZI V., voce *Sanzione (Teoria generale)*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992.
- GEIGER C. (a cura di) *Constructing European IP: Achievements & New Perspectives*, Cheltenham – Northampton, 2013.
- ID., *Intellectual Property shall be protected? Article 17 (2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a Mysterious Provision with an Unclear Scope*, in *Eur. Intell. prop. rev.*, 2009, 31(3), pp. 113-117.
- GIANNONE CODIGLIONE G., *Corte di giustizia e diritto d'autore*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), 2012.
- ID., *Indirizzo IP, reti wi-fi e responsabilità per illeciti commessi da terzi*, in *Dir. inf.*, 2013, 1, pp. 107 – 143.
- ID., *Funzione «AutoComplete» e neutralità del prestatore di servizi*, in *Dir. inf.*, 2013, 3, pp. 541 – 557.
- ID., *Violazione del Copyright “su scala commerciale” quale criterio di limitazione del diritto di accesso ai dati identificativi degli utenti: il Bundesgerichtshof dice no*, in *www.medialaws.eu*.
- ID., *Interruzione del servizio “essenziale” di accesso ad internet e risarcimento del danno*, in *Dir. inf.*, 2013, 2, pp. 389 – 400.
- GITTI G., *Il «possesso di beni immateriali» e la riversione dei frutti*, in *AIDA*, 2000, p. 152.
- GLICK M.-A. – REYMANN L.-A –HOFFMAN R., *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*, Hoboken, 2003, p. 391
- GOLDSTEIN P. – HUGENHOLTZ P.-B., *International copyright*, 2a ed., Oxford, 2010.
- GOLDSTEIN P., *Copyright, Patent, Trademark and related state doctrine*, New York, 2002.
- ID., *Goldstein on copyright*, 3a ed., New York, 2012.
- ID., *Copyright's highway*, Standford, 2003.
- GOPAL R. D. –BHATTACHARJEE S. - LAWRENCE SANDERS G., *Do Artists Benefit from Online Music Sharing?*, in *J. of Bus.*, Vol. 79, n. 3, 2006, pp. 1503 – 1533.
- GORDON W.J., *The economics of copyright*, Cheltenham - Northampton, 2003.
- ID., *Fair Use as a market failure: a structural and economic analysis of the Betamax case and its predecessors*, in *Col. L. Rev.*, 82, 1982, p. 1600 ss.
- GORLA G., *Studio storico-comparativo della «Common law» e scienza del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 42 ss.
- GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, Torino, 1974.
- GREENE K.J., *Motion Picture Copyright Infringement and the Presumption of Irreparable Harm: Toward a Reevaluation of the Standard for Preliminary Injunctive Relief*, in *Rutgers L.J.*, vol. 13, 1999 - 2000, pp. 178 ss.
- GROSSI P., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006.
- ID., *Il diritto tra potere e ordinamento*, Napoli, 2005.
- GUARNERI A., *Diritti reali e diritti di credito: valore attuale di una distinzione*, Padova, 1979.
- ID., voce *Diritti soggettivi (categorie di)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V, Torino, 1989.
- GUERINELLI M., *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. ind.*, 2011, 213.
- GUGLIELMENTI G., *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 174.
- GUTIERREZ B.M., *La tutela del diritto d'autore*, 2° ed., Milano, 2008.
- HAYEK F., *L'uso della conoscenza nella società*, (“*The Use of Knowledge in Society*”), già in *Americ. Ec. Rev.* 1945 e poi tradotto in F. HAYEK, *Conoscenza, mercato, pianificazione*, Bologna, 1988, p. 277 - 292.
- HAMMOND R.G., *Profit leak? Pre-Release File Sharing and the Music Industry*, in *www4.ncsu.edu*, 2013.
- HANSMANN H.- SANTILLI M., *Authors' and Artists' Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis*, in *J. Legal. Stud.*, vol. 26, 1997, I pp. 95 – 143.
- HARDIN G., *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 1968, vol. 162.
- HARGREAVES I., *Digital Opportunity. A review of Intellectual Property and Growth*, 2011.
- HARTMANN A., *Unterlassungsansprüche im Internet. Störerhaftung für nutzergenerierte Inhalte*, München 2009.
- HARVEY D., *Breve storia del neoliberalismo*, Milano, 2007.
- HESS C.– OSTROM E., *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Milano, 2009.
- HESSE C., *The Rise of Intellectual Property, 700 bc to ad 2000*, in *Daedalus*, 2002, p. 26 ss.
- HOLMES O.W., *The Common Law*, 1881.
- HUBMANN H., *Urheber- und Verlagsrecht*, 6° ed., Monaco di Baviera, 1987
- HUMPHREY C. – VERDERY K., *Introduction: Raising Questions about Property*, in *Aa.Vv., Property in Question. Value Transformation in the Global Economy*, a cura di C. Humphrey – K. Verdery, Oxford – New York, 2004, p. 3 ss.
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998.
- IZZO U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore*, Roma, 2010.
- JAEGER M., *Il diritto di proprietà quale diritto fondamentale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Europa dir. priv.*, 2011, p. 349.
- JAEGER P., *Inibitoria, «pericolo di ripetizione», «tentativo» di concorrenza sleale*, in *St. Pettiti*, II, Milano, 1973.

- JAFFE H.–ROMAGNOLI M., *Economia politica*, Milano, 1998.
- JARACH G., *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1968.
- JELLINEK G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Milano, 2002.
- JOHNS A., *Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google*, Torino, 2011.
- JOYCE C. –PATRY W. – LEAFFER M. – JASZI P., *Copyright Law*, 5th ed., San Francisco, 2001.
- JUDGE K., *Rethinking copyright misuse*, in *Stan. L. Rev.*, 57, 2004, pp. 901 – 952.
- KANT I., Sull'illegalità della contraffazione dei libri, in *Scritti politici e di filosofia della storia del diritto*, trad. it. a cura di . Solari – G. Vidari, Torino, 1956, pp. 345 -353.
- KARAGANIS J., *Media piracy in emerging economies*, New York, 2011.
- KAROL P. J., *Hey he stole my copyright! Putting theft on trial in Tenenbaum Copyright case*, in *New Engl. L. Rev.*, 47, 2013, p. 887 ss.
- KOHLER J., *Das Autorrecht: Eine Zivilistische Abhandlung*, in *Jahrbücher für die Dogmatik*, Berlino, 1886.
- LABOULAYE E., *Etudes sur la propriété littéraire en France et en Angleterre*, Parigi, 1858.
- LAMANDINI M., *La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione*, in *AIDA*, 2000.
- LANDES W.M. –POSNER R.A., *An economic analysis of copyright law*, in *J. Leg. Stud.*, 1989, 2, pp. 325 – 363.
- IDD., *The economic structure of intellectual property law*, Cambridge Massachussets - London, 2003.
- LANDES W. –LICHTMAN D., *Indirect liability for copyright infringement: An economic perspective*, John M. Olin Law & Economics Working Paper no. 179 (2d series), Chicago, 2003.
- LARROUMET C., *Réflexions sur la responsabilité civile. Évolution et problèmes actuels en droit comparé*, Montreal, 1983.
- LATRIVE F., *Du bon usage de la piraterie*, Parigi, 2007.
- LAWRENCE J.S. –TIMBERG B., *Fair Use and Free Inquiry*, Norwood, 1989.
- LE CHAPELIER I.-R.-G., *Rapport fait par M. Le Chapelier Au nom du Comité de Constitution, sur la Pétition des Auteurs dramatiques, dans la Séance du Jeudi 13 Janvier 1791, avec le Décret rendu dans cette Séance*, Parigi, 1791.
- LEARDI P., *Diritto di informazione e tutela dei dati personali in una recente pronuncia della corte di giustizia*, *Dir. ind.*, 2012, 6, p. 535 ss.
- LEHR W.H. –PUPILLO L.M., *Internet Policy and Economics*, Springer, 2009.
- LEMLEY M., *Freedom of speech and injunctions in intellectual property cases*, in *Duke L.J.*, vol 48, 1998.
- ID., *Rationalizing internet safe harbors*, in *J. of Telec.and H.Tech. Law*, Vol. 6, 2007, p. 101 ss.
- ID., *Property, Intellectual Property, and Free-Riding*, in *Tex. L. Rev.*, 83, 2005, pp. 1031 – 1046.
- LEMLEY M.A. –WEISER P., *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, Stanford University Law School Law & Economics Research Paper Series, Research Paper No. 341, 2007.
- LEMLEY M.A. –REESE R.A., *Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting Innovation*, in *Stand. L. Rev.*, 56, 2004, p. 345 ss.
- LESSIG L., *The future of ideas. The fate of the commons in a connected world*, New York, 2001.
- ID., *Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*, New York, 2004.
- LEUBSDORF J., *The Standard for Preliminary Injunctions*, in *Harv. L. Rev.*, 91, 1978, p. 525 ss.
- LEVAL P.-N., *Toward a Fair Use Standard*, in *Harv. L. Rev.*, 103, 5, 1990, pp. 1105 – 1136.
- LÉVY J.-P., *Histoire de la propriété*, Paris, 1972.
- LIBERTINI M., *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *AIDA*, 2005, p. 50 ss.
- LIEBOWITZ S.J., *Will MP3 downloads Annihilate the Record Industry? The Evidence so Far*, in *Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation, and Economic Growth*, V. 15, 2004, pp. 229-260.
- LINCRESSO I., *Proprietà intellettuale e digitalizzazione di libri: il caso Google*, in *Dir. ind.*, 2010, 4, p. 359 ss.
- LIPARI - RESCIGNO P., *Diritto Civile, Attuazione e tutela dei diritti* (coor. da A. ZOPPINI), IV, *La responsabilità e il danno*, III, Milano, 2009.
- LIPARI N., *Diritto e valori sociali*, Roma, 2004.
- LLOYD J., *Information technology law*, Oxford, 2011. p. 522 ss.
- LOUNDY D.J., *Computer Information Systems Law and System Operator Liability*, in *Seattle Univ. L. Rev.*, 21, 1998, p. 1167
- LOCKE J., *Il Secondo Trattato sul Governo*, trad. it. a cura di A. Gialluca, Milano, 2009.
- LOPEZ-TARRUELLA A. (a cura di), *Google and the Law: Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models*, L'Aia, 2012.
- LOREN L.P., *Deterring Abuse of the Copyright Takedown Regime by Taking Misrepresentation Claims Seriously*, in *W. For. Law Rev*, 2, 2011; spec. pp. 111.
- LOSANO M.G., *I grandi sistemi giuridici*, Torino, 1978.
- LOEWENHEIM U. – KOCH F.A., *Praxis des Online-Rechts*, Weinheim, 1997.
- LUCCHI N., *Regulation and control of communication: the french online copyright infringement law (HADOPI)*, in *Max Planck Institute for Intell. Prop. and Comp. L. Res. Pap.*, No. 11-07.

- MACMILLAN F., *Copyright's Commodification of Creativity*, in *ICFAI Journal of Intellectual Property Rights*, 2002, pp. 53-70.
- ID., *New directions in copyright law*, Cheltenham – Northampton, 2006.
- MAFFIOLETTI A.– RAMELLO G.B., *Should we put them in jail? copyright infringement, penalties and consumer behaviour: insights from experimental data*, in *Rev. of Econ. Res. on Cop. Iss.*, 2004, vol. 1(2), pp. 81-95.
- MAGNI S. – SPOLIDORO S.M., *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 61 e ss.
- MAIORCA C., voce *Colpa civile (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1960, p. 580 ss.
- MANARA C., *Attaccare le forniture di denaro per combattere i conenuti illeciti online?*, Edhec Business School Research Centre, Parigi, 2012, trad. it. a cura di G.M. RICCIO.
- MANSANI L., *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2011, p. 471 ss.
- MANTELERO A., *L'«ingegneria interpretativa» della Corte di giustizia delle Comunità europee in soccorso della tutela on line del diritto d'autore*, in *Giur. it.*, 2008, 1422.
- ID., *Diritto d'accesso alle reti informatiche e tutela del diritto d'autore in Europa dopo la pronuncia del Conseil Constitutionnel sulla legge Hadopi*, in *Contr. impr. eur.*, 2009, pp. 870 – 883.
- MARELLA M.R., *Attuazione del diritto e regole di responsabilità*, Perugia, 1996.
- ID., *Il diritto dei beni comuni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 110.
- ID., *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012.
- MARKESINIS B.S., *Tort Law*, Oxford, 1984.
- MARRA R., voce *Sanzione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XVIII, Torino, 1998, p. 153 ss.
- MARTIN R., *The digital performance right in the sound recordings act of 1995: can it protect U.S. sound recording copyright owners in a global market?*, in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, 14, 1996.
- MARTINICO G., *Le sentenze interpretative della Corte di giustizia come fonte di produzione normativa*, in *Riv. dir. cost.*, 2004, p. 249 ss.
- MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Bari – Roma, 2011.
- ID., *Il modello di common law*, Torino, 2010.
- ID., voce *Proprietà*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XV, Torino, 1997, p. 433.
- ID., *Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1988.
- ID., *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, 1996, p. 148 ss.
- ID., *Diritto e rimedio nell'esperienza italiana ed in quella statunitense. Un primo approccio*, in *Quadr.*, 1987, p. 341 ss.
- MATTEI U.– REVIGLIO E. – RODOTÀ S., *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2010.
- MAZZAMUTO S., *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 1989.
- ID., *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 3, p. 585 s.
- ID., *Rimedi specifici e responsabilità*, Perugia, 2011.
- MAZZONE J., "Copyfraud", in *N. Y. Univ. L. Rev.*, 81, 2006, p. 1038 ss.
- MEIER G.M.– RAUCH J.E., *Leading issues in economic development*, 7° ed., New York - Oxford, 2000.
- MENGARONI F., voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. giur.* Treccani, II, Roma, 1988, p. 1 ss.
- MENGGONI L., *I diritti sociali*, in *Arg. dir. lav.*, 1998, p. 1 ss.
- ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985.
- ID., *Gli Acquisti «a non domino»*, Milano, 1975, 2° ed.
- ID., *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in *I principi generali del diritto. Atti dei convegni Lincei*, Roma, 1992, p. 317 ss.
- ID., *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 1 ss; P. AUTERI, *Diritto ed economia*, cit. p. 4 ss.
- MENELL P.S. –DEPOORTER B., *Copyright free shifting: a proposal to promote Fair use and fair licensing*, University of California work. Paper, 2012.
- MERCANTI L., *La proposta di regolamento AGCOM sul copyright enforcement: alcune note critiche alla luce dei modelli francese e statunitense*, in *Inf. dir.*, XXII, 2013, n. 2, pp. 19 – 47.
- MESSINETTI D., voce *Beni immateriali (diritto privato)*, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 10.
- MEZZETTI E., *Il risarcimento del danno tra vecchio e 'nuovo' diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come criteri di liquidazione*, in *Giur. it.*, fasc. 10, 2006, pp. 1881-1885.
- MOCCIA L., *Riflessioni sull'idea di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1, p. 21 ss.
- ID., voce *Equity*, in *Dig., disc. priv.*, vol. VII, Torino, 1991, p. 498.
- MOISES PEÑALVER E. –KAYTAL S.-K., *Property Outlaws*, New Haven – Londra, 2010.
- MONATERI P.G., *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. SACCO, Torino, 1998.
- ID., *La sineddoche. Formule e regole delle obbligazioni e dei contratti*, Milano, 1984, p. 8 e ss.
- ID., voce *Diritto soggettivo*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IV, Torino, 1990, pp. 411-433.
- ID., *Responsabilità civile in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1988, p. 12 ss.
- ID., *Le attività pericolose*, in *Illecito e Responsabilità civile*, II, coll.dir. da M. BESSONE, Torino, 2002.
- MONATERI P.G. –SOMMA A., *Il modello di civil law*, Torino, 2009.

- MORRA M., *I reati in materia di diritto d'autore*, Milano, 2008.
- MOSCATI L., *Lo statuto di Anna e le origini del copyright*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli 2007, pp. 3671-3688.
- ID., *Alle radici del Droit d'auteur*, in F. Liotta (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, II, Bologna, 2007, p. 261-341.
- ID., *Il Code civil e il diritto della proprietà intellettuale in europa*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2008, pp. 429 – 447.
- MOSELEY W., *A new (old) solution for online copyright enforcement after Thomas and Tenenbaum*, in *Berk. L. Tech. J.*, 25, 2010, p. 311 ss.
- MULA D., *La responsabilità e gli obblighi degli Internet provider per violazione del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 252.
- ID., *Avviata un'azione legale per l'accertamento dell'intervenuto pubblico dominio sulla canzone Happy Birthday in Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it).
- MUNZER S.R., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge, 2001.
- NATOLI U., *La proprietà*, Milano, 1976.
- ID., *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Studi in onore di F. Messineo*, IV, Milano, 1958.
- NAVARETTA E., *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996.
- NETANEL N.W., *Copyright's paradox*, Oxford, 2008.
- NICITA A. – PARDOLESI R. – RIZZOLLI M., *Le opzioni nel mercato delle regole*, in *Merc. conc. reg.*, 2006, 2, pp. 239 – 283.
- NICOLUSSI A., *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPS*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 1024 s.
- ID., *Le restituzioni de iure condendo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2012, 03, p. 783 ss.
- ID., *Appunti sulla buona fede soggettiva con particolare riferimento all'indebito*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, 2, pp. 265 – 330.
- NIVARRA L., *Itinerari del diritto d'autore*, Milano, 2001.
- ID., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Quad. AIDA*, 12, Milano, 2005.
- ID., *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010.
- ID., *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, in *Europa dir. priv.*, 2011, p. 575 ss.
- ID., *La proprietà intellettuale tra mercato e «non mercato»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 4, 2004, p. 524.
- ID., *voce Responsabilità del provider*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2003, p. 1195 ss.
- ID., *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 2012, 2, p. 211 ss.
- ID., *L'equo compenso degli autori*, in *AIDA*, 2005, p. 114 ss.
- NIVARRA L. – RICCIUTO V. (a cura di), *Internet e il diritto dei privati*, Torino, 2002.
- NUVOLONE P., *Reati di stampa*, Milano, 1951.
- OBERHOLZER-GEE F. - STRUMPF K., *The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis*, in *J. of Pol. Econ.*, 2007, vol. 115, n. 1, pp. 1 – 42, spec. p. 36.
- ONORATO P., *La tutela penale del diritto d'autore. Le fattispecie incriminatrici dopo la legge n. 248/2000*, in *Cass. pen.*, 2003, 2, p. 678.
- ONWUEKWE C.B., *The Commons Concept and Intellectual Property Rights Regime: Whither Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge?*, in *Pierce Law Rev.*, Vol. 2, No. 1, 2004, pp. 65 – 90.
- OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 1-45.
- ID., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, p. 187 ss.
- OSTROM E., *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990.
- OWENS P.-S., *Impoundment Procedures Under the Copyright Act: The Constitutional Infirmities*, in *Hofstra L.Rev.*, 14, 1985, p. 211 ss., spec. p. 220.
- PALAZZO A. – SASSI A., *Il diritto privato nel mercato*, Perugia, 2007.
- PARDOLESI P., *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. Punitive damages*, Bari, 2012, pp. 55 ss.
- ID., *voce Disgorgement*, in *Enc. giur.*, agg., XIV, Roma, 2006.
- ID., *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 523.
- ID., *voce Danni punitivi*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg. III, Torino, 2007, p. 453 ss.
- PARDOLESI R. – GRANIERI M., *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»*, in *Foro it.*, 2003, V, 193.
- PARDOLESI R. – LINCESSO I., *«Glorious Bastards»: meraviglie e sortilegi del Google Books Settlement*, in *Foro it.*, 2011, V, 11.
- PARDOLESI R., *“Software”, “property rights” e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, in *Foro it.*, 1987, II, 289.
- ID., *voce Analisi economica del diritto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., I, Torino, 1987, p. 309.
- PARKS S., *The Literary Property Debate: Six Tracts*, New York – Londra.

- PASCUZZI G. – CASO R. (a cura di), *I diritti d'autore nell'era digitale. Copyright statunitense e diritto d'autore a confronto*, Padova, 2002.
- PASSAGLIA P., *L'accesso ad internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l'incostituzionalità di parte della c.d. «legge anti file-sharing»)*, in *Foro it.*, 2009, IV, 472 (m).
- ID., *Diritto di accesso a internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad internet – Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010* (Roma, 30 novembre 2010), Napoli, 2011 pp. 59 – 88.
- PASTORE M., *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale: tra promozione degli illeciti e promozione concorrenziale del mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, pp. 503 – 530.
- PATTERSON L. R. – JOYCE C., *Copyright in 1791: An Essay Concerning the Founders' View of Copyright Power Granted to Congress in Article 1. Section 8, Clause 8 of the U.S. Constitution*, in *Emory Law J.*, 52 (1), 2003, p. 919.
- PEGUERA M., *Secondary Liability for Copyright Infringement in the Web 2.0 Environment: Some Reflections on Viacom v. YouTube*, in *JICLT*, 6, 2011, 18 ss.
- PELOSI C., *La multiproprietà tra comunione e proprietà temporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 463.
- PATRY W., *Latman's The Copyright Law*, Washington D.C., 1986.
- ID., *The Fair Use Privilege in Copyright Law*, Washington, 1985.
- ID., *Copyright Law and Practice*, Washington, 1994, vol. II, p. 1164 s
- ID., *Moral panics and the copyright war*, Oxford, 2009.
- ID., *How to fix copyright*, Oxford, 2011, p. 34.
- PAPIES D. – EGGERS F. – WLÖMERT N., *Music for free? How free ad-funded downloads affect consumer choice*, in *J. of the Acad. Mark. Sci.*, 2011, pp. 777–794.
- PATTERSSON R., *Folsom v. Marsh and its Legacy*, in *J. Intell. Prop. L.*, 1998, 5 (2), pp. 431 – 452.
- PATTI S., voce *Pena privata*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. XIII, Torino, 1995, p. 349 ss.
- PENNISI R., *Gli utilizzatori*, in *AIDA*, 2005, p. 187.
- PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971.
- ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 2° ed., Napoli, 1991.
- ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995.
- ID., *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 338.
- ID., *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla Comunità economica europea all'Unione Europea*, in P. Perlingieri – E. Caterini (a cura di), *Il diritto dei consumi*, I, Rende-Napoli, 2005, pp. 7 -22.
- ID., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss.
- PETRUSO R., *La responsabilità civile degli e-providers nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, 4, p. 1107 ss
- PHILIPS J., *Introduction to Intellectual Property Law*, Londra, 1986.
- PIOLA CASELLI E., *Trattato del diritto di autore secono la legge italiana comparata con le leggi straniere*, Napoli-Torino, 1907.
- ID., *Trattato del diritto d'autore*, Torino – Napoli, 1927.
- ID., *Intorno alla ragion d'essere del diritto morale dell'autore e del diritto morale dell'inventore*, Relazione tenuta in occasione del Primo congresso giuridico italiano, Tivoli, 1932.
- ID., *Codice del diritto d'autore: commentario della nuova Legge 22 aprile 1941-XIX n. 633: corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, Torino, 1943.
- PIRAINO F., «*Ingiustizia del danno*» e *antigiuridicità*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 703 ss.
- PIRRUCCIO P., *Diritto d'autore e responsabilità del provider*, in *Giur. merito*, 2012, 12.
- PISTILLI A., *L'evoluzione del diritto d'autore e la relativa tutela nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Le delibere Agcom 668/10/CONS e 398/11/CONS: dove eravamo rimasti?*, in *Dir. merc. tecn.*, (www.dimt.it), Quaderni, 1, 2013, p. 179 ss.
- PIZZETTI F. (a cura di), *I diritti nella "rete" della rete*, Torino, 2011.
- PIZZORUSSO E., *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 41 ss.;
- PLAIA A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.
- ID., *Diritto civile e diritti speciali*, Milano, 2008.
- ID., *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, in *Contr. e impr.*, 2, 2001, p. 753 ss.
- POLLICINO O., *Allargamento dell'europa a est e rapporti tra corti costituzionali e corti europee*, Milano, 2010, p. 52 ss.
- POLLICINO O. - MAZZARO A.M., *Tutela del copyright e della privacy sul web: quid iuris?*, Roma, 2012.
- PONZANELLI G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992.
- ID., *Verso un diritto europeo della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987.
- ID., *La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto, in Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, cit., p. 241.
- ID., *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p 435.
- ID., *I punitive damages, il caso Texano e il diritto italiano*, *ivi*, 1987, II.
- PORRINI D. – RAMELLO G.B., *Property rights dynamics*, London – New York, 2007.
- POSNER R., *A Theory of Negligence*, in *J. Leg. Stud.*, 1979, 1, p. 29 e ss.

- PRADO I.M., *Violazione di software: misure cautelari e valutazione dell'elemento soggettivo*, in *Dir. Industriale*, 2009, 2, p. 184.
- PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Responsabilità civile e sicurezza sociale*, Napoli, 1992.
- PROSSER W.L., *Prosser and Keeton on the Law of torts*, 5a ed., St. Paul, 1984.
- PUGLIATTI S., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954.
- ID., *Sulla natura del diritto personale di autore*, in *Riv. dir. priv.*, 1923, p. 293.
- ID., *Alterum non laedere*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, p. 99.
- PUGLIESE G., voce *Property*, in *Enc. giur. trecc.*, XXIV, Roma, 1991.
- ID., *Dalle «res incorporates» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici orierni*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1982, p. 1137.
- RAMELLO G.B., *Diritti esclusivi e pratiche restrittive: la difficile convivenza tra diritto d'autore e tutela della concorrenza nell'esperienza antitrust europea e italiana*, *Liuc Papers n. 117, Serie Economia e Impresa*, 32, 2002.
- ID., *Napster et la musique en ligne. Le mythe du vase de Pandore se répéterait-il?*, *Réseaux n° 110, FT R&D / Hermès*, 2001.
- ID., *Diritto d'autore tra creatività e mercato*, in *Econ. pubb.*, 2002, vol. 22, n. 1, pp. 37-66.
- ID., *Il diritto d'autore nella prospettiva law and economics*, in *Econ. cult.*, 2003, 2, pp. 207 – 217.
- ID., *Property rights and externalities: The uneasy case of knowledge*, *POLIS Working Papers n. 172*, 2010.
- RAPISARDA SASSOON C., voce *Inibitoria (azione)*, in *in Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 486.
- RECANO P., *La Responsabilità civile da attività pericolose*, Padova, 2001.
- REESE R.-A., *Innocent infringement in U.S. Copyright Law: A History*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 30, No. 2, 2007.
- RESCIGNO P., *Le categorie civilistiche*, in *Tratt. dir. civ.*, a cura di P. Rescigno – N. Lipari, vol. 1, *Le Fonti e i soggetti*, p. 185 ss.
- ID., *Persona e comunità*, I, Bologna, 1967.
- ID., *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1972.
- ID., voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988.
- RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010.
- ID., *Proprietà intellettuale e diritti fondamentali: una relazione ambigua*, in *Persona, Derecho y Libertad – Nuevas Perspectivas. Escritos en Homenaje al Profesor Carlos Fernandez Sessarego*, Montivensa – Lima, 2009, p. 787 ss.
- ID., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. inf.*, 6, 2007, pp. 1043 – 1071.
- ID., *L'appropriazione dell'immateriale: quali limiti?*, in *Dir. inf.*, 2004; p. 21 ss.
- ID., *Persona, proprietà, mercato: alcune indicazioni sul dibattito tedesco*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 2, p. 373 ss..
- RICCIO G.M., *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, 2002.
- ID., *Il diritto d'autore*, in *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, a cura di S. Sica – v. Zeno-Zencovich, 2° ed., Padova, pp. 285 – 306.
- ID., *Anonimato e responsabilità in Internet*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 314.
- ID., *Il peer-to-peer alla luce della sentenza della Corte Suprema sul caso Grokster*, in *DANTE*, 2005, p. 149 ss.
- ID., *La responsabilità civile degli internet providers nel d.lgs. n. 70/2003*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 1158.
- ID., *Copyright Collecting Societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica*, Torino, 2012.
- ID., *Old economy v. New economy: Intellectual Property, Global Wrongs and Private Remedies*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it), febbraio 2013.
- ID., *Accesso alla conoscenza, fair use e diritto d'autore: il caso Google Books*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazionedirittocivile.it).
- ID., *Quel pasticciaccio brutto dell'AGCom (ovvero perché, a mio avviso, l'AGCom non ha la competenza che crede di avere)*, in *nova100.ilsole24ore.com*, settembre 2013.
- RICCIO G.M. – GIANNONE CODIGLIONE G., *Copyright Collecting Societies, Monopolistic Positions and Competition in the EU Single Market*, in *MUJLT*, 2, 2013, pp. 287 – 302.
- RICOLFI M., *Il diritto d'autore*, in *Diritto industriale*, a cura di N. Abriani, G. Cottino, M. Ricolfi, 2° vol., *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova 2001.
- ID., *Internet e le libere utilizzazioni*, in *AIDA*, 1996, p. 115 ss.
- ID., *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1604 ss.
- RIDEAU F., *La formation du droit de la propriété littéraire en France et Grande-Bretagne: une convergence oubliée*, Aix – Marsiglia, 2004
- ROBINSON A.J.K., *The Evolution of Copyright, 1476–1776*, in *Cambrian Law Rev.*, 22 (1), 1991.
- ROBSON A. – SKAPERDAS S., *Costly Enforcement of Property Rights and the Coase Theorem*, *CESifo Working Paper Series n. 762*, 2002.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.
- ID., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, 3° ed. ampl., Bologna, 2013.
- ID., *Diritti e libertà nella storia d'Italia*, Roma, 2011.
- ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.

- ID., *Tecnopolitica*, 3° ed., Roma – Bari, 2004.
- ID., *La vita e le regole*, Milano, 2009.
- ID., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.
- ID., *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1960, II, p. 1297.
- ID., *Appunti sul principio della buona fede*, in *Foro pad.*, 1964, p. 1283.
- ID., voce *Proprietà* (diritto vigente)», in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1964.
- ID., *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, nn. 5-6, 1976-77, II, Milano, 1978.
- ID., *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 596 ss.
- ID., *Il progetto della Carta europea e l'art. 42 della Costituzione*, in M. Comporti (a cura di), *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali*, Milano, 2005, p.159 ss.
- ID., *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, pp. 357 – 375.
- ROGHI V., *Il dibattito sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale nell'Italia fascista*, in *Studi Storici*, 1, 2007, pp. 203 – 240.
- ROMANO R., *Diritto d'autore, tecniche di tutela e risarcimento del danno*, in *Dir. aut.*, 3, 2003, p. 409.
- ROMER P., *When Should We Use Intellectual Property Rights?*, in *Amer. Econ. Rev.*, 92, 2002, pp. 213 – 216.
- ROSE M., *Authors and Owners. The Invention of Copyright*, Harvard Univ. Press, 1993.
- ROSS J.E., *P2P, R.I.P.? Streamcast and the future of digital media*, in *www.academia.edu*, 2007;
- RUGGERI A., *Rapporti tra corte costituzionale e corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali*, in *Riv. AIC*, 2011, pp. 1 – 14.
- SACCO R., *Il sistema delle fonti e il diritto di proprietà*, in *Studi in onore-di F. Santoro-Passarelli*, IV, 1972.
- ID., *La proprietà*, Torino, 1975.
- ID., *I problemi dell'unificazione del diritto in Europa*, in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale*, 1953, II, p. 49 e ss., ora anche in *Contr.*, 1995, p. 73 ss.
- ID., *La diversità nel diritto (a proposito dei problemi di unificazione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 15 ss.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002.
- SCHRUERS M., *The history and economics of isp liability for third party content*, in *Virg. L. Rev.*, vol. 88, n. 1, 2002, pp. 205 – 264.
- SELTZER L.-E., *Exemptions and Fair Use in Copyright*, Harvard – Cambridge – Londra, 1978.
- SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959.
- ID., *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 788.
- ID., *L'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043*, in *Foro Pad.*, 1960, I, c. 1420 ss.
- SALVI C., *La Responsabilità civile*, Milano, 2005.
- ID., *La proprietà privata e l'Europa. diritto di libertà o funzione sociale?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 409 ss.
- ID., *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 123 ss.
- SAMMARCO P., *Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di Giustizia UE nel confronto tra diritti fondamentali nei casi di impiego di sistemi tecnici di filtraggi*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 303 ss.
- ID., *Software e esaurimento del diritto*, in *Dir. inf.*, 6, 2012, pp. 1033 -1050.
- ID., *Le banche di dati*, in *AA. VV.*, *Il diritto della new economy*, Padova, 2002, p. 595 ss.
- ID., *La posizione dell'intermediario tra la estraneità ai contenuti trasmessi e l'effettiva conoscenza dell'illecito: un'analisi comparata tra Spagna, Francia e regolamentazione comunitaria*, in *Dir. inf.*, 2011, pp. 271 – 292.
- ID., *Circolazione, contaminazione e armonizzazione nella disciplina delle nuove tecnologie della comunicazione*, in *Dir. inf.*, 2006, 6, p. 711 ss.
- SAMUELSON P. –WHEATLAND T., *Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform*, in *Wm. & Mary L. Rev.*, 51, 2009, pp. 439 – 511.
- SANNA P., *Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell'informazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, I, 279.
- SANTILLI M., *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988.
- SANTORO E., *Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1975, p. 307-329.
- SANTORO-PASSARELLI F., voce *Proprietà*, in *Enc. del novecento*, V, 1981, p. 15.
- SAPORITO L., *Vizi del consenso e contratto nella western legal tradition*, Napoli, 2001.
- SARTI D., *L'assegnazione in proprietà*, in *AIDA*, 2000, p. 225 ss.
- ID., *Privacy e proprietà intellettuale: la Corte di giustizia in mezzo al guado*, in *AIDA*, 2008, p. 435.
- SATTA S., *Cose e beni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 350.
- SAVONA P., *Il terzo capitalismo e la società aperta*, Milano, 1993.
- SAVORANI G., *Diritto d'autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement*, in *Danno e resp.*, 5, 2007, p. 500 ss.
- SCACCHI A., *La proprietà temporanea*, Milano, 2005.
- SCACCIA G., *Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale*, *ivi*, p. 198 ss.
- SCHIAVONE A., *La sinistra del terzo capitalismo*, Bari, 1989.
- SCHIESARO D.A., *Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 12, p. 799 ss.

- SCHIMDT S. – RIES T., *Three songs and you are disconnected from cyberspace???* Not in Germany where the industry may “turn piracy into profit”, in *EJLT*, 3, 1, 2012.
- SCHRUERS M., *The history and economics of isp liability for third party content*, in *Virg. L. Rev.*, vol. 88, n. 1, 2002.
- SCOGNAMIGLIO R., voce *Responsabilità civile*, in *Nuovo Dig. it.*, XV, Torino, 1969, p. 628.
- ID., voce *Illecito (diritto vigente)*, *ibidem*, VIII, 1967.
- SCORZA G., *Pronti a vendere software e videogames usati?*, in www.blog.wired.it.
- ID., *Il conflitto tra copyright e privacy nelle reti peer to peer: in margine al caso Peppermint*, in *Dir. dell'internet*, 2007, 5, p. 465.
- SEIGNETTE J.M.B., *Challenges to the Creator Doctrine*, Deventer - Boston, 1994.
- SENA G., voce *Opere dell'ingegno*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., Torino, 1994, vol. X, p. 360 ss.
- ID., *Diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1990.
- SICA S., *La responsabilità civile tra funzioni e “valori”*, in *Resp. civ. e prev.*, 1994, p. 543 ss.
- ID., *Circolazione stradale e responsabilità: l'esperienza francese e italiana*, Napoli, 1990
- ID., *Recepita la direttiva sul commercio elettronico: commento al d.lgs. 70/03*, in *Corr. giur.*, 2003, 9, pp. 1225-1247.
- ID., *Le responsabilità civili*, in E. Tosi (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, 2003, p. 127 ss.
- SICA S.– STANZIONE P., *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002.
- SICA S.– COMANDÈ G., *Il commercio elettronico*, Torino, 2001.
- SICA S. – D'ANTONIO V., *The balance of copyright in italian national law*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), a cura di P. Stanzone, 2010.
- SICA S. - GIANNONE CODIGLIONE G., *I social network sites e il “labirinto” delle responsabilità*, in *Giur. merito*, 12, 2012, pp. 2714 – 2733.
- SIDERI K., *Regulation of Peer-to-peer file-sharing networks: legal convergence v. perception divergence*, in *New directions in copyright law*, cit., I, p. 216 ss.
- SILVA S. -. RAMELLO G.B., *Sound recording market: the ambiguous case of copyright and piracy*, in *Industrial and Corporate Change*, Vol. 9, 3, Oxford, 2000, pp. 415 – 442.
- SIMPSON A.W.B., *An Introduction to the History of the Land Law*, I ed., London, m 1961, 2a rist.1967.
- SIRENA P., *La gestione di affari altrui - Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 2000.
- SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d'autore*, 7° ed., Santarcangelo, 2012.
- SMORTO G., *L'uso giurisprudenziale della comparazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 01, p. 223 ss.
- SORBELLO P., *Musica in rete tra pirateria ed uso personale: profili penalistici*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I.
- SPADA P., *La proprietà intellettuale tra “reale” e “virtuale”*: un guado difficile, in *Dir. internet*, 207, 5, p. 437 ss.
- SPEDICATO G., *I Digital Rights Mangement Systems tra produzione e diffusione di opere dell'ingegno. Quale nuovo assetto per il diritto d'autore?*, in *Cyberspazio e diritto*, Modena, 2004, vol. 5, n. 3, pp. 273 – 302.
- SPEISER S.M. -. KRAUSE C.F. -. GANS A.W., *The American Law of Torts*, New York – San Francisco, 1983.
- SPOLIDORO M.S., *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982.
- ID., *Le eccezioni e le limitazioni*, in *AIDA*, 2007, p. 79 ss.
- STANZIONE P., *Sui metodi del diritto comparato, Introduzione* a ANCEL M., *Utilità e metodi del diritto comparato*, trad. it. a cura di P. Stanzone - G. Autorino Stanzone, Camerino, 1974.
- ID., *Manuale di diritto privato*, 3° ed., Torino, 2013, p. 39 ss.
- ID., *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2013.
- ID., voce *Rapporto giuridico (diritto civile)*, in *Enc. giur. Trec.*, 1991, XXV, 1., p. 32 ss.
- ID., *Plaidoyer per il diritto comparato*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), 2010.
- ID., *Limiti dell'autonomia privata e rimedi contro gli abusi*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazonedirittocivile.it), 2013.
- STAZI A., *Marketplace of ideas e accesso pluralistico tra petizioni di principio e ius positum*, in *Dir. inf.*, 4/5, 2009, pp. 635 – 704.
- STEFANI F., *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 1, p. 100 ss.
- STEVENS NATHENSON I., *Looking for Fair use in the DMCA's safety dance*, in *Akron Int. Prop. J.*, Vol. 3, No. 1, 2009, pp. 121-170.
- STOLFI N., *La proprietà intellettuale*, Torino, 1915.
- ID., *Il diritto d'autore*, Torino, 1932.
- STONE F.F., *Touchstones of Tort Liability*, in 2 *Stanf. L. Rev.*, 1950, p. 270.
- STROMHOLM S., *Le droit moral de l'auteur. Etude de Droit Comparé*, Stoccolma, 1967.
- ID., *Droit Moral – The International and Comparative Scene from a Scandinavian Viewpoint*, in *IIC*, 14 (1), 1983, pp. 1 – 40.
- SUN Y., *Reassessing Damage Remedy to Online Copyright Infringement*, Indiana University, 2012
- SUPIOT A., *Homo juridicus*, Milano, 2006.

- TAPPER C., *Computer Law*, London, 1989.
- TAYPALE K.A., *Secondary Liability on the Internet: Towards a Performative Standard for Constitutive Responsibility*, CAS Working Paper Series, 4, 2003.
- TAVELLA M. –BONAVITA S., *La Corte di Giustizia sul caso “AdWords”*: tra normativa marchi e commercio elettronico, in *Dir. ind.*, 2010, 441
- TEMPORIN M., *Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme*, in *Corr. giur.*, 2001, 2, p. 267 ss.
- TERRACINA D., *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Torino, 2006, p. 89 ss.
- ID., *Lucro e profitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in *Dir. internet*, 2007, 3, p. 261.
- THE SUPREME COURT, *1998 Term-Leading Cases*, in *113 Harv. L. Rev.*, 1999, p. 316 ss.
- TOMÁS GÓMEZ-AROSTEGUI G., *What History teaches us about copyright injunctions and the inadequate-remedy-at-law requirement*, in *S. Cal. L. Rev.*, vol. 81, 2008, pp. 1197 ss.
- TORREMANS P., *Copyright Law*, Cheltenham – Northampton, 2002.
- TOSI E., *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico «domain grabbing» all'innovativo «key-word» marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 387 ss.
- TOWSE R. –WATT R., *Recent trend in the economics of copyright*, Cheltenham – Northampton, 2008.
- TRAVOSTINO M., *Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti nell'ambiente digitale*, in *Giur. it.*, 2011, p. 10ss.
- TRIMARCHI M., *La proprietà nella Costituzione europea*, in *Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana*, a cura di G. Iudica-G. Alpa, Napoli, 2006, p. 259 ss.
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961.
- ID., *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 54.
- ID. *Illecito* (diritto privato), in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 90 ss.
- TROIANO O., *L'impresa di content, host ed access providing*, in *AIDA*, vol. XVI, Milano, 2008, pp. 335 – 384.
- ID., *La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, p. 207.
- TROTTA A., *Il traffico telefonico fra la tutela del diritto d'autore e quella della privacy*, in *Dir. ind.*, 2009, 67.
- TUNC A., *La responsabilité civile*, Parigi, 1989.
- TURCO C., *Lezioni di diritto privato*, Milano, 2011.
- UBERTAZZI L.C., voce *Diritto d'autore*, in *Dig. disc. priv.*, IV ed., Torino, 1989.
- ID., voce *Diritto d'autore (internazionale e comunitario)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., IV, Torino, 1989.
- ID., *Diritto d'autore*, estr. da *Comm. breve propr. int. e conc.*, 4° ed., Padova, 2007.
- ID., *Concorrenza sleale e pubblicità*, Padova, 2009. ID., *La Proprietà Intellettuale*, in *Tratt. di dir. priv. dell'u.e.*, dir. da G. Ajani e A. Benacchio, vol. XII, Torino, 2011.
- ID., *Codice del diritto d'autore*, in www.ubertazzi.it.
- ID., *I privilegi letterari sabaudi del '700*, in *AIDA*, 1992, p. 321.
- ID., *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in *Foro it.*, 1984, V, 21.
- ULMER E., *Urheber- und Verlagsrecht*, Berlino – Hedielberg – New York, 1980.
- VACIAGO G., *Le eccezioni al diritto di riproduzione di opere protette dal diritto d'autore in Francia: la «copia privata»*, in *Dir. internet*, 2005, 272.
- VAIDHYANATHAN S., *Copyrights and copywrongs*, New York – Londra, 2011.
- VALENTI R., *Ancora in tema di sistematica riproduzione di articoli di giornale in rassegne di stampa elettroniche*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, p. 88.
- VALGUARNERA F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, 2010.
- VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 6° ed., Milano, 2009.
- VERSTEEG R., *Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*, in *N. Car. J. of L. and Tech*, vol. 9, n.1, 2007, p. 43 ss.
- VIGLIAR S., *Consenso, consapevolezza e responsabilità nei social network sites*, Padova, 2012.
- VIGLIONE F., *Lo sviluppo attraverso il diritto ai tempi della crisi: teorie comparatistiche nella costruzione di un ordine giuridico globale*, in *Comp. e dir. civ.*, (www.comparazioneDIRITTOCIVILE.IT), 2012.
- VISINTINI G., *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile*, 3^a ed., Padova, 2005.
- ID., *Itinerario dottrinale sulla ingiustizia del danno*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 73 ss.
- WILLIAMS G.L. –HEPPLE B.A., *I fondamenti del diritto dei «torts»*, trad. it., Napoli, 1983.
- WILSON L., *Fair Use, Free Use and Use by permission*, New York, 2005.
- YEN W.C., *Internet Service Provider Liability for Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment*, in *Geo. L.J.*, vol. 88, 2000, pp. 1833 – 2000.
- ID., *A First Amendment perspective on the construction of third party copyright liability*, in *Bost. Coll. L. Rev.*, 50, 2009, p. 1481 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985.
- ID., *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore*, in *Dir. inf.*, 1990, p. 77.
- ID., *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza e nel D.lgs. 518/92*, Padova, 1993.

- ID., voce *Sanzioni civili conseguenti al reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1997, p. 153 ss.
- ID., *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet*, in *Dir. inf.*, 1999, p. 1053.
- ID., *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su internet*, in *Dir. inf.*, 1999.
- ID., *Diritto d'autore e libertà d'espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005, p. 151 ss.
- ID., *Access to network as a Fundamental right*, Relazione al Convegno "Human rights and New Technologies", EUI, Firenze, 15 dicembre 2008.
- ID., *Freedom of expression. A critical and comparative analysis*, in *Studies in Foreign and Transnational Law*, University of Texas, Routledge, 2008, p. 105 s.
- ZENO-ZENCOVICH V. – SCANDICCHI G.B., *L'economia della conoscenza e i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. inf.*, 2002, 6, p. 971 ss.
- ZHOU Q., *A deterrence perspective on damages for fraudulent misrepresentation*, in *J. Interdisc. Econ.*, 2007, vol. 19, pp. 83–96.
- ZORZI N., *I sequestri*, *AIDA*, 2000, p. 77 ss.
- ZWEIGERT K. – KÖTZ H., *Introduzione al diritto comparato*, I, Milano, 1998.
- ZWEIGERT K. – KÖTZ H., *Introduzione al diritto comparato*, trad. it., II, Milano, 2011.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA DI *COMMON LAW*

- A&M Records Inc v. Internet Site Known As Fresh Kutz*, 97-CV-1099H (JFS) (SD Cal, 1997).
ABKCO Music, Inc. v. Harrison's Music, Ltd., 841 F.2d 494, 944 F.2d 971 (1991).
Alcatel USA, Inc. v. DGI Techs., Inc., 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999).
American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913 (2d Cir. 1994).
Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001).
Andrea Blanch v. Jeff Koons, the Solomon R. Guggenheim Foundation, and Deutsche Bank AG, No. 05-6433 (2d Cir. Oct 26, 2006).
Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 821 F. Supp. 616, 625 (N.D. Cal.1993), aff'd 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994).
Arista Records LLC v. Usenet.com, Inc., 633 F.Supp.2d 124 (S.D.N.Y. 2009).
Art Rogers v. Jeff Koons; Sonnabend Gallery, Inc., 960 F.2d 301 (2d Cir. Apr 2, 1992).
Artists Music, Inc. v. Reed Publishing, Inc., 31 USPQ 2d 1623 (S.D.N.Y. 1994).
Assessment Technologies v. WIREdata, 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003).
Authors Guild v. Google Inc., 770 F. Supp. 2d 666, 670 (S.D.N.Y. 2011); 721 F.3d 132, 134 (2d Cir. 2013); Case 1:05-cv-08136-DC Document 1088, November 14, 2013.
Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp., 758 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991).
Big Seven Music Corp. v. Lennon, 554 F.2d 504 (2d Cir. 1977).
BMG Music v. Gonzalez, 430 F.3d 888 (7th Cir. 2005).
Bucklew v. Hawkins, Ash & Baptie, LLP, 329 F.3d 923, 931 (7th Cir. 2003)
Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569, 571 (1994).
Capitol Records Inc. v. Alaujan, 2009 WL 5873136 (D. Mass., 7/27/09).
Capitol Records, Inc. v. Thomas-Rasset, 692 F.3d 899, 901-02 (8th Cir. 2012).
Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., No. 12-0095, 2012 U.S. Dist. S.D.N.Y.
Cary v. Kearsley, 4 Esp. 168 (1803).
Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, 17 Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008).
Casella v. Morris, 820 F.2d 362, 365 (11th Cir. 1987).
Cassidy v. Bowlin, 540 F.Supp. 901, (W.D.Mo.1982).
Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, 150 F.3d 132, 140 (2nd Cir. 1998).
Columbia Pictures Industries, Inc. v. Redd Horne, 749 F.2d 154 (3rd Cir. 1984).
Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung, No. 06-05578 (C.D. Cal. Dec. 21, 2009).
Computer Assoc. Int'l, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693, 701 (2d Cir. 1992).
Consumers Union of the United States, Inc. v. General Signal Corp., 724 F.2d 1044, 1048 (2d Cir. 1983).
Davis v. E.I. DuPont de Nemours & Co., 240 F. Supp. 612 (S.D.N.Y. 1965).
Davis v. The Gap, 246 F.3d 152, 160 (2d Cir. 2001).
Davoll v. Brown, 7 F. Cas. 197, 199 (C.C.D. Mass. 1845).
De Acosta v. Brown, 146 F.2d 408 (1944).
Deutsch v. Arnold, 98 F.2d 686 [39 USPQ 5] (2d Cir. 1938).
Deltak v. Advanced Systems 767 F. 2d 357, 363 (7th Cir. 1985)
Demetriades v. Kaufmann, 680 F.Supp. 658, (S.D.N.Y.1988).
Design v. K-Mart Apparel Corp., 13 F.3d 559 (2d Cir. 1994).
Doe v. Geller, 533 F. Supp. 2d 996, 1010 (N.D. Cal. 2008).
Dollcraft Indus v. WellMade Toy Mfg., 479 F.Supp.
Donaldson v. Beckett, (1774) 2 Brown's Parl. Cases 129, 1 Eng. Rep. 837; 4 Burr. 2408, 98 Eng. Rep. 257; 17 Cobbett's Parl. Hist. 953 (1813).
Dreamland Ball Room v. Shapiro, Bernstein & Co., 36 F. 2d 354 (7th Cir. 1929).
Dun v. Lumbermen's Credit Assn., 209 U.S. 20 (1908).
Eastern Transportation Co. (The T.J. Hooper), 60 F.2d 737 (2d Cir. 1932).
eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
Edgewater Motels, Inc. v. Gatzke, 277 NW2d 11, 15 (Minn. 1979).
Engineering Dynamics, Inc. v. Structural Software, Inc., 26 F.3d 1335, 1341 (5th Cir. 1994).
F.E.L. Publications, Ltd. v. National Conference of Catholic Bishops, 466 F. Supp. 1034, 1040 (N.D. Ill. 1978)
Fedtro, Inc. v. Kravex Manufacturing Corp., 313 F. Supp. 990, 996 (E.D.N.Y. 1970)
Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).
Financial Information, Inc v. Moody's Investors Service, Inc., 751 F.2d 501 (2d Cir.1984).
Fitzgerald Publishing Co, Inc. v. Baylor Publishing Co, Inc., 670 F. Supp. 1133, 1139 (E.D.N.Y.1987).
FMC Corp. v. United States, 3 F.3d 424, 427 (Fed. Cir. 1993).
Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342, No. 4,901 (C.C.D. Mass. 1841).
Fonovisa v. Cherry Auction, 76 F. 3d 259 (9th Cir. 1996).
Ford Motor Co. v. B & H Supply, Inc., 646 F.Supp. 975, (D.Minn.1986).

Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 772 F.2d 505 (9th Cir. 1985).
Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus., 9 F.3d 823, 832 (10th Cir. 1993).
Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).
Grand Upright Music, Ltd. v. Warner Bros. Records Inc., 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991).
Gyles v. Wilcox, Barrow, and Nutt, 3 Atk 143;26 ER 489 (Court of Chancery (England) 1740).
H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987).
Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).
Hinton v. Donaldson, Scottish Records Office (SRO), CS 231 42/4, 1 Jul 1773.
Hoteling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 118 F.3d 199 (4th Cir. 1997).
Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc., 606 F. Supp. 1526 (C.D. Cal. 1985).
Intellectual Reserve, Inc. v. Utah Lighthouse Ministry, Inc., 75 F. Supp. 2d 1290, 1294 (D. Utah 1999).
K-Beech, Inc. v. John Does, 1-37 CV 11-3995 (E.D.N.Y. 2012).
Kelly v. Arriba-Soft, 280 F.3d 934 (9th Cir. 2002) *withdrawn*, re-filed at 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003).
Kirtsang, Dba Bluechristine99 v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U. S. ____ (2013).
Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).
Lenz v. Universal Music Corp., 572 F. Supp 2d 1150 (N.D. Cal. 2008).
Liberty Media Holdings, LLC v. BitTorrent Swarm, et, al (Does 1-38), case number 1:11-cv-21567, Southern District of Florida.
Love v. Kwitny, 772 F. Supp. 1367 (S.D. N.Y. 1989).
M. Witmark & Sons v. Jensen, 80 F. Supp. 843 (D. Minn. 1948).
MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511, 518 (9th Cir. 1993).
Mary Ellen Enterprises, Inc. v. Camex, Inc., 68 F.3d 1065, 1070 (8th Cir. 1995).
Martin Luther King, Jr. Ctr. for Soc. Change, Inc. v. Am. Heritage Prods., Inc., 508 F.Supp. 854, (N.D.Ga.1981).
McRoberts Software, Inc. v. Media 100, Inc., 329 F.3d 557, 566 (7th Cir.2003).
Media CAT v. Adams EWPC 6, [2011] FSR 28.
MGM Studios, Inc. v. Grokster Ltd., 380 F.3d 1154, 1165.66 (9th Cir. 2004), *rev'd.*, 125 S. Ct. 2764 (2005).
Millar v. Taylor, (1769) 4 Burr. 2303.
Miller v. Reyman-Wuerth Co., 598 P2d 20, 22 (D.C. Wyo 1979).
Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917).
M.S.R. Imports, Inc. v. R.E. Greenspan Co., Inc., 220 USPQ 361 (E.D. Pa. 1983), *aff'd*, without opinion, 732 F.2d 146 (3d Cir. 1984).
Nat'l Research Bureau, Inc. v. Kucker, 481 F.Supp. 612, (S.D.N.Y. 1979).
New Era Publications v. Henry Holt & Co., 873 F.2d 576 (2d Cir. 1989).
New York Times Co.v. Tasini, 533 U. S.483,505 (2001).
Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1930).
Nintendo of Am. v. Computer & Entm't, 1996 WL 511619, 1996 U.S. Dist. LEIS 20975.
On Command Video Corp. v. Columbia Pictures Industries, 777 F. Supp. 787 (N. D. Cal. 1991).
Online Policy Group v. Diebold, 337 F. Supp. 2d 1195 (N.D. Cal. 2004).
Ordonez-Dawes v. Turnkey Properties, Inc., No. 06-60557-CIV, 2008 WL 828124 (S.D. Fla. March 27, 2008).
Paramount Pictures Corp. v. Doe, 821 F.Supp. 82, (E.D.N.Y.1993).
Penn. Cent. Trans. Co. v. Reddick, 398 A.2d 27, 29 (D.C. 1979).
Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1168 (9th Cir. 2007).
Perfect 10, Inc. v. Google Inc., 653 F.3d 976, 978–79 (9th Cir. 2011).
Perfect 10 v. Google, Inc., et al., 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal. 2006).
Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC, 488 F.3d 1102, 1109–18 (9th Cir. 2007), *cert. denied*, 552 U.S. 1062 (2007).
Playboy Enterprises, Inc. v. Sanfilippo, 1998 U.S. Dist. LEXIS 5125 (S.D. Cal. Mar. 25, 1998).
Polygram Int'l Publ'g, Inc. v. Nevada/TIG, Inc., 855 F. Supp. 1314 (D. Mass. 1994).
Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997).
Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc., 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996).
Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp. (Fed. Cir. Aug. 30., 2010).
Procter & Gamble Co. v. Kraft Foods Global, Inc., 549 F.3d 842, 847 (Fed. Cir. 2008).
RCA Records Inc. v. All-Fast Systems Inc., 594 F. Supp. 335 (S.D.N.Y. 1984).
Real View, Inc. v. 20-20 Technologies, Inc., 811 F. Supp. 2d 553, (Mass. Dist. Ct. 2011).
Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc. (126 F.3d 70 (2nd Cir., 1997).
Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp., 748 F. Supp. 2d 383, 409 (D. Del. 2010).
Roe v. Wade 410 US 113 (1973).
Roper Corp. v. Litton Sys., Inc., 757 F.2d 1266, 1272 (Fed. Cir. 1985).
Rossi v. Motion Picture Association of America, 391 F.3d 1000 (9th Cir. 2004), *cert. denied*, 544 U.S. 1018 (2005).
Ryland v. Fletcher, (1868) LR 3 HL 330; (1866).
Salinger v. Random House, Inc., 811 F.2d 90 (2d Cir. 1987).
Salinger v. Colting, 641 F. Supp. 2d 250 (S.D. N.Y. 2009).
Screen Gems-Columbia Music, Inc. v. Mark-Fi Records, Inc., 256 F. Supp. 399 (S.D.N.Y. 1966).

Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co., 316 F.2d 304, 307 (2d Cir. 1963).
Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939) (*Sheldon I*).
Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 309 U.S.390 (1940) (*Sheldon II*).
Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd., Court of Session, Edinburgh (Lord Hamilton, J.) (October 24, 1996).
Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977).
Singer v. Citibank, N.A., No. 91 Civ. 4453, 1993 WL 177801 (S.D.N.Y. May 21, 1993).
Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 996 (1983).
Societe Civile Succession Richard. Guino v. International Foundation for Anticancer Drug Discovery, 460 F.Supp.2d 1105 (2006).
SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc., No. 2:08-cv-02616 (9th Cir. Mar. 11, 2013).
Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).
Sony BMG Music Entm't v. Tenenbaum, 660 F.3d 487, 490 (1st Cir. 2011), cert. denied, 132 S. Ct. 2431 (2012).
S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081, 1085, n.3 (9th Cir. 1989).
Taylor v. Meirick, 712 F.2d 1112 (7th Cir. 1983).
Teleprompter Corp. v. Columbia Broadcasting, 415 U.S. 394 (1974).
Three Boys Music Corp. v. Michael Bolton 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000).
Thoroughbred Software International, Inc. v. Dice Corporation, 2007 WL 1702777 (6th Cir. June 14, 2007).
Ty, Inc. v. GMA Accessories, Inc., 132 F.3d 1167 (7th Cir. 1997).
Twentieth Century Music Corp. v. Aiken - 422 U.S. 151 (1975).
Twin Peaks v. Publications Int'l, Ltd., 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993).
Vernon Music Corp. v. First Development Corp., 1984 WL 8146 (D. Mass. June 19, 1984).
Viacom v. Youtube, 2010 WL 2532404 (S.D.N.Y 2010);
Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc., No. 07 Civ. 2103 (S.D.N.Y).
Video Pipeline v. Buena Vista, 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003).
VPR Internationale v. Does, 1-1017, CV 11-2068 (D. Illinois 2011).
Wall Data, Inc. v. Los Angeles County Sheriff's Dep't, 447 F.3d 769 (9th Cir. 2006).
Warner Bros. Entertainment v. WTV Systems, 824 F. Supp. 2d 1003 (2011).
Warren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Production s, 645 F. Supp. 2d 402, (E.D. Pa., 2009).
Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U. S. 305 (1982).
Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834).
Williams & Wilkins Co. v. United States, 203 Ct. Cl. 74 (1973) aff'd by equally divided Court, 420 U.S. 376 (1975).
Winter v. Natural Resources Defense Council, 555 U.S. 7 (2008).
WNET, Thirteen v. Aereo, Inc.; Am. Broad. Cos., Inc. v. Aereo, Inc., Docket nn. 12-2786-cv; 12-2807-cv, (2d Cir. Apr 1, 2013).
WPOW, Inc. v. MRLJ enterprises, 584 f.supp. 132 (1984).
Wright v. Warner Books, Inc., 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991).

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA DI CIVIL LAW

ITALIA

Corte Cost., 25 marzo 1976, n. 70, in *Foro it.*, 1976, I, 413.
 Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in *Foro it.*, 1995, I, 1724.
 Cass. Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Rep. Foro It.*, 2008, Danni civili, 189.
 Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 1987, n. 1558, in *Foro it.*, 1987, I, 2154.
 Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2012, n. 9247, in *Giust. civ.*, 2012, I, 2009.
 Cass. civ., sez. I, 07 aprile 1999, n. 3353, in *Corr. giur.*, 1999, p. 1511
 Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, in *Foro it.*, 1997, I, 1053.
 Cass., 24 febbraio 1977, n. 826, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1320.
 Cass., 22 dicembre 1978, n. 6150, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 321.
 Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1973, n. 3004, in *Foro it.*, 1974, I, 1121 – 1134.
 Cass., 7 agosto 1950, in *Dir. aut.*, 1950, p. 353.
 Cass., 27 aprile 1955, n. 2698.
 Cass. civ., 29 luglio 1932, n. 3313.
 Cass., 24 gennaio 1941, in *Dir. aut.*, 41, p. 53.
 Cass. civ., 24 ottobre 1983, n. 6251, in *Dir. autore*, 1984, p. 52
 Cass., sez. III civ., sent., 15 aprile 2011, n. 8730, in *Foro it.*, 2011, I, 3068.
 Cass., sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, in *Dir. autore*, 2006, 2, p. 213 ss.
 Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2003, n. 8597, in *Foro it.*, 2003, I, 2660.

Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730, in *Foro it.*, 2011, I, 3068.
 Cass. 16 luglio 2008, n. 19499, in *Foro it.*, 2008, I, 2786.
 Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, *ibid.*, 3215.
 Cass. civ., sez. I, 02 giugno 1998, n. 5388, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2151.
 Cass., 14 marzo 2001, n. 3672, in *Dir. aut.*, 2001, p. 463.
 Cass. pen., Sez. III, sent. 9 gennaio 2007, n. 149.
 Cass. pen. Sez. III, sent., 08 maggio 2008, n. 25104.
 Cass. pen. sez. III, 6 settembre 2001 n. 33303.
 Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2011 (dep. 23 febbraio 2012), n. 7051.
 App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA*, 1995, p. 429.
 App. Milano, 19 luglio 1955, in *Dir. aut.*, 1956, p. 547
 App. Milano, 12 novembre 1937, in *Dir. aut.*, 38, p. 202.
 App. Milano, 30 marzo 1999, in *AIDA*, 2000, p. 678 ss.
 App. Milano, 28 maggio 1999, in *Dir. autore*, 1999, 594.
 App. Milano 25 febbraio 1997, in *AIDA*, 1997, p. 887.
 App. Milano, 7 giugno 2012, n. 2014, in *Dejure*
 App. Milano, 24 novembre 2010, in *AIDA*, 2011, p. 843
 App. Milano, 19 marzo 2010, n. 829, *ivi*.
 App. Torino, 13 gennaio 2006, in *Dir. aut.*, 2007, p. 216 ss.
 Trib. Ancona, 16 marzo 1999, in *Giur. merito*, 2000, 846.
 Trib. Bari Sez. V, 18 aprile 2012, in *Rep. on-line Leggi d'italia*.
 Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 26 settembre 2011, in *Leggi d'italia on line*
 Trib. Catania, sez. IV, 29 giugno 2004, n. 2286, in *Resp. Civ.*, 2005, 5, p. 426 ss.
 Trib. Crotone 2 luglio 2007, n. 655.
 Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. inf.*, 2012, 6, 1210.
 Trib. Genova, 23 febbraio 2011, in *Danno e resp.*, 2012, 788.
 Trib. Milano, 4 giugno 1999.
 Trib. Milano, 5 novembre 2004, in *Dir. aut.*, 2005, p. 547 ss
 Trib. Milano, 2 aprile 2003, in *AIDA*, 2004, p. 720.
 Trib. Milano, 17 dicembre 2005, n. 296, in *SSPII*, anno 2005, vol. II.
 Trib. Milano, 21 novembre 2006, in *Dir. industriale*, 2, 2007.
 Trib. Milano, 06 agosto 2008, in *AIDA*, 2009, p. 727.
 Trib. Milano, 07 giugno 2011, in *Dir. inf.*, 2011, p. 660.
 Trib. Milano, 09 settembre 2011, in *AIDA*, 2012, p. 740.
 Trib. Milano, ord. 23 agosto 2010.
 Trib. Milano, 26 ottobre 1992, in *Dir. inf.*, 1993, p. 942.
 Trib. Milano, 23 gennaio 1997, in *Dir. aut.*, 1997, p. 242.
 Trib. Milano 23 settembre 1999, in *Dir. autore*, 2000, p. 144.
 Trib. Milano, Sez. I, sent., 11 luglio 2013, in *Leggi d'italia on line*.
 Trib. Napoli, 20 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 224.
 Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. It.*, 2010, 6, p. 138.
 Trib. Roma, sez. IX civ., sent. 28 febbraio 2008.
 Trib. Roma, sez. IX, 3 novembre 2005, in *Dejure*.
 Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Dir. inf.*, 2010, p. 268.
 Trib. Roma, 15 novembre 2004, in *Dir. autore*, 2005, p. 261.
 Trib. Roma, 18.8.2008, in *Dejure*.
 Trib. Roma, 22 marzo 2011, in *Danno e resp.*, 7, 2011, 758.
 Trib. Roma, ord. 22 gennaio 2010, in *Dir. inf.*, 2010, p. 275 ss.
 Trib. Roma, 8.1.2009, *ivi*.
 Trib. Roma, 5.8.2009, *ivi*.
 Trib. Roma, 14 Luglio 2007, (*T. sp. Z. e altro c. W.T. spa e altro*), in *Juris Data*
 Trib. Roma, 22 novembre 2007, (*Wind telecomunicaz. c. Peppermint Jam Records GmbH*), in *Foro it.*, 2008, I, 1329
 Trib. Roma, 19 Marzo 2008, n. 26121, in *Juris Data*.
 Trib. Roma, 15 aprile 2010, (*Fapav c. Soc. Telecom Italia*), in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 248.
 Trib. Torino, ord. 29 dicembre 2009, in *AIDA*, 2011, p. 949.
 Trib. Torino, 27 marzo 1990, in *Contr. impr.*, 1990, p. 2157
 Trib. Torino, 1 febbraio 2012, in *Dir. autore*, fasc. 1, 2012, p. 100 ss.
 Trib. Trento, 22 febbraio 2000, in *AIDA*, 2000, 897.
 Trib. Venezia 12 dicembre 2011, inedita
 Trib. Vicenza, 11 gennaio 2006, in *Dir. industriale*, 2, 2006.
 Pret. Perugia, 15 ottobre 1992, in *Rass. giur. umbra*, 1993, 57.

FRANCIA

Conseil Constitutionnel, 10 giugno 2009, n. 580, in *Dir. inf.*, 2009, p. 524.
Cour d'Appel de Montpellier, 3ème Chambre correctionnelle, 10 marzo 2005.

GERMANIA

BVerfG, 21.03.2012 - 1 BvR 2365/11, in *Comp. e dir. civ.*
BGH, 17 luglio 2003 - I ZR 259/00
BGH, 17 luglio 2003 - I ZR 259/00, in *NJW*, 2003, p. 3406.
BGH, 19 aprile 2012 - I ZB 80/11.
BGH, 12.05.2010 - I ZR 121/08, in *MIR*, 6, 2010.
BGH, 14 maggio 2013, VI ZR 269/12.
BGH, 24 gennaio 2013 - III ZR 98/12.
BGH, 8 gennaio 2014, I ZR-169/12
OLG Köln, 22.07.2011 - 6 U 208/10.
LG Köln, 24.11.2010 - 28 O 202/10.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Comm. UE, 16 luglio 2008, Caso COMP/C2/38.698 – CISAC, in *G.U. UE*, 22 novembre 2008, C-301.
CGE, 12 settembre 2006, Causa C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*, in *Racc.*, 2006, p. 8089.
CGE (Grande Sezione), 04 ottobre 2011, Cause C-403/08 – C-429/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*.
CGE, Grande sez., 9 novembre 2004, Causa C- 203/02, *The British Horseracing Board Ltd e altri v. William Hill Organization Ltd*, in *Racc.*, 2004, I-10462.
CGE, 24 novembre 2011, Causa n. C-70/10, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*.
CGE, 12 marzo 2012, Causa C-360/10, *Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*.
CGE, 24 novembre 2011, Causa C-283/10, *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA)*.
CGE, 15 marzo 2012, Causa C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland) Limited (PPL) c. Irlanda*.
CGE, 15 marzo 2012, Causa C-135/10, *Società Consortile Fonografici (SCF) c. Marco Del Corso*.
CGE, 1 dicembre 2011, causa C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri*, in *Racc.*, 2011.
CGE, 7 dicembre 2006, Causa C-306/05, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SA*.
CGE, causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH*.
CGE, 12 giugno 2003, causa C-112/00, in *Racc.*, 2003 p. 5659 ss
CGE, 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae c. Telefonica de Espana SAU*, in *Racc.*, 2008, p. 271 ss.
CGE, 23 marzo 2010, causa C-236/08, *Google c. Louis Vuitton*, in *Racc.*, 2010, p. 2417 ss.
CGE, 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oreal c. eBay*, in *Racc.*, 2011, p. 6011 ss.
CGE, 3 luglio 2012, causa C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*
CGE, 25 marzo 2010, Causa C-278/08, in *Racc.*, 2010, I-2517.
CGE, 26 marzo 2010, Causa C-91/09, in *Racc.*, 2010 I-43.
CGE, 8 luglio 2010, Causa C-558/08, in *Racc.*, 2010 I-6963.
CGE, 22 settembre 2011, Causa C-323/09.
CGE, 2 giugno 2005, Causa C-89/04, *Mediakabel*.
CGE, 14 luglio 2005, Causa C-192/04, *Lagardère Active Broadcast*.
CGE, 19 aprile 2012, causa C-461/10, *Bonnier Audio AB and Others c. Perfect Communication Sweden AB*,
TUE, 14 aprile 2013, causa n. T-392/08, *AEPI c. Commissione*, in *G.U. UE*, 1 giugno 2013, C-156/26.
Trib. I grado CE, 26 ottobre 2001, Causa n. 184/01 R., *Ims Health inc.c. Commiss.*